



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003446
van 12 augustus 2010

Opposant: **IGA FINANCE B.V.**
Nieuwezijds Voorburgwal 21
1012 RC Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick s.a.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen merk 1: CAVALLI (Benelux inschrijving 810583)



Ingeroepen merk 2: (Benelux inschrijving 200529)

Ingeroepen merk 3: JUST CAVALLI (Europese inschrijving 3648391)

tegen

Verweerder: **Anthura B.V.**
Anthuriumweg 14
2665 KV Bleiswijk
Nederland

Gemachtigde: **Markenizer**
Postbus 28099
3003 KB Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: CAVALLI (Benelux depot 1164085)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 28 juli 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk CAVALLI ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 31, 35 en 44. Dit depot is onder nummer 1164085 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 augustus 2008.

2. Op 21 oktober 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 810583 van het woordmerk CAVALLI, ingediend op 14 juli 2006 en ingeschreven op 2 november 2006 voor waren in de klassen 30, 33 en 34;



- Benelux inschrijving 200529 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 14 april 2000 en ingeschreven op 21 februari 2005 voor waren in klasse 25. Het betrof hier een conversie van een gemeenschapsmerk;
- Europese inschrijving 3648391 van het woordmerk JUST CAVALLI, ingediend op 5 februari 2004 en ingeschreven op 15 april 2008 voor diensten in klasse 35;



- Internationale inschrijving 958293 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 11 februari 2008 voor waren in klasse 33;
- Het woordmerk CAVALLI, volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs.

3. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant aangegeven zich nog uitsluitend te willen beroepen op de Benelux inschrijvingen 810583 en 200529 en op de Europese inschrijving 3648391.

4. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 29 oktober 2008.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 december 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 januari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 maart 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 20 januari 2009 heeft Markenizer zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 6 februari 2009.

11. Op 13 maart 2009 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze op 26 maart 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 26 juni 2009 om daarop te reageren.

12. Op 25 mei 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 27 mei 2009 doorgestuurd naar opposant.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant meent dat de merken en het teken identiek dan wel op visueel en auditief vlak in zekere mate en op conceptueel vlak in sterke mate overeenstemmend zijn. Bovendien stelt opposant dat zijn merken door langdurig en intensief gebruik wereldwijde bekendheid genieten voor kleding, schoeisel en hoofddeksels, hetgeen hij in bijlagen nader onderbouwt. Derhalve moet worden uitgegaan van een toegenomen onderscheidend vermogen en een ruimere beschermingsomvang van de ingeroepen rechten, aldus opposant.

17. Opposant acht de waren in klasse 31 van het betwiste teken soortgelijk aan de waren *koffie*, *thee*, *cacao* en *suiker* in klasse 30 van de ingeroepen rechten. Laatstgenoemde waren zijn immers producten van levende planten, bloemen, vruchten en/of zaden, die worden geoogst via land-, tuin- of bosbouw. Zij delen hun aard, gebruik en bestemming, kunnen worden aangetroffen in dezelfde verkooppunten of kunnen worden verdeeld via dezelfde distributiekkanalen, zo stelt opposant.

18. Bovendien zijn volgens opposant de waren in klasse 31 van het betwiste teken soortgelijk aan de waren in klasse 33 van de ingeroepen rechten, omdat de aldaar genoemde dranken worden gefabriceerd op basis van natuurlijke producten, afkomstig uit de land-, tuin- of bosbouw.

19. Verder acht opposant de waren in klasse 31 van het betwiste teken soortgelijk aan de waar tabak in klasse 34 van de ingeroepen rechten, aangezien tabak afkomstig is van levende planten die worden geplukt via land-, tuin- of bosbouw.

20. De diensten in de klassen 35 en 44 van het betwiste teken hebben alle betrekking op de waren in klasse 31 en zijn volgens opposant derhalve eveneens soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

21. Ten slotte is opposant van mening dat de waren en diensten in de klassen 31, 35 en 44 van het betwiste teken soortgelijk zijn aan de waren en diensten in de klassen 25 en 35 van de ingeroepen rechten, omdat zij alle worden aangeboden, verkocht of verdeeld in tuincentra of tuinbeurzen. Deze waren en diensten zijn soortgelijk door hun gebruik, bestemming en complementaire karakter doordat zij elkaar vinden in een zekere *lifestyle*, aldus opposant.

22. Gelet op het sterk onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten, de identiteit respectievelijk overeenstemming van de betrokken tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten kan de gemiddelde consument denken dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming. Opposant meent dan ook dat er een reëel verwarringsgevaar bestaat en verzoekt op grond daarvan de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder betwist niet dat zijn teken identiek is aan het eerste ingeroepen recht. Ten overstaan van de overige ingeroepen rechten ziet hij op visueel en op auditief vlak daarentegen slechts een geringe overeenstemming.

24. Op begripsmatig vlak zijn de tekens volgens verweerder wel overeenstemmend: CAVALLI heeft weliswaar geen betekenis in één van de Beneluxtalen, maar in het Italiaans betekent het "paarden". Volgens verweerder mag er van uitgegaan worden dat het gemiddelde Beneluxpubliek deze betekenis zal kennen, namelijk van *il Palio*, de tweejaarlijkse paardenraces in Siena. Italië is immers een populaire vakantiebestemming, dus vele vakantiegangers zullen deze races zelf hebben meegemaakt en daarnaast worden deze rennen geregeld op televisie getoond als een typisch Italiaans folkloristisch fenomeen.

25. Verweerder brengt daarenboven in herinnering dat Pietro Francesco Cavalli een zeer bekende Italiaanse componist en organist uit de 17^{de} eeuw is. Het in aanmerking komend publiek – waarvan verweerder verwacht dat het gemiddeld cultureel onderlegd is – zal CAVALLI dan ook met deze componist associëren. Op grond van dit alles meent verweerder dat aan de ingeroepen rechten dan ook een eerder geringe beschermingsomvang toekomt.

26. Verweerder bestrijdt de stelling van opposant, als zouden de waren en diensten van het betwiste teken soortgelijk zijn aan deze van de ingeroepen rechten. Beslissend is immers of het publiek

de waren of diensten naar hun aard – commercieel, technisch of anderszins – als verwant beschouwt, hetgeen hier volgens verweerder niet het geval zal zijn. De waren van het betwiste teken zijn onbewerkte producten uit de natuur; de waren van opposant daarentegen zijn bewerkte producten die in fabrieken zijn gemaakt, althans bewerkt. In de ogen van het publiek zijn deze waren wezenlijk verschillend van aard en ook zal de consument er niet eenzelfde herkomst aan toedichten.

27. Bovendien betwist verweerder dat de waren *kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels* in de regel in tuincentra verkocht worden; dit is slechts bij hoge uitzondering het geval en dan nog betreft het een zeer beperkte categorie, namelijk kaplaarzen en speciale kleding voor het tuinieren. Maar ook afgezien daarvan vormt het feit dat van dezelfde afzetkanalen gebruik wordt gemaakt op zichzelf nog geen grond om soortgelijkheid aan te nemen, zo stelt verweerder.

28. Aangezien de diensten van het betwiste teken alle betrekking hebben op de waren in klasse 31, zijn deze diensten evenmin soortgelijk en ten slotte kunnen de betrokken waren en diensten in geen enkel opzicht als substituten van elkaar worden gezien, noch is er sprake van complementariteit, aldus nog verweerder.

29. Nu er geen sprake is van soortgelijkheid tussen de waren en diensten, kan er volgens verweerder ook geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Bekendheid van de ingeroepen rechten – die verweerder overigens betwist, althans voor een deel van de waren en diensten en voor een deel van het in aanmerking komend publiek – kan volgens verweerder dan ook geen soelaas bieden, aangezien oppositie in de Benelux niet mogelijk is tegen voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken.

30. Aangezien aldus niet wordt toegekomen aan de verwarringsvraag, verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

31. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

32. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.”

33. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der

lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

34. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

35. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu de ingeroepen rechten nog niet gebruiksplichtig zijn.

36. De waren- en dienstenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. <i>Kleding, schoeisel, hoofddeksels.</i>	
Classe 30 Café, thé, cacao, sucre; pâtisserie. <i>Koffie, thee, cacao, suiker, banketbakkerswaren.</i>	
	Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen.
Classe 33 Boissons alcooliques à base de malt brassé et de saveurs naturelles (à l'exception des bières); boissons alcooliques de fruits; boissons alcooliques à base de café; boissons alcooliques à base de thé; rhum, vodka, vin, whisky, cognac, brandy, grappa, bitters alcoolisés, bitters apéritifs alcoolisés, champagne, vin mousseux, liqueurs, eau de vie. <i>Alcoholhoudende dranken op basis van gefermenteerde mout met natuurlijke aroma's (uitgezonderd bieren); alcoholhoudende dranken op basis van fruit; alcoholhoudende dranken op basis van koffie; alcoholhoudende dranken op</i>	

<i>basis van thee; rum, wodka, wijn, whisky, cognac, brandy, grappa, gealcoholiseerde bitters, gealcoholiseerde aperitiefbitters, champagne, schuimwijn, likeuren, brandewijn.</i>	
Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs. <i>Tabak; artikelen voor rokers.</i>	
<i>NB: De warenlijsten van deze inschrijvingen zijn in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	
Klasse 35 Verkoop en detailverkoop met betrekking tot kledingstukken, schoeisel, juwelen, parfums, cosmetische middelen, zonnebrillen, brillmonturen, koffers, ceintuurs, artikelen van papier, schrijfbehoeften, speelkaarten, meubelen, spiegels, lijsten, gerei voor de keuken en de badkamer, artikelen van glas, tapijten, spellen, speelgoederen, sportartikelen, cellulaire telefoons en accessoires met betrekking tot alle voornoemde producten.	Klasse 35 Reclame en commerciële dienstverlening inzake land- en tuinbouwproducten, verse vruchten, groenten, zaaizaden en levende planten en bloemen.
	Klasse 44 Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.

Klasse 31

37. De waren van het betwiste teken in deze klasse zijn naar aard, bestemming en gebruik verschillend van de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten en noch concurrerend daarmee noch complementair daaraan. Ook kennen deze waren in de regel niet dezelfde distributiekanaalen; het feit dat (een bepaalde soort) kleding verkocht kan worden in tuinbouwcentra, maakt deze waren nog niet soortgelijk aan overige daar aangeboden waren.

38. De waren van het betwiste teken in deze klasse zijn evenmin soortgelijk aan de waren in de klassen 30 en 34 van de ingeroepen rechten. De waren *koffie, thee, cacao, suiker* en *tabak* vinden weliswaar hun (verre) oorsprong in planten, maar zijn naar hun aard, bestemming en gebruik geheel verschillend daarvan. Eerstgenoemde waren worden pas verkregen na een (omvangrijk) verwerkingsproces, waardoor zij onherkenbaar zijn vervormd van hun prille vruchten, zaden of planten. In dat verwerkingsproces is alleen de fabrikant (en mogelijk de plantagehouder) geïnteresseerd, maar de consument heeft uitsluitend belangstelling voor het eindproduct en zal zelf veelal de link niet meer leggen met het oorspronkelijke natuurproduct, of zelfs een verkeerde voorstelling daarvan koesteren. Van de complementariteit van deze waren zal de consument dan ook hooguit een vage notitie hebben. Van concurrentie tussen deze waren is al helemaal geen sprake: gelet op het reeds genoemd complex verwerkingsproces dat de natuurproducten dienen te ondergaan, is dit niet weggelegd voor de gewone consument. Ook kennen deze waren doorgaans niet dezelfde distributiekanaalen. In supermarkten worden de waren aangeboden op verschillende afdelingen, duidelijk van elkaar gescheiden aangezien de versafdeling een strikt aangepast klimaat vergt. Ook in detailhandels is het niet gebruikelijk deze waren gezamenlijk aan te bieden (voor de waren in klasse 34 is dit zelfs bij wet geregeld). Het feit dat in tuinbouwcentra mogelijk een kopje koffie, thee of cacao (al dan niet gesuikerd) kan worden aangeboden

(en op bepaalde plekken misschien zelfs tabak gerookt kan worden), maakt deze waren nog niet soortgelijk aan overige aldaar aangeboden waren.

Klasse 35

39. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren (zie in die zin GEA, The O-Store, T-116/06, 24 september 2008).

40. Bij de ingeroepen rechten is nader gespecificeerd op welke waren de diensten *verkoop en detailverkoop* betrekking hebben, hetgeen volgens de rechtspraak ook vereist is (zie HvJEU, Praktiker Bau- und Heimwerkmarkte, C-418/02, 7 juli 2005). Het Hof heeft aangegeven dat deze nadere specificatie de beoordeling van het verwarringsgevaar vergemakkelijkt. Bij deze beoordeling dient dus rekening te worden gehouden met de gespecificeerde waren waarop de diensten betrekking hebben. Uit het voorgaande is reeds gebleken dat deze waren in geen enkel opzicht soortgelijk zijn aan de waren van het betwiste teken, waaruit volgt dat de aldus gespecificeerde diensten evenmin soortgelijk zijn daaraan.

41. Ook de diensten *reclame en commerciële dienstverlening* van het betwiste teken zijn in de verdere omschrijving strikt gespecificeerd en hebben geen betrekking op enige waar van de ingeroepen rechten, noch op de waren zoals gespecificeerd bij de diensten van de ingeroepen rechten. Deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Klasse 44

42. De diensten van het betwiste teken in deze klasse hebben specifiek betrekking op het gebied van land-, tuin- en bosbouw. De waren van de ingeroepen rechten omvatten noch land-, noch tuin- of bosbouwproducten en de diensten van de ingeroepen rechten hebben daar blijkens hun specificatie evenmin betrekking op. Deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Conclusie

43. De waren en diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

Vergelijking van de tekens

44. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing: ook al zijn de tekens identiek, dan nog kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar als de waren en diensten in kwestie niet soortgelijk zijn.

B. Overige factoren

45. Opposant beroept zich erop dat zijn merken door langdurig en intensief gebruik wereldwijde bekendheid genieten, zodat moet worden uitgegaan van een toegenomen onderscheidend vermogen en een ruimere beschermingsomvang (zie punt 15). Het Bureau wijst er echter op dat dit geen afbreuk doet

aan het verwarringscriterium: er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

C. Conclusie

46. De waren en diensten van het betwiste teken en van de ingeroepen rechten zijn niet soortgelijk. Er kan dus, overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 jo 2.3 sub b BVIE, geen gevaar voor verwarring bestaan. Om redenen van proceseconomie heeft het Bureau dan ook de vergelijking van de tekens achterwege gelaten.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2003446 wordt afgewezen.

48. Benelux depot 1164085 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

49. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 12 augustus 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard