

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING**

N° 3000414

van 23 januari 2024

Verzoeker: BODEGAS&VINEDOS HOLA, SOCIEDAD LIMITADA

Rambla del Garraf 48-60 local 6 A
08812 Sant Pere de Ribes
Spanje

Gemachtigde: Novagraaf Belgium S.A./N.V.

Terhulpesteenweg 187
1170 Brussel
België

tegen

Verweerder: Groupe L.F.E. B.V.

Dierenriem 5
3738 TP Maartensdijk
Nederland

Gemachtigde: Landmark B.V.

Smaragdweg 2
3817 GM Amersfoort
Nederland

Bestreden merk: Benelux merk 1383855

Hola Pampas

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 februari 2022 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: 'BVIE') een vordering tot nietigverklaring in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: 'het Bureau'), op basis van de grond dat het betwiste merk in rangorde komt na het ingeroepen oudere merk en er sprake is van gevaar voor verwarring (artikel 2.30bis(1)(b)(i) BVIE in verbinding met artikel 2.2ter(1)(b) BVIE).
2. De vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 940473 van het woordmerk HOLA!, ingediend op 3 juli 2013 en ingeschreven op 11 oktober 2013 voor waren in klasse 33;
 - Benelux inschrijving 962391 van het woordmerk ¡HOLA! Desde Barcelona, ingediend op 8 juli 2014 en ingeschreven op 8 oktober 2014 voor waren in klasse 32 en 33 en diensten in klasse 35.
3. De ingeroepen merken stonden ten tijde van het instellen van de doorhalingsprocedure op naam van Christopher Heirwegh. Gedurende de procedure zijn de merken overgedragen aan Bodegas&Vinedos HOLA, Sociedad Limitada. Hiermee treedt deze entiteit in de rechten van de indiener van de doorhalingsprocedure. Verzoeker is derhalve daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De vordering tot nietigverklaring is gericht tegen de Benelux merkinschrijving met nummer 1383855 van het woordmerk Hola Pampas, ingediend op 24 oktober 2018 en ingeschreven op 29 januari 2019 voor waren in klasse 33.
5. De vordering is ingesteld tegen alle waren van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren in klasse 33 van de ingeroepen merken.
6. De proceduretaal is Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De vordering tot nietigverklaring is ontvankelijk en door het Bureau ter kennis gebracht van partijen op 28 februari 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben de partijen argumenten ingediend. Verzoeker heeft op verzoek van verweerder gebruiksbewijzen ingediend. Verweerder heeft vervolgens niet gereageerd op de ingediende gebruiksbewijzen. Daaropvolgend heeft het Bureau per abuis de doorhalingsprocedure ten onrechte afgesloten. Deze afsluiting is vervolgens ongedaan gemaakt. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: 'UR') en de administratieve fase ervan is afgerond op 14 december 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

8. Verzoeker stelt dat de waren identiek zijn, omdat de waren 'wijnen' van het betwiste merk vallen onder de algemene noemer 'alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)' waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd.
9. Met betrekking tot het relevante publiek betoogt verzoeker dat de onderhavige waren hoofdzakelijk bestemd zijn voor het grote publiek met een niet meer dan gemiddeld aandachtsniveau.

10. Volgens verzoeker is het dominante en onderscheidende element in het betwiste merk overduidelijk het element 'Hola', omdat dit element op de eerste plaats staat en het tweede element 'Pampas' beschrijvend is. Verzoeker licht toe dat de Pampas een geografische locatie in Argentinië betreft waar wijn wordt verbouwd. Om die reden zal het relevant publiek dit element, in combinatie met de onderhavige waren, percipiëren als een beschrijvend element en niet opvatten als het onderscheidende en dominante element van het bestreden merk.

11. Het element 'Desde Barcelona' in het tweede ingeroepen merk betekent 'afkomstig uit Barcelona' en het publiek zal dit element eveneens als minder dominant en onderscheidend beschouwen, omdat het kan verwijzen naar de geografische oorsprong van de waren.

12. Nu in zowel de ingeroepen merken als het betwiste merk het onderscheidende en dominante element HOLA identiek is betoogt verzoeker dat de merken visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend zijn.

13. Met betrekking tot de begripsmatige betekenis van de merken stelt verzoeker dat een deel van het publiek zal weten dat 'Hola' het Spaanse woord is voor 'hallo'. Reeds om die reden zijn de tekens begripsmatig in hoge mate overeenstemmend. Daarnaast is de opbouw van de tekens ook begripsmatig overeenstemmend, omdat zowel het tweede ingeroepen merk als het betwiste merk een combinatie zijn van het woord HOLA met een geografische locatie in een Spaanstalig gebied, aldus verzoeker.

14. Verzoeker stelt dat het woord HOLA in de merken geen verband houdt met het relevante publiek en de waren waarvoor het is ingeschreven. Volgens verzoeker beschikken de merken derhalve over een normaal onderscheidend vermogen.

15. Verzoeker concludeert op grond van het voorgaande dat er sprake kan zijn van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau om de vordering tot nietigverklaring gegrond te verklaren en verweerder in de kosten te verwijzen.

16. Op verzoek van verweerder dient verzoeker bewijzen van gebruik in voor de ingeroepen merken.

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder verzoekt in zijn argumenten om bewijs van normaal gebruik van de ingeroepen merken en reageert ook op de argumenten van verzoeker.

18. Verweerder betoogt dat het betrokken publiek niet de gemiddelde consument is. Voor alcoholische dranken geldt in de Benelux dat deze alleen door volwassenen mogen worden genuttigd. Daarnaast zijn alcoholische dranken, zoals wijnen, volgens verweerder niet vergelijkbaar met dagelijkse etenswaren, omdat dit genotmiddelen zijn. Bij wijn kan de kwaliteit en smaak variëren en daarom kan het van belang zijn uit welk land of welke streek een wijn afkomstig is en wat het alcoholpercentage is. Om die reden is het relevante publiek meer dan gemiddeld oplettend bij de aankoop van dergelijke producten en gaat het om de meer dan gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende volwassen consument, aldus verweerder.

19. Volgens verweerder heeft het woord 'hola' een betekenis in het Nederlands, te weten dat het een 'aanroep om iemand te onderbreken of iets te stoppen' betreft. Daarnaast betekent het woord in het Spaans 'hallo'. De gemiddelde consument van wijn zal de betekenis van dit woord begrijpen, zeker wanneer het om wijn uit Spanje gaat, aldus verweerder. Verweerder betoogt dat de aanduiding 'hola' een algemene en banale term is zonder onderscheidend vermogen. Om die reden stelt verweerder dat het merk HOLA!

door het Bureau geweigerd had moeten worden. Op zijn hoogst heeft dit merk een zeer beperkte beschermingsomvang, aldus verweerder.

20. Verder stelt verweerder dat het woord 'Pampas' in het bestreden merk wel degelijk onderscheidend is. Volgens verweerder ligt het niet voor de hand dat het publiek bij de locatie Pampas denkt aan wijnbouw, aangezien het een uitgestrekte grasvlakte in Argentinië betreft die eerder bekend staat om de veeteelt en de runderen die er vandaan komen. Daarnaast wijst verweerder erop dat de wijnproductie in Argentinië met name plaatsvindt in een andere regio die ver verwijderd is van de Pampas. Indien het publiek bekend is met 'de Pampas' zal dit publiek het dus niet waarschijnlijk vinden dat er wijn vandaan komt, aldus verweerder.

21. Het meest onderscheidende element van het bestreden merk is volgens verweerder derhalve 'Pampas'. Verder is het eerste deel 'Hola' duidelijk een bijstelling bij het woord 'Pampas'. Om die reden zijn de merken visueel en auditief hoogstens in zeer beperkte mate overeenstemmend. Auditief verschillen de merken meer dan visueel, omdat bij de uitspraak de nadruk wordt gelegd op het woord 'Pampas', aldus verweerder. In dit kader merkt verweerder ook op dat in de rechtspraak is bepaald dat, met betrekking tot wijn, het gangbaar is dat de consument wijn herkent en beschrijft door te verwijzen naar de woordelementen die het product identificeren. Dit geldt met name voor bars en restaurants, waar wijn mondeling wordt besteld door te verwijzen naar de naam welke is vermeld op de wijnkaart of het menu.

22. Verweerder stelt verder dat het merk HOLA! een algemene aan het publiek gerichte begroeting is, terwijl 'Hola Pampas' een begroeting is van de Pampa's, en dus niet van het publiek of degene die het teken HOLA! leest. Door gebruik van het woord 'Hola' als begroeting van de Pampa's, vestigt dit woord juist de aandacht op het onderdeel 'Pampas', aldus verweerder.

23. Met betrekking tot het tweede ingeroepen merk betoogt verweerder dat deze aanzienlijk langer is dan het bestreden merk. De verschillen tussen deze merken zijn nog groter en het element HOLA is in het tweede ingeroepen merk nog minder onderscheidend dan in het eerste ingeroepen merk, aldus verweerder.

24. Volgens verweerder is de consument met een hoger aandachtsniveau zeker in staat om onderscheid te maken tussen de niet of nauwelijks onderscheidende merken HOLA! en HOLA! Desde Barcelona, en het merk Hola Pampas, dat vanwege het onderscheidende onderdeel 'Pampas' een gemiddeld onderscheidend vermogen bezit. Om die reden is er geen sprake van gevaar voor verwarring.

