



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003318**  
**van 20 oktober 2010**

- Opposant:** **LES DOMAINES DE VINSMOSELLE**  
**société coopérative de droit luxembourgeoise**  
12, route du Vin/ Stadbredimus  
5501 Remich  
Luxemburg
- Gemachtigde:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**  
234 route d'Arlon, B.P. 48  
8001 Strassen  
Luxemburg
- Ingeroepen merk:** ART & VIN (Europese inschrijving 4974507)  
*tegen*
- Verweerder:** **L.R.C. SERVICES**  
**coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**  
Achterstraat 140  
2980 Zoersel  
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België
- Betwiste merk:** ARTEVINO (Benelux depot 1163634)

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

1. Op 18 juli 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk ARTEVINO ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 32, 33 en 35. Dit depot is onder nummer 1163634 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 juli 2008.

2. Op 18 september 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was oorspronkelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken, waarvan gaande de procedure alleen het eerste werd behouden:

- Europese inschrijving 4974507 van het woordmerk ART & VIN, ingediend op 22 maart 2006 en ingeschreven op 24 mei 2007 voor waren en diensten in de klassen 33, 35 en 41;
- Benelux inschrijving 584989 van het woordmerk ART & VIN - CHATEAU DE STADTBREDIMUS, ingediend op 26 januari 1996 voor waren in klasse 33;
- Benelux inschrijving 584540 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingeschreven op 26 januari 1996 voor waren in klasse 33.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 9 oktober 2008.
8. Op gezamenlijk verzoek van partijen werd de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 10 februari 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 februari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 23 april 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 20 april 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 15 juli 2009 heeft het Bureau deze, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 15 september 2009 om daarop te reageren.

10. Op 24 juli 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de (oorspronkelijk) ingeroepen rechten. Op 28 juli 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 28 september 2009.

11. Op 11 augustus 2009 heeft opposant te kennen gegeven dat hij om proceseconomische redenen en teneinde de procedure te versnellen afstand wenste te doen van de gebruikspflichtige merken en de oppositie uitsluitend nog wou baseren op het niet gebruikspflichtige ingeroepen recht ART & VIN (Europese inschrijving 4974507). Het Bureau heeft verweerder hiervan op 3 september 2009 op de hoogte gebracht en hem tot en met 3 november 2009 in de gelegenheid gesteld om alsnog te reageren op de eerder door opposant ingediende argumenten.

12. Op 10 september 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, aan de opposant gezonden op 23 oktober 2009.

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

### **A. Argumenten van opposant**

16. Opposant meent dat een deel van de waren en diensten van het betwiste teken identiek is aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. De overige waren en diensten zijn volgens opposant sterk soortgelijk, hetzij omwille van complementariteit, hetzij omdat zij dezelfde fabrikanten en distributiekanaalen kennen.

17. De tekens zijn visueel overeenstemmend, zo stelt opposant, aangezien het betwiste teken op nagenoeg identieke wijze de onderscheidende elementen van het ingeroepen recht, ART en VIN, herneemt, alsmede de combinatie daarvan. Deze woorden worden op vergelijkbare manier met elkaar verbonden, namelijk door de letter "E" bij het betwiste teken en door de "&" bij het ingeroepen recht. Alle letters van het ingeroepen recht komen voor in het betwiste teken en wel in dezelfde volgorde. Het

enige verschil is dus gelegen in het vervangen van het &-teken door de letter E, hetgeen evenwel de globale visuele indruk onverlet laat.

18. Fonetisch worden de woorden ART en VIN identiek uitgesproken, zo merkt opposant op. Daarnaast zijn ook het ritme en de structuur van de tekens fonetisch identiek: [ART-ET-VIN] versus [ART-E-VINO]. Het verschil in uitspraak, namelijk de letter O helemaal aan het einde, is zwak en onvoldoende om de consument in staat te stellen een reëel verschil te constateren bij het hernieuwen van zijn aankopen. Opposant concludeert dan ook dat de tekens fonetisch overeenstemmend zijn.

19. Begripsmatig heeft het gemeenschappelijk element ART in beide