

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002352

van 5 mei 2009

Opposant: **Lavinia Seleccion, Sociedad Anonima**
c/ Azalea 1, Miniparc 1, Edificio E
28109 Soto de la Moraleja (Alcobendas)
Madrid
Spanje

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht:

LAVINIA 

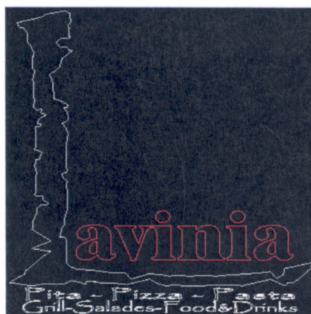
(Europese inschrijving 4646477)

tegen

Verweerder: **MATIATE, bvba**
Bondgenotenlaan 145-149, bus 9
3000 Leuven
België

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk:

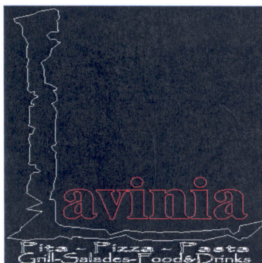


(Benelux depot 1145856)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 oktober 2007 heeft verweerder een aanvraag tot inschrijving van het volgende woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43:



De aanvraag is onder nummer 1145846 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 5 november 2007.

2. Op 8 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 4646477 ingediend op 7 september 2005 en ingeschreven op 19 september 2006 voor waren en diensten in de klassen 33, 35 en 43 van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 43 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle diensten in klasse 43 van het 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 is ter kennis gebracht van partijen op 10 januari 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 maart 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 20 maart 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 20 mei 2008 heeft gekregen om de oppositie met argumenten en/of stukken te onderbouwen.

9. Op 16 mei 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 19 mei 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 juli 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 9 juni 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie slechts in enkelvoud werd ingediend, verzocht het Bureau verweerder om een tweede exemplaar van zijn reactie. Verweerder kreeg hiervoor een termijn tot en met 14 augustus 2008.

11. Op 23 juni 2008 diende verweerder een tweede exemplaar van zijn reactie in. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 30 juni 2008.

12. Op 3 september 2008 heeft opposant gereageerd op de reactie van verweerder. Deze reactie zal het Bureau niet in overweging nemen, aangezien hier uitdrukkelijk niet in voorzien is in regel 1.17 van het Uitvoeringsreglement waarin het verloop van de procedure geregeld wordt.

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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant geeft een weergave van het ingeroepen recht en het bestreden teken en stelt dat de aandacht van de consument getrokken zal worden door het dominante wordelement LAVINIA in het bestreden teken en dat enkel en alleen dit woord onthouden zal worden. Dit dominante wordelement is volledig identiek aan het oudere merk. Ook de kleurencombinatie (zwart en rood tegenover grijs en rood) draagt bij aan de visuele gelijkenis volgens opposant.

17. Opposant voert aan dat het bestreden teken niet AVINIA is, aangezien in het Benelux register geen merk AVINIA gevonden wordt, slechts het merk LAVINIA. Volgens opposant heeft de onderzoeker van het BBIE bij het onderzoek dit beschouwd als het dominante bestanddeel, aangezien de overige beschrijvende elementen niet op werden genomen.

18. Voor wat betreft de fonetische vergelijking meent opposant dat de onderscheidende elementen identiek zijn.

19. Op begripsmatig vlak bestaat er volgens opposant geen onmiddellijke begripsmatige link in de talen van de Benelux voor de betekenis van het woord "Lavinia", maar de meeste consumenten zullen dit woord opvatten als een verwijzing naar wijn of wijngaarden. Er is volgens opposant dan ook een gelijkenis tussen de tekens op begripsmatig vlak.

20. De vergelijking van de diensten leidt opposant tot de conclusie dat er sprake is van identieke of tenminste zeer gelijksoortige diensten.

21. Al deze relevante factoren tezamen kunnen volgens opposant niet tot een andere conclusie leiden dan dat er verwarringsgevaar voor de consument bestaat.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder voert aan dat het aangevallen merk als "AVINIA" en niet als "LAVINIA" beschouwd dient te worden. De letter "L" moet een laars verbeelden die (de vorm van) Italië aanduidt. Het feit dat het bestreden teken enkel bij de zoekopdracht LAVINIA wordt gevonden en niet bij AVINIA is volgens verweerder niet relevant, aangezien deze databank enkel informatief is en geenszins garanties biedt.

