



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2010749
van 2 mei 2016

Opposant: **ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS LDA**
Av. Arriaga, 50-3° sala 5
9001-802 Funchal (Madeira)
Portugal

Gemachtigde: **Lydian CVBA**
Tour & Taxis, Havenlaan 86C B113
1000 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 683250**



Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 2316594**



Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 2898419**



tegen

Verweerder: **Shaly Blits**
Elsdonkiaan 37
2610 Wilrijk
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1303564**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 januari 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43. Het depot is onder nummer 1303564 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 januari 2015.

2. Op 23 maart 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 683250 van het gecombineerde woord- /beeldmerk ingediend op 21 november 1997 en ingeschreven op 9 januari 2002 voor waren in de klassen 29 en 30;



- Europese inschrijving 2316594 van het gecombineerde woord- /beeldmerk ingediend op 26 juli 2001 en ingeschreven op 12 augustus 2002 voor waren in klasse 32;



- Europese inschrijving 2898419 van het gecombineerde woord- /beeldmerk ingediend op 18 oktober 2002 en ingeschreven op 19 november 2003 voor waren in de klassen 32 en 33.



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. Na de kennisgeving van de oppositie heeft verweerder het Bureau verzocht zijn waren- en dienstenlijst te beperken tot de diensten in klasse 43 (zie punt 8).

5. 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").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 25 maart 2015.

8. Op 20 mei 2015 heeft verweerder het Bureau verzocht zijn waren- en dienstenlijst te beperken tot de diensten in klasse 43. Het Bureau heeft de opposant hiervan op de hoogte gesteld op 22 mei 2015.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 26 mei 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 juni 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9 augustus 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 3 augustus 2015 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 augustus 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 oktober 2015 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 5 oktober 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 14 oktober 2015.

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

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten reeds tientallen jaren worden gebruikt met betrekking tot onder meer restaurantactiviteiten en daarnaast ook zeer bekend zijn.

16. Opposant betoogt dat verweerder te kwader trouw is, omdat hij reeds op de hoogte was van het bestaan van de ingeroepen rechten en desondanks het onderhavige depot heeft verricht.

17. In het kader van de vergelijking van de tekens stelt opposant dat de ingeroepen rechten hoofdzakelijk bestaan uit het woord CIPRIANI. Het bestreden teken wordt volgens opposant gedomineerd door het woord CAPRIANI. Opposant stelt dat het publiek minder aandacht zal besteden aan de overige woord- en beeldelementen in het bestreden teken, omdat deze elementen een aanduiding zijn van de aard van de onderhavige activiteiten. Het wordelement CAPRIANI is derhalve het enige onderscheidende element van het bestreden teken, aldus opposant. Dit geldt volgens opposant ook voor het wordelement CIPRIANI in de ingeroepen rechten.

18. Opposant stelt verder dat de beeldelementen in de tekens overeenstemmend zijn, omdat deze elementen allemaal geassocieerd kunnen worden met restaurants, bars of cafés.

19. De wordelementen CAPRIANI en CIPRIANI zijn volgens opposant visueel sterk overeenstemmend, omdat enkel de tweede letter verschillend is. Ook zijn beide woorden auditief zeer gelijkend, omdat de laatste drie lettergrepen identiek zijn en enkel in de eerste lettergreep één letter anders is, aldus opposant. Opposant verwijst in dit kader naar verschillende uitspraken van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna: "EUIPO"), waaruit volgt dat een enkel verschil in één letter bij tekens die bestaan uit vier lettergrepen verwaarloosbaar is.

20. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de “*restauratie; cateringdiensten en horecadiensten*” van het bestreden teken complementair en nauw verbonden zijn met de waren zoals aangeduid door de ingeroepen rechten. De diensten van verweerder kunnen volgens opposant ook betrekking hebben op maaltijden die bereid zijn om door de consument te worden meegenomen, alsmede verwerkte en onverwerkte voedingsmiddelen. De waren van opposant en de diensten van verweerder zijn om die reden soortgelijk, aldus opposant. Ook in dit kader verwijst opposant naar verschillende uitspraken van het EUIPO en andere nationale merkenbureaus.

21. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de verweerder te veroordelen tot betaling van de kosten conform artikel 2.16, lid 5 BVIE.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder voert aan dat de ingeroepen rechten en het bestreden teken verschillende woord- en beeldelementen bevatten. In het kader van de auditieve vergelijking stelt verweerder dat de tekens duidelijk verschillen in lengte, aantal lettergrepen en ritme. Ook worden de klemtonen bij de uitspraak verschillend gelegd volgens verweerder. Om die reden is er geen sprake van auditieve overeenstemming, aldus verweerder.

23. Verweerder stelt verder dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming nu de ingeroepen rechten een familienaam betreffen en het bestreden teken een fantasiebenaming is.

24. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat hij zijn waren- en dienstenlijst heeft beperkt tot de diensten in klasse 43.

25. Verweerder concludeert dat er, door het gebruik van het woord BRASSERIE in het bestreden teken, geen sprake kan zijn van verwarring over de aard van het gebruik of de bestemming van dit merk.

26. Verder verwijst verweerder nog naar het bestaan van andere merkregistraties met het woord CIPRIANI. Aangezien opposant geen oppositie heeft ingesteld tegen deze merkregistraties concludeert verweerder dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

27. Tot slot betoogt verweerder dat de verschillen tussen beide tekens groter zijn dan de gelijkenissen en het totaalbeeld van de tekens voldoende verschilt.

28. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

29. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

30. 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.”

31. 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 waren en diensten

32. 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).

33. 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; gedroogde vruchten en groenten; eieren; melk; eetbare oliën en vetten. (<i>Uniemark 683250</i>)	
KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout; azijn; specerijen; ijs. (<i>Uniemark 683250</i>)	
KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken. (<i>Uniemark 2316594</i>)	
KI 32 Bieren; mineraal- en spuitwater en andere alcoholvrije dranken; dranken, sappen en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken. (<i>Uniemark 2898419</i>)	
KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren). (<i>Uniemark 2898419</i>)	
	KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), waaronder het bereiden van pizza's, pita's, tortilla's en wraps voor consumptie; cateringdiensten; horecadiensten.

35. In het algemeen zijn waren en diensten 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.

36. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

37. In casu is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van een dergelijke nauwe band tussen de waren in de klassen 29, 30, 32 en 33 en de diensten "restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken), waaronder het bereiden van pizza's, pita's, tortilla's en wraps voor consumptie; cateringdiensten; horecadiensten" in klasse 43. Deze diensten zijn gericht op het serveren van voedsel en dranken voor directe consumptie en verschillen van de waren van de ingeroepen rechten. Weliswaar zijn ook deze waren bestemd voor menselijke consumptie, maar dit verband met de diensten van het bestreden teken is te ver verwijderd om complementariteit te kunnen aannemen.

38. Het enkele feit dat de eetbare waren van de ingeroepen rechten (vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; gedroogde vruchten en groenten; eieren; eetbare oliën en vetten; cacao, suiker, rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout; azijn; specerijen; ijs) kunnen dienen als ingrediënten of grondstoffen voor het bereiden van gerechten, die (ook) in restaurants of door cateraars kunnen worden aangeboden, maakt deze waren en diensten nog niet soortgelijk. Restaurants en cateraars serveren immers normaal gezien bereide gerechten en geen losse ingrediënten daarvan. De consument die bijvoorbeeld een pak rijst, een brood of een stuk vlees wil kopen, zal daarvoor beslist niet bij een restaurant of cateringbedrijf binnenstappen. Kortom, de consument zal niet in verwarring kunnen geraken aangaande de herkomst van deze waren en diensten (BBIE, oppositiebeslissing 2008863, 15 januari 2016).

39. Hetzelfde geldt voor de overige – drinkbare – waren van het ingeroepen recht. Dat restaurants en cateraars veelal ook bijvoorbeeld bier, wijn, frisdrank, koffie (in bereide vorm) en soms ook een glas melk serveren, is op zichzelf niet voldoende om overeenstemming aan te tonen (GEU, Hai, T-33/03, 9 maart 2005). Hoewel het voorkomt dat producenten van dranken hun merk ook verbinden aan restauratiediensten (bijvoorbeeld koffiebars onder het merk van een bekende koffiefabrikant of cafés onder het merk van een bekende bierbrouwer) kan niet worden gezegd dat dit een algemeen gebruikelijke handelsgewoonte betreft. Bovendien kan dit vrijwel uitsluitend worden vastgesteld voor economisch (zeer) succesvolle ondernemingen, die bovendien veelal hun merk ook zullen hebben geregistreerd voor restauratiediensten.

40. Opposant merkt op (zie punt 20) dat restaurateurs ook afhaalmaaltijden – oftewel de voedingsmiddelen van de ingeroepen rechten – kunnen verstrekken. Dit moge zo zijn, maar opposant gaat er hierbij aan voorbij dat de ingeroepen rechten nu juist niet zijn ingeschreven voor bereide gerechten maar enkel voor onbewerkte voedingsmiddelen. Zoals overwogen (punt 38) maakt het enkele feit dat deze mogelijk als ingrediënt kunnen dienen van een bepaald gerecht de waren en diensten nog niet soortgelijk.

Conclusie

41. De waren van de ingeroepen rechten zijn niet soortgelijk aan de diensten van het bestreden teken.

B. Overige factoren

42. Met betrekking tot de stelling van opposant dat verweerder het depot te kwader trouw heeft verricht (zie punt 16), kan worden opgemerkt dat het in een oppositie gaat om de vraag of er verwarringsgevaar bij het publiek bestaat en dat het al dan niet te kwader trouw zijn van partijen daarbij niet ter zake doet. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

43. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar uitspraken van het EUIPO, alsmede andere nationale merkenbureaus, in naar zijn mening gelijkaardige opposities die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie punt 20), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

44. Voor wat betreft het argument van verweerder dat andere merkregistraties ook het woord CIPRIANI bevatten (zie punt 26), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd hiertoe geen bewijs geleverd door verweerder.

C. Conclusie

45. De waren van de ingeroepen rechten zijn niet soortgelijk aan de diensten van het bestreden teken. Daarom komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de tekens.

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2010749 wordt afgewezen.

47. Het Benelux depot met nummer 1303564 wordt ingeschreven.

48. 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 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 mei 2016

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Paul Vink