25. Verweerder vraagt het Bureau derhalve om de vordering af te wijzen en verzoeker te verwijzen in de kosten.

26. Verweerder heeft niet gereageerd op de door verzoeker ingediende bewijzen van gebruik.

III. BESLISSING

A. Normaal gebruik

27. De vordering tot doorhaling werd op 23 februari 2022 ingediend. Het bestreden merk werd aangevraagd op 24 oktober 2018. Verzoeker beroept zich op de volgende oudere merken:

1. een Beneluxmerk ingediend op 3 juli 2013 en ingeschreven op 11 oktober 2013;
2. een Beneluxmerk ingediend op 8 juli 2014 en ingeschreven op 8 oktober 2014.

28. Op grond van artikelen 2.30quinquies, lid 1 en 2 en 2.23bis BVIE dient verzoeker, indien verweerder daarom verzoekt, aan te tonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van instelling van de vordering tot doorhaling van het bestreden merk, indien het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode van vijf jaar was ingeschreven (eerste periode). Bovendien moet het ook normaal zijn gebruikt in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag van het bestreden merk als het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode was geregistreerd (tweede periode).

29. Voor het eerste ingeroepen merk geldt dat zowel de eerste als de tweede vijfjaarsperiode van toepassing zijn. Voor het tweede ingeroepen merk geldt alleen de eerste periode.

30. Verweerder heeft echter niet gereageerd op de ingediende gebruiksbewijzen (zie punt 26). Het Bureau zal daarom de ingediende gebruiksbewijzen niet beoordelen en voor deze doorhalingsprocedure ervan uitgaan dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt voor de onderhavige waren in klasse 33, nu dit door verweerder niet is betwist.

B. Verwarringsgevaar

31. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk schriftelijk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

32. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *'Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.'*¹

33. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

34. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 'HvJEU') dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de waren

35. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze diensten kenmerken. Dat zijn onder

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁴

36. Bij de vergelijking van de diensten worden deze in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁵

37. De te vergelijken waren zijn:

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	KI 33 Wijnen.

38. De waren van het bestreden merk vallen onder de algemene categorie van alcoholhoudende dranken waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd en zijn derhalve identiek.⁶ De stelling dat de waren identiek zijn wordt overigens door verweerder niet betwist.

Vergelijking van de merken

39. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁷

40. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁸ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁹

41. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262, punten 32-33 (Fifties); 24 november 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420, punt 34 (Arthur et Félicie) en 21 oktober 2008, T-95/07, ECLI:EU:T:2008:455, punt 35 (Prazol).

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁸ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁹ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

42. Om redenen van proceseconomie zal het Bureau eerst overgaan tot de vergelijking met het eerste ingeroepen merk. De te vergelijken merken zijn:

Ingeroepen merk:	Betwist merk:
HOLA!	Hola Pampas

43. Twee merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft.¹⁰ Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat.¹¹ Dit geldt met name wanneer het element dat de merken gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken.¹²

Begripsmatige vergelijking

44. De merken bevatten beide het woord 'Hola'. Partijen zijn het erover eens dat een deel van het publiek in de Benelux zal begrijpen dat dit het Spaanse woord voor 'hallo' is (zie punten 13 en 19). In zoverre zijn de merken begripsmatig overeenstemmend. Het bestreden merk bevat daarnaast de aanduiding 'Pampas'. Het Bureau kan niet uitsluiten dat een deel van het publiek in de Benelux niet zal weten dat dit woord verwijst naar een, vrij specifieke, regio in Argentinië. Voor dit deel van het publiek betreft de aanduiding 'Pampas' een woord zonder betekenis. Een ander deel van het publiek zal hier echter wel van op de hoogte zijn.

45. Voor het deel van het publiek dat de betekenis van 'Pampas' begrijpt bevat het bestreden merk een begripsmatig verschil. Echter, het Bureau is van oordeel dat dit deel van het publiek deze aanduiding kan opvatten als beschrijving van de herkomst van de achterliggende waren. Anders dan verweerder betoogt is het niet economisch onrealistisch dat er op de uitgestrekte grasvlakte van de Pampa's wijnbouw plaatsvindt. Bovendien is er daadwerkelijk sprake van wijnbouw op de Pampa's, hetgeen ook door verzoeker wordt betoogd en verweerder niet heeft betwist (zie punten 10 en 20). Dit element zal derhalve door dit deel van het publiek niet worden beschouwd als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door de tekens opgeroepen totaalindruk.¹³

46. Het Bureau is van oordeel dat het woord 'Hola' in het bestreden merk een zelfstandig plek heeft in het geheel. Het betreft geen woord dat onderdeel uitmaakt van een ander woord en de samenstelling met het woord 'Pampas' zorgt er verder niet voor dat de begripsmatige betekenis van 'Hola' van ondergeschikte betekenis is, zoals verweerder betoogt (zie punt 22). Daarnaast geldt dat voor een deel van het publiek het woord 'Pampas' geen betekenis heeft en voor een ander deel van het publiek het woord 'Pampas' een beschrijvend karakter heeft en dus minder onderscheidend is dan Hola.

¹⁰ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punt 30 (Matratzen); HvJEU 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punt 6 (Sabel).

¹¹ Gerecht EU 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, punt 28 (Ecoblue).

¹² HvJEU 6 oktober 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, punt 37 (Thomson Life).

¹³ Zie bijv. Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen) en BenGH 18 oktober 2022, C-2021/5, punt 25 (Luxauto).

47. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak overeenstemmend zijn.

Visuele vergelijking

48. De onderhavige merken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van 4 letter, Hola, gevolgd door een ! (uitroepteken). Het bestreden merk bestaat uit twee woorden van respectievelijk 4 en 6 letters, te weten Hola Pampas.

49. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet ter zake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken.¹⁴

50. Het eerste deel van de merken, HOLA, is identiek. Het tweede element van het bestreden merk, Pampas, komt niet voor in het ingeroepen merk en vormt derhalve een verschil. In dit kader is van belang dat het woord 'HOLA' het begin van de merken betreft, waar in dit geval de meeste aandacht van het publiek naar uitgaat.¹⁵

51. Nu het enige wordelement van het ingeroepen merk op identieke wijze voorkomt in het bestreden merk, daarin een zelfstandige plek inneemt en bovendien het deel betreft waar de meeste aandacht van het publiek naar zal uitgaan is het Bureau van oordeel dat de merken visueel overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

52. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van twee lettergrepen: HO-LA. Het betwiste merk bestaat uit twee woorden van ieder twee lettergrepen: HO-LA-PAM-PAS. Het woord HOLA is auditief identiek en staat aan het begin, wat zorgt voor een opvallende gelijkenis. Het woord Pampas vormt een auditief verschil. Zoals echter ook bij de visuele vergelijking is aangegeven, zal de aandacht van het publiek vooral uitgaan naar het woord HOLA.

53. Verweerder merkt in dit kader op dat voor dranken geldt dat deze in de praktijk mondeling worden besteld (zie punt 21). Voor zover verweerder met deze stelling bedoelt te betogen dat de auditieve verschillen tussen de merken, in het licht van de onderhavige waren, van groter belang zijn, merkt het Bureau op dat de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht geen onderdeel vormen van de beoordeling van de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken.¹⁶

54. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief overeenstemmend zijn.

Conclusie

55. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmend.

Globale beoordeling

56. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is

¹⁴ Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (babalu).

¹⁵ zie Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor).

¹⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 70 (Equivalenza).

achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de betreffende diensten.¹⁷

57. De betrokken waren, te weten alcoholische dranken, waaronder wijnen, zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument. Het Bureau volgt verweerder niet in zijn stelling dat wijn een genotmiddel is waarvoor het publiek altijd een meer dan gemiddeld aandachtsniveau zal hebben (zie punt 18). In het geval er sprake is van een divers in aanmerking komend publiek met verschillende bijbehorende aandachtsniveaus, dient rekening gehouden te worden met het laagste niveau van aandacht. Het Bureau gaat daarom uit van een normaal aandachtsniveau.

58. 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.¹⁸ In dit kader betoogt verweerder dat het merk HOLA! niet onderscheidend is en als merk had moeten worden geweigerd (zie punt 19). Het Bureau merkt op dat, hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, dit slechts één van de elementen die is bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.¹⁹ Daarnaast is van belang dat een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.²⁰

59. In dit geval zijn de waren identiek en is er sprake van begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming tussen de betrokken merken. De stelling van verweerder dat wijn in de praktijk mondeling wordt besteld (zie punt 21), waardoor meer belang moet worden gehecht aan de mate van auditieve overeenstemming, doet hier niet aan af.

60. Op basis van deze factoren en rekening houdend met tenminste een minimaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk (het Bureau treedt de stelling van verweerder dat het merk niet onderscheidend is niet bij aangezien het een woord in het Spaans is dat niet beschrijvend is) en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waren waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

C. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

62. Aangezien de vordering tot nietigverklaring reeds wordt toegewezen op basis van het eerste ingeroepen merk kan een beoordeling op grond van het tweede ingeroepen merk achterwege blijven.

¹⁷ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁸ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁹ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

²⁰ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

IV. BESLUIT

63. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000414 wordt toegewezen.

64. De Benelux inschrijving 1383855 wordt doorgehaald voor alle waren waarvoor het merk is ingeschreven.

65. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 januari 2024



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Camille Janssen

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Vincent Munier