23. Verweerder beschrijft beide beeldmerken en is van mening dat er meer verschillen dan gelijkenissen zijn, verweerder bestrijdt dan ook dat er verwarringsgevaar kan ontstaan. Bovendien gebruikt verweerder zijn merk ter aanduiding van voedsel, terwijl opposant dat ten opzichte van wijnen doet.

24. De waren zoals pasta, pizza en dergelijke zijn algemeen gekende Italiaanse producten, waarnaar de gekartelde laars, die Italië symboliseert, verwijst volgens verweerder. Verweerder stelt zich ervan bewust te zijn dat de echte vorm van Italië niet gebruikt kon worden, aangezien de producten die zij commercialiseert niet noodzakelijk uit Italië komen.

25. Verweerder concludeert dat de opposant zich op een foutief gegeven baseert, dat er geen gelijkenis tussen de tekens is en dat zijn merk voldoende onderscheidend is. Er is geen gevaar voor verwarring, luidt de slotsom.

26. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en zijn aanvraag te accepteren.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


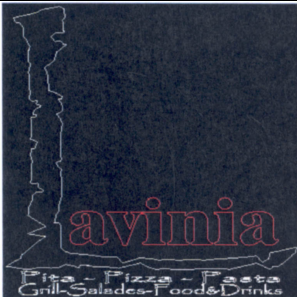
Vergelijking van de tekens

30. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

31. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, LIMONCHELLO, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

33. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een woord- beeldmerk bestaande uit het woord LAVINIA van 7 letters in grijze drukletters met een grijze streep eronder. De laatste letter, de A, is wit en heeft als achtergrond een rode druiventros. Het teken waartegen de oppositie zich richt, is eveneens een woord- beeldmerk bestaande uit het woord LAVINIA van 7 letters. De "L" is een grijze gestileerde gekartelde lijn die linksboven begint en rechtsonder eindigt. De opvolgende letters AVINIA zijn rooddomlijnde letters die dezelfde kleur hebben als het vlak waarin het gehele teken is opgenomen, namelijk donkergrijs. Onderaan in het vlak zijn de woorden Pita-Pizza-Pasta Grill-Salade-Food & Drinks in kleine letters opgenomen.

35. Voor wat betreft de reactie van de verweerder inzake het feit dat het merk niet LAVINIA, maar AVINIA zou zijn, is het Bureau van oordeel dat dit niet het geval is, althans zo zal het in ieder geval niet door het publiek opgevat worden. De "L" is groot weergegeven en "avinia" begint met een kleine "a", dus volgens de gangbare grammaticale regels zal het publiek de "L" bij het woord betrekken en aldus LAVINIA waarnemen. Bovendien heeft verweerder nooit gereageerd inzake het depot om dit recht te zetten, sterker nog, de bijlage bij de depotformulieren van het bestreden teken vermeldt "lijst van waren en diensten merk LAVINIA (logo)".

36. Voor wat betreft de "L" die geen "L" zou zijn, maar een gestileerde weergave van Italië, is het Bureau van oordeel dat deze wel degelijk als "L" wordt opgevat. Een gestileerde weergave van Italië zou immers niet de punt van de laars naar rechts moeten laten wijzen, maar naar links.

37. Het Bureau is van oordeel dat gezien de totaalindruk van het bestreden teken, het element LAVINIA het dominerende element is.

38. De toevoeging onderin het bestreden teken van de woorden Pita-Pizza-Pasta Grill-Salade-Food & Drinks zal door het publiek worden opgevat als de waren die men ter plaatse kan verkrijgen en niet als onderdeel van het merk. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek 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 (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03).

39. Hoewel merk en teken zouden kunnen verwijzen naar wijn of wijngaarden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek LAVINIA als een fantasienaam op zal vatten, temeer daar het erg aan een meisjesnaam doet denken. Merk en teken hebben naar het oordeel van het Bureau dan ook geen betekenis.

40. Gezien bovenstaande is een begripsmatige vergelijking van merk en teken niet van toepassing.

Visuele vergelijking

41. Het Bureau is van oordeel dat gezien de totaalindruk van het bestreden teken, het element LAVINIA het dominerende element is. Het publiek zal aan het merk refereren door gebruik te maken van dit woordelement. De kleuren en de beeldelementen zullen meer worden opgevat als versieringselementen.

42. Het dominerende element LAVINIA uit het teken van verweerder is identiek aan het ingeroepen recht, het merk van opposant is volledig vervat in het teken van verweerder.

43. De tekens stemmen in visueel opzicht in hun totaalindruk overeen.

Auditieve vergelijking

44. Zoals in overweging 38 reeds uiteen werd gezet, zal de toevoeging van de beschrijving van de waren onderaan het bestreden door het publiek niet als onderdeel van het bestreden teken worden beschouwd. Het publiek zal aan het teken refereren door gebruik van LAVINIA.

45. Het dominerende element LAVINIA uit het teken van verweerder is identiek aan het ingeroepen recht, het merk van opposant is volledig vervat in het teken van verweerder.

46. De tekens zijn in auditief opzicht zeer overeenstemmend, zo niet identiek.

Conclusie

47. De tekens stemmen visueel overeen, zijn auditief zeer overeenstemmend, zo niet identiek en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing.

Vergelijking van de waren en diensten

48. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds aangehaald).

49. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, rekening houdend met de beperking in de diensten waartegen opposant de oppositie richt.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 43 Verzorging van gasten; bars; café-restaurants; adviezen op het gebied van oenologie en wijnproeven.	Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel), catering, zelfbedieningsrestaurants, snackbars, kantines, cafetaria's, café-restaurants, bardiensten, horecadiensten; het verzorgen van meeneem- maaltijden.

50. Het Bureau is van oordeel dat de diensten zoals opgenomen in het register identiek danwel in hoge mate soortgelijk zijn. Alle diensten zien immers op het verzorgen van gasten of dit nu in een restaurant, een bar of een zelfbedieningsrestaurant plaatsvindt. Het verzorgen van meeneemmaaltijden ziet ook op het verzorgen van gasten, ook al verblijven deze niet in het etablissement.

A. 2 Overige relevante factoren

51. Het Bureau is bij de beoordeling van de tekens uitgegaan van het bestreden teken LAVINIA. Het Bureau is van oordeel dat, ook al zou het teken worden opgevat als "avinia", wat zoals reeds besproken werd naar oordeel van het Bureau niet het geval is, er ook sprake zou zijn van gevaar voor verwarring. Visueel en auditief zijn merk en teken in dat geval namelijk ook overeenstemmend; van de 7 letters van het ingeroepen recht heeft het bestreden er 6 identiek. Het bestreden teken is in zijn geheel opgenomen in het merk van opposant, slechts de eerste letter ontbreekt. Begripsmatig is er geen sprake van een betekenis en kan derhalve ook geen vergelijking gemaakt worden tussen LAVINIA en AVINIA.

52. 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.

53. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust 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, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

54. 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 aangehaald). Het in aanmerking komend publiek bestaat in dit geval uit gewone consumenten. Het aandachtsniveau is dus gemiddeld.

55. 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, reeds aangehaald).

56. 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, HvJEG, Sabel, reeds aangehaald, punt 24 en arrest LLOYD, reeds aangehaald, punt 20). Het ingeroepen recht heeft een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

57. Verweerder voert aan dat hij zich ervan bewust is dat de echte vorm van Italië niet gebruikt kon worden, aangezien de producten die zij commercialiseert niet noodzakelijk uit Italië komen. Het Bureau merkt op dat dergelijke overwegingen in een oppositieprocedure niet terzake doen, nu de beoordeling wordt gemaakt op basis van het teken zoals het geregistreerd werd. De keuzes die aan die registraties ten grondslag liggen doen niet terzake.

B. Conclusie

58. De tekens zijn visueel overeenstemmend, zijn auditief zeer overeenstemmend, zo niet identiek en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. De diensten zijn identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV Besluit

59. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

60. De oppositie met nummer 2002352 gegrond is.

61. De Benelux merkaanvraag met nummer 1145856 niet ingeschreven wordt voor de diensten in klasse 43.

62. De Benelux merkaanvraag met nummer 1145856 wel ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie zich niet heeft gericht, te weten de waren in klasse 29 en 30.

63. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan 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, 5 mei 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Willy Neys