



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004772
van 12 november 2010

Oppositant: **Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG**
Rötelstr. 35
74172 Neckarsulm
Duitsland

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium N.V./S.A.**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht: Internationale inschrijving 939523
CAFÉ ALLEGRO

tegen

Verweerder: **ADCO PROJECTS CVBA**
Werf 4
9200 Dendermonde
België

Betwiste merk: Benelux spoedinschrijving 869732
ALLEGRO

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 maart 2009 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk ALLEGRO ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 en 45. Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 869732 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 oktober 2009.

2. Naar aanleiding van een andere oppositie tegen de betwiste spoedinschrijving werden de klassen 35 en 36 geschrapt.

3. Op 22 december 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving (nummer 939523) van het woordmerk CAFÉ ALLEGRO, ingediend op 9 mei 2007 en ingeschreven op 26 maart 2009, ter onderscheiding van waren in de klassen 29, 30 en 32.

4. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 43 van de betwiste spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 4 januari 2010.

9. Op 2 februari 2010 heeft verweerder zijn taalvoorkeur te kennen gegeven, hetgeen op 4 februari 2010 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") aan partijen werd medegedeeld.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 maart 2010. Het Bureau heeft op 17 maart 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 mei 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

11. Op 15 april 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 april 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 juni 2010 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 6 juli 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau toch over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door zijn taalkeuze aan te geven immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Volgens opposant wordt bij beide merken het dominerende en onderscheidende bestanddeel gevormd door de term ALLEGRO. Deze term heeft in geen van de talen van de Benelux een evidente betekenis. Bovendien heeft de Italiaanse betekenis geen uitstaans met de betrokken waren en diensten, zodat deze term beschouwd dient te worden als een fantasieterm die een inherent groot onderscheidend vermogen heeft, aldus nog opposant.

16. Door de lengte van het dominante element ten opzichte van de zwakkere term CAFÉ en de identiteit van dit dominante element, besluit opposant dat de betrokken tekens in visueel opzicht zeer overeenstemmend zijn.

17. Op fonetisch vlak meent opposant dat het dominante element op dezelfde wijze zal worden uitgesproken en concludeert hij dat de tekens op dit vlak gelijk of minstens zeer overeenstemmend zijn.

18. Begripsmatig is het dominante element door zijn Italiaanse oorsprong reeds een allusie op Italiaanse sfeer of smaak. Het betekent zoiets als "vrolijk", hetgeen op een bepaald muziektempo kan duiden, maar ook op een temperament of sfeer die bij de waren behoren waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Evenzeer geldt dit voor de diensten waarvoor het teken is aangevraagd, aldus opposant.

19. Verder merkt opposant op dat rekening moet worden gehouden met het feit dat als het teken gebruikt wordt voor restauratiediensten, het heel goed voor te stellen is dat dit onder andere zal gebeuren als naam voor het etablissement. Dit kan een restaurant, bar of bistro zijn, maar ook een café. In dat geval is de naam identiek aan het ingeroepen merk. Op grond hiervan stelt opposant dat de tekens begripsmatig gelijk of minstens zeer overeenstemmend zijn.

20. Inzake de vergelijking van de waren en diensten is opposant van oordeel dat aangezien de consument verwacht in een horecagelegenheid voedsel en drank te kunnen bestellen, bestemming en gebruik in elkaars verlengde liggen. Hieruit besluit hij dat het gelijksoortige waren en diensten betreft. Ter onderbouwing verwijst hij tevens naar twee oppositiebeslissingen van het Bureau.

21. Opposant ziet geen reden om aan te nemen dat het in aanmerking komend publiek, bestaande uit alle Benelux-consumenten, bij de aankoop van deze waren een hogere aandacht zou hebben dan gemiddeld.

22. Gelet op het voorgaande is er volgens opposant gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren voor de geopponeerde diensten en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra,12).

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

24. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

25. 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."

26. 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 Schuhfabrik Meyer, 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 tekens

27. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken

soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CAFÉ ALLEGRO	ALLEGRO

Begripsmatige vergelijking

30. Merk en teken delen de term "ALLEGRO". Dit uit het Italiaans afkomstig woord wordt voornamelijk in de muziek gebruikt en betekent "snel, levendig, vrolijk"¹. In het ingeroepen recht wordt dit woord voorafgegaan door het zelfstandig naamwoord "CAFÉ", hetgeen, afgeleid van het Italiaanse woord voor koffie, in het Nederlands een "openbare gelegenheid waar men zowel koffie, en thee, als bier, sterkedrank en likeuren kan verkrijgen"² betekent. In het Frans heeft dit dezelfde betekenis, maar ook de betekenis van "koffie"³.

31. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Het identieke gedeelte van de tekens bestaat weliswaar uit een woord van Italiaanse origine dat ook in de Benelux-talen voorkomt, maar is niet beschrijvend voor de aangeduide waren en diensten. Het eerste gedeelte van het ingeroepen recht is daarentegen wel beschrijvend en niet onderscheidend voor de aangeduide waren. Deze term zal door het in aanmerking komend publiek ook onmiddellijk als zodanig worden begrepen. Het dominante element van het ingeroepen recht is dan ook ALLEGRO.

32. De tekens zijn op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vier en zeven letters, namelijk "CAFÉ ALLEGRO".

34. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit een woord van zeven letters, te weten "ALLEGRO".

¹ Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie; Le Petit Robert de la langue française, édition 2009.

² Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

³ Van Dale, Groot Woordenboek Frans-Nederlands, 2^{de} druk.

35. Het laatste en langste gedeelte van merk en teken is identiek. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004; PAM-PIM'S BABY-PROP, T-133/05, 7 september 2006; Spa Therapy, T-109/07, 25 maart 2009). Aangezien in casu het eerste deel echter beschrijvend en niet onderscheidend is (zie supra, 31), zal de aandacht in onderhavig geval gaan naar het laatste en langste gedeelte.

36. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds gesteld, bestaat het ingeroepen recht uit de woorden CAFÉ ALLEGRO en het teken uit het enkele woord ALLEGRO.

38. Het ingeroepen merk bestaat dus uit vijf lettergrepen en het bestreden teken uit drie. Het enige verschil zit echter in het eerste woord (de twee eerste lettergrepen) van het ingeroepen recht, dat niet voorkomt in het bestreden teken.

39. Niettegenstaande dat ook bij de auditieve vergelijking geldt dat in beginsel de consument aan het eerste gedeelte van een merk meer belang zal hechten (zie in die zin o.a. arrest Mundicor, reeds aangehaald), domineert in casu het identieke woord "ALLEGRO" de auditieve totaalindruk. Dit wordt bovendien versterkt door het beschrijvende en niet onderscheidende karakter van het eerste deel.

40. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het auditieve verschil, door het voorkomen van een extra beschrijvend woord in het ingeroepen recht, in casu niet opweegt tegen de overeenstemmingen en er dus sprake is van een sterke mate van overeenstemming.

Conclusie

41. De totaalindruk van de tekens is zowel op visueel als op auditief en begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

42. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

43. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de 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.

44. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 29 Lait et produits laitiers; préparations à base de lait, succédanés du lait; lait de soja et autres préparations à base de soja; boissons lactées à prédominance de lait.	

<p><i>Kl 29 Melk en melkproducten; preparaten op basis van melk, melkvervangers; soja-merk en andere bereidingen op basis van soja; melkdranken waarin melk het hoofdbestanddeel is.</i></p>	
<p>Cl 30 Café sous forme de grains de café et de café moulu; extraits de café; succédanés du café; extraits de succédanés du café; poudres servant à préparer des boissons et boissons prêtes à servir à base de café, de succédanés du café, de thé, comprises dans cette classe, notamment contenant du café et/ou des extraits de café et/ou des succédanés du café et/ou des extraits de succédanés du café et/ou du sucre et/ou des édulcorants naturels et/ou du lait et/ou des produits laitiers et/ou des huiles comestibles et/ou des graisses comestibles et/ou de succédanés de crème à café à base de graisses végétales et d'oligofructose et/ou d'inuline et/ou de préparations aromatiques et/ou d'autres substances aromatisantes; espresso, café non torréfié, aromates de café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; boissons à base de café, de thé et d'espresso, ainsi que boissons contenant du café et/ou de l'espresso; poudre de vanille; pâtisserie et confiserie.</p> <p><i>Kl 30 Koffie in de vorm van koffiebonen, evenals gemalen koffie; koffie-extracten; koffiesurrogaten; extracten van koffiesurrogaten; poeders ter bereiding van dranken en kant-en-klaar dranken op basis van koffie, koffiesurrogaten, thee in deze klasse, in het bijzonder bevattende koffie en/of extracten van koffie en/ of koffiesurrogaten en/of extracten van koffiesurrogaten en/of suiker en/of natuurlijke zoetstoffen en/of melk en/of melkproducten en/of eetbare oliën en/of eetbare vetten en/of surrogaten van koffieroom op basis van plantaardige vetten en oligofructose en/of inuline en/of aromatische preparaten en/of andere aromastoffen; espresso, ongebrande koffie, koffiearoma's; thee, thee-extracten en bereidingen op basis van thee; dranken op basis van koffie, thee, espresso, evenals dranken bevattende koffie en/of espresso; vanillepoeder; banketbakers- en suikerbakkerswaren.</i></p>	
<p>Cl 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.</p> <p><i>Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</i></p>	
	<p>Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken).</p>
<p><i>N.B. De oorspronkelijke taal van de classificatie van deze inschrijving is niet het Nederlands. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.</i></p>	

45. Hoewel waren en diensten in beginsel naar hun aard verschillen, is het toch mogelijk dat er sprake is van soortgelijkheid tussen waren en diensten. Zo bestaat er in casu een nauwe band tussen de waren waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet in de klassen 29, 30 en 32 en de dienst

restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken). Immers zijn deze dranken en voedingswaren een *conditio sine qua non* om verstrekt te kunnen worden en gebeurt het verstrekken van dranken in de regel ook samen met, voorafgaand aan en volgend op het verstrekken (c.q. nuttigen) van voedsel in bijvoorbeeld een restaurant of andere eetgelegenheid. In onderhavig geval is er dus sprake van complementariteit tussen de waren en deze dienst. De bestemming van de waren en de dienst is eveneens dezelfde, namelijk de menselijke consumptie. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

Conclusie

46. De waren en diensten zijn soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

47. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

48. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

49. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het algemene Benelux publiek en die zeer regelmatig worden geconsumeerd en niet noodzakelijk een grote financiële inspanning vereisen. Hierdoor zal het aandachtsniveau van de gemiddelde consument dus als normaal mogen worden beschouwd.

51. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Bekendheid werd niet ingeroepen.

52. Gezien de sterke mate van overeenstemming van de tekens, alsook de soortgelijkheid van de waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

53. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. **BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2004772 wordt toegewezen.

55. De Benelux spoedinschrijving met nummer 869732 wordt doorgehaald voor de diensten waartegen de oppositie was gericht, te weten alle diensten in klasse 43.

56. De Benelux spoedinschrijving met nummer 869732 wordt gehandhaafd voor de overige diensten, te weten:

- Klasse 37 (*alle diensten*);
- Klasse 39 (*alle diensten*);
- Klasse 41 (*alle diensten*);
- Klasse 44 (*alle diensten*);
- Klasse 45 (*alle diensten*).

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

Den Haag, 12 november 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet