



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2011912

van 7 februari 2018

- Opposant:** **Marchesi Antinori S.p.A.**
Piazza degli Antinori, 3
50123 Florence
Italië
- Gemachtigde:** **Trip Advocaten & Notarissen B.V.**
Hereweg 93
9721 AA Groningen
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 502161**
ANTINORI
- Ingeroepen recht 2:** **Internationale inschrijving 634343**
CANTINETTA ANTINORI
- Ingeroepen recht 3:** **Uniemerkt 13545454**
ANTINORI

tegen
- Verweerder:** **Elisah van den Braak**
Nieuwendijk 15
5664 HA Geldrop
Nederland
- Gemachtigde:** **Holla advocaten**
Stationsplein 99-101
5211 BM 's-Hertogenbosch
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1327134**
Trattoria Il Cantinori

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 februari 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Trattoria Il Cantinori voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43. Het depot is onder nummer 1327134 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 maart 2016.
2. Op 28 april 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:
 - Internationale inschrijving 502161 van het woordmerk ANTINORI met aanduiding van de Benelux, ingediend op 14 april 1986 en ingeschreven voor waren in klasse 33;
 - Internationale inschrijving 634343 van het woordmerk CANTINETTA ANTINORI met aanduiding van de Benelux, ingediend op 26 april 1995 en ingeschreven voor diensten in klasse 42;
 - Uniemerkt 13545454 van het woordmerk ANTINORI, ingediend op 10 december 2014 en ingeschreven op 17 april 2015 voor diensten in de klassen 39, 41 en 43.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het eerste en tweede ingeroepen recht en alle diensten in klasse 43 van het derde ingeroepen recht.
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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 29 april 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Opposant heeft op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 27 maart 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant licht toe het oudste familiebedrijf in de wereld te zijn, dat zich sinds 1385 bezighoudt met het maken van wijn. De wijn wordt heden ten dage op grote schaal over de gehele wereld geëxporteerd. Opposant verwijst naar een zoekopdracht op Google en voegt citaten toe van verschillende websites die de naam Antinori noemen in verband met wijn, vermeldt cijfers van de verkoop en voegt artikelen toe uit tijdschriften met betrekking tot Antinori wijnen. Hij dient tevens stukken in zoals een verwijzing naar de website van de restaurants, een vermelding in de Michelinids en beoordelingen van Tripadvisor waaruit volgens hem blijkt dat Cantinetta Antinori sinds de jaren 80 gebruikt wordt voor de diensten van een restaurant. Deze stukken tonen volgens opposant aan dat de ingeroepen rechten algemeen bekend zijn, in de zin van artikel 16, lid 2 TRIPs. Volgens opposant kunnen zijn belangen worden geschaad door de inschrijving van het merkdepot van verweerder.

10. Visueel en auditief stemmen Antinori en Cantinori in hoge mate overeen volgens opposant. Volgens hem kan er van een begripsmatige overeenstemming geen sprake zijn, nu Antinori een eigenaam is. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek, dan wel complementair.

11. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

12. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik over te leggen, geeft opposant aan dat verweerder dus miskent dat Antinori een algemeen bekend merk is en Cantinetta Antorini dat mitsdien ook is, aangezien "cantinetta" slechts klein restaurant betekent. Gezien het algemeen bekende karakter van de ingeroepen rechten is er geen sprake van een gebruiksverplichting. Opposant voegt daaraan toe dat er, anders dan het gebruik van de domeinnaam www.cantinetta-antorini.com geen bewijzen van gebruik binnen de Benelux voorhanden zijn.

B. Reactie verweerder

13. Volgens verweerder zijn de argumenten ten aanzien van het leerstuk van de algemene bekende merken zeer summier toegelicht en beschreven. Verweerder vermoedt dat de algemene bekendheid enkel ziet op Antinori, aangezien enkel dit teken in de stukken wordt genoemd. De bewijslast om in aanmerking te komen voor de (bijzondere) bescherming van een algemeen bekend merk is zeer hoog, aldus verweerder. Volgens verweerder heeft opposant niet aangetoond dat zijn merk in de Benelux algemeen bekend is.

14. Voor wat betreft de vergelijking van de merken en het teken is verweerder van mening dat een onderdeel zoals "trattoria" niet zomaar weggedacht kan worden. Bovendien is dit geen beschrijvend deel zoals opposant meent, maar voor het in aanmerking komend publiek in de Benelux juist een erg opvallend onderdeel. Auditief worden ANTINORI en TRATTORIA IL CANTINORI geheel verschillend waargenomen. Volgens verweerder is het bestreden teken aanzienlijk langer en het bestaat uit meerdere elementen in tegenstelling tot het ingeroepen recht ANTINORI. Hetzelfde geldt voor de visuele vergelijking. Nu zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken geen betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, aldus verweerder.

15. De waren en diensten zijn volgens verweerder niet soortgelijk nu de omschrijvingen van de waren en diensten in grote mate afwijkend zijn. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is hoog, aangezien het uitkiezen en genieten van wijnen een uitgesproken hobby is. Ook voor

mensen die deze hobby niet hebben, geldt dat zij bij het uitkiezen van een wijn met bijzondere aandacht hun keuze zullen maken.

16. Met betrekking tot het ingeroepen recht CANTINETTA ANTINORI merkt verweerder op dat dit is onderworpen aan een gebruiksverplichting. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt op geen enkele wijze dat het teken normaal gebruikt is. Hij verzoekt opposant dan ook om bewijzen van gebruik van dit merk over te leggen.

17. Voor zover er bewijs van gebruik zou worden ingediend, is verweerder van mening dat merk en teken uit zeer verschillende afzonderlijke componenten bestaan. Het begin van merk en teken is bovendien verschillend, waardoor zij auditief en visueel niet overeenstemmend zijn. Hoewel het begindeel van merk en teken een betekenis hebben, respectievelijk "taveerne" en "wijnrek" en/of "wijnopslag", is vanwege de laatste twee elementen zonder betekenis een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

18. Volgens verweerder is er geen sprake van verwarringsgevaar en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie ongegrond te verklaren en opposant in de kosten te verwijzen.

19. Naar aanleiding van de reactie van opposant inzake de bewijzen van gebruik, is verweerder van mening dat de stelling van opposant dat er geen sprake is van een gebruiksverplichting van het algemeen bekende merk (Cantinetta) Antinori niet juist is. Ten eerste is Antinori geen algemeen bekend merk en ten tweede, al zou het dit wel zijn, dan strekt dit zich niet uit over Cantinetta Antinori. Bovendien valt volgens verweerder niet in te zien waarom een algemeen bekend merk niet gebruikt hoeft te worden. De gebruiksverplichting voor Antinori en Cantinetta Antinori blijft onverminderd overeind staan. Het enkele gebruik van de domeinnaam waar opposant naar verwijst, volstaat volgens verweerder niet om het normale gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik en algemeen bekend merk

20. Verweerder heeft verzocht om bewijzen van gebruik over te leggen van het ingeroepen recht Cantinetta Antinori (zie overweging 16).

21. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 1 maart 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 1 maart 2011 tot 1 maart 2016.

22. Aangezien het betreffende ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

23. Opposant reageert op het verzoek om bewijzen van gebruik te overleggen door te stellen dat verweerder het algemeen bekende karakter van de ingeroepen rechten lijkt te miskennen. Hij heeft in zijn argumenten uiteen gezet dat er volgens hem sprake is van een algemeen bekend merk in de zin

van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs (zie overweging 9). Gezien het algemeen bekende karakter van de ingeroepen rechten is er volgens opposant geen sprake van een gebruiksverplichting (zie overweging 12). Opposant voegt daaraan toe dat er, anders dan het gebruik van de domeinnaam www.cantinetta-antorini.com geen bewijzen van gebruik binnen de Benelux voorhanden zijn.

24. Het Bureau merkt op dat op de oppositief formulieren niet werd aangegeven dat er een algemeen bekend merk werd ingeroepen. Aangezien de gronden van een oppositie niet uitgebreid kunnen worden na indiening, zal het Bureau dit dan ook buiten beschouwing laten. Derhalve hoeft het Bureau ook niet in te gaan op de stelling van opposant dat er geen sprake is van een gebruiksverplichting.

25. Het enkele gebruik van de domeinnaam kan niet voldoende aantonen dat de ingeroepen rechten in de relevante periode normaal werden gebruikt. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken voor de waren of diensten waarop de oppositie berust en deze gegevens zijn niet op te maken uit het enkele gebruik van de domeinnaam. Het Bureau zal dan ook enkel het niet gebruiksverplichtige Uniemerkt 13545454 vergelijken met het bestreden teken.

A.2 Verwarringsgevaar

26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

27. 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."

28. 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

29. 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).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ANTINORI	Trattoria Il Cantinori

32. Het eerste ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord ANTINORI. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit drie woorden, Trattoria Il Cantinori.

33. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux bekend is met de term `trattoria` in de betekenis van een Italiaans restaurant. 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 opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003), waardoor de aandacht meer uit zal gaan naar de elementen "Il Cantinori".

34. Het element "il" in het bestreden teken is een lidwoord. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek dit ook als zodanig zal herkennen. Het element ANTINORI bestaat uit acht letters en het element Cantinori uit negen letters. Enkel de eerste letter is verschillend, de overige letters zijn identiek en komen op dezelfde positie voor. Merk en teken zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, aangezien merk en teken in hun geheel geen betekenis hebben.

Conclusie

35. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

36. 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).

37. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de beoordelingen zoals

opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, rekening houdend met de beperkte ingeroepen diensten.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 29 Vlees; vleesextracten; gevogelte [niet levend]; vis; groente, geconserveerd; gedroogde groenten; gekookte groenten; gekookte vruchten; geconserveerde vruchten; geleien, jams, compotes en fruit- en groentesmeersels,; eetbare oliën en vetten; boter; vis, zeevruchten, schaal- en schelpdieren en mollusken; eieren en eierproducten; soepen; zuivelproducten en vervangingsmiddelen voor zuivel; bewerkt fruit, paddenstoelen en groenten (inclusief noten en peulvruchten).
	Klasse 30 Zout; mosterd; specerijen; ijs; vruchtensausen.; koffie; thee; brood; cacao; rijst; pastasalades; pasta's; pastasaus; honing; kruidensausen; specerijen; brood; banketbakkerswaren; azijn; gebakken waren, suikergoed, chocolade en nagerechten; bewerkte granen, zetmeel en producten hiervan, preparaten voor het bakken en gist.
Klasse 43 Verspreiding van informatie op het gebied van wijnbouw en enogastronomie; Wijnproeverij (het verstrekken van dranken).	Klasse 43 Afhaalrestaurants; restaurantdiensten; voedselbereiding; restauratie [het verstrekken van maaltijden]; het bereiden van voedsel en dranken; catering; serveren van voedsel en dranken.

Klasse 29 en 30

39. De waren in de klasse 29 en 30 van verweerder zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. De aard, het doel en de herkomst zijn verschillend.

Klasse 43

40. De diensten van verweerder hebben allemaal betrekking op het bereiden van maaltijden en het verstrekken van dranken om te consumeren, ofwel in een restaurant ofwel thuis. Een wijnproeverij ziet op het verstrekken van dranken, weliswaar met een ander doel, namelijk het leren kennen van wijnen of het bewust kiezen van wijnen. Het Bureau is echter van oordeel dat de aard van de diensten gelegen is in het verstrekken van dranken en bovendien wordt er in sommige restaurants ook met enige regelmaat een wijnproeverij georganiseerd. Het Bureau acht de diensten dan ook soortgelijk.

Conclusie

41. De waren zijn niet soortgelijk, de diensten in klasse 43 zijn soortgelijk.

A.3 Globale beoordeling

42. 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.

43. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten geldt dat het hier gebruikelijke consumptiegoederen betreft en gebruikelijke diensten, waardoor het gemiddeld aandachtsniveau van de consument normaal zal zijn.

44. 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).

45. 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 naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

46. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid van de diensten van oordeel dat het publiek kan menen dat de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

C. Conclusie

47. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de soortgelijke diensten

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2011912 wordt gedeeltelijk toegewezen.

49. Benelux depot 1327134 wordt niet ingeschreven voor de diensten die soortgelijk werden bevonden:

- Klasse 43 (*alle diensten*).

50. Benelux depot 1327134 wordt wel ingeschreven voor de waren die niet soortgelijk werden bevonden:

- Klasse 29(*alle waren*).
- Klasse 30 (*alle waren*).

51. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 7 februari 2018

Saskia Smits
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Willy Neys

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gérard