



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006584
van 30 januari 2013

- Oppositant:** **CARAPELLI FIRENZE S.p.A.**
Via Leonardo da Vinci, 31
Località Sambuca
50028 TAVERNELLE VAL DI PESA (FIRENZE)
Italië
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam Zuidoost
Nederland
- Ingeroepen recht :** MONTOLIVO (Internationale inschrijving 506925)

tegen
- Verweerder:** **Gates International, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**
Kielsbroek 4 MAG 90, bus 28
2020 Antwerpen
België


Betwiste merk:



(Benelux depot 1228071)

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

1. Op 28 juni 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-


/beeldmerk ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 21, 24, 29, 30 en 43. Dit depot is onder nummer 1228071 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 juli 2011.

2. Op 1 augustus 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 506925 van het woordmerk MONTOLIVO, ingediend op 6 oktober 1986 en ingeschreven voor waren in klasse 29.

3. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 29 van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht. In zijn argumenten heeft opposant de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht beperkt (zie punt 15).

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 1 augustus 2011.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 oktober 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 27 oktober 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 27 december 2011 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

8. Op 22 december 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 27 december 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 februari 2012 is gegeven om hierop te reageren.

9. Op 14 februari 2012 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn op 15 februari 2012 aan opposant gezonden, waarbij hem een termijn werd toegekend tot en met 15 april 2012 om de gevraagde bewijzen van gebruik te overleggen.

10. Op 12 april 2012 heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn op 16 april 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden. Verweerder heeft daarbij een termijn gekregen tot en met 16 juni 2012 om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft niet gereageerd op de bewijzen van gebruik.
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 beperkt in zijn argumenten de basis van zijn oppositie tot een deel van de waren in klasse 29; hij beperkt eveneens de waren waartegen de oppositie is gericht tot een deel van de waren in klasse 29 van het betwiste depot.

16. Het betwiste teken herneemt het identieke woordmerk uit het ingeroepen recht, aldus opposant, met toevoeging van een aantal figuratieve elementen. Deze zijn echter, zo meent opposant, onvoldoende om de overeenstemming tussen de tekens op te heffen. Op visueel vlak zijn de tekens volgens opposant dan ook overeenstemmend.

17. Op auditief vlak zijn de tekens volgens opposant identiek.

18. Aangezien geen van beide tekens een vaststaande betekenis heeft in één van de Beneluxtalen, zo stelt opposant, speelt een begripsmatige vergelijking geen rol.

19. De waren ten slotte, zo geeft opposant aan, zijn identiek of tenminste sterk overeenstemmend.

20. Aangezien het oudere merk en het betwiste teken op visueel en auditief vlak overeenstemmen en de waren identiek dan wel sterk overeenstemmend zijn, meent opposant dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en dat er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

21. Daarom verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

22. Verweerder meent dat de consument behoorlijk wordt onderschat. Deze zal, aldus verweerder, voor wat betreft het betwiste teken niet enkel door het woordelement worden aangesproken, aangezien juist het logo een duidelijk onderscheidende functie heeft.

23. Bovendien, zo geeft verweerder aan, is er een duidelijk onderscheid tussen beide logo's en roept het totaalbeeld van zijn logo iets heel anders op dan het teken van opposant. Verweerder betwist dan ook dat de tekens identiek of sterk overeenstemmend zijn.

24. Verweerder verzoekt opposant om bewijzen van gebruik.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

25. 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 het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

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

27. Verweerder is echter niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

A.2. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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

31. 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).

32. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

33. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MONTOLIVO	

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, MONTOLIVO. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het wordelement "montolivo", met boven de letters "livo" twee grafisch weergegeven blaadjes, één in een lichte kleur grijsgroen, de andere in een olijfgroene kleur. Het olijfgroene blad lijkt te ontspruiten aan de rechterpoot van de letter "v".

36. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin

ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve elementen, die bovendien qua formaat niet duidelijker naar voren komen dan de gebruikte letters van het woordelement van het betwiste teken. Naar het oordeel van het Bureau zullen deze figuratieve elementen door het in aanmerking komend publiek dan ook voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak. In het betwiste teken is het woordelement "montolivo" dan ook het dominante element. Dit element is identiek aan het ingeroepen recht.

37. Op visueel vlak zijn de tekens sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

39. Aangezien de woordelementen van beide tekens identiek zijn, is de uitspraak dit ook.

40. Merk en teken zijn auditief identiek.

Begripsmatige vergelijking

41. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

42. In dit concrete geval zal het Franse publiek het teken splitsen in twee delen, "mont" en "olivo", waarbij het element "mont" de betekenis heeft van "berg"¹, terwijl het element "olivo" zal worden opgevat in de betekenis van "olive", het Franse woord voor "olijf". De tekens zijn voor dit deel van het publiek op begripsmatig vlak identiek.

43. Ook bij het Nederlandstalige publiek zal het woord "olivo" een associatie oproepen met "olijven". Voor dit deel van het publiek zijn de tekens op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

44. Merk en teken zijn op visueel vlak sterk overeenstemmend, op auditief vlak zijn zij identiek en op begripsmatig vlak zijn zij identiek of in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

¹ Groot woordenboek Frans-Nederlands van Van Dale, 4^e editie

45. 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).

46. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen waarop de opposant zich heeft gebaseerd respectievelijk waartegen hij zich heeft gericht.

47. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 29 Olijfolie.	Kl 29 Eetbare oliën en vetten.

48. De waren in klasse 29 van het ingeroepen recht zijn een species van het genus *eetbare oliën en vetten* van het betwiste depot. Hierdoor is er sprake van identiteit, of minstens soortgelijkheid tussen deze waren.

Conclusie

49. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek of minstens soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

50. 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.

51. 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, beide reeds aangehaald).

52. 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, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om gebruikelijke consumptiegoederen, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

53. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is in

geen van de Beneluxtalen beschrijvend voor de betrokken waren en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen.

54. Het merk en het teken zijn visueel sterk overeenstemmend, op auditief vlak identiek, terwijl zij begripsmatig identiek zijn dan wel in zekere mate overeenstemmen. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek of minstens soortgelijk aan die van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

C. Conclusie

55. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2006584 wordt toegewezen.

57. Benelux depot met nummer 1228071 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is gericht, te weten:

KI 29 Eetbare oliën en vetten.

58. Benelux depot met nummer 1228071 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

KI 21 alle waren;

KI 24 alle waren;

KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten;

KI 30 alle waren;

KI 43 alle diensten.

59. 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 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 januari 2013

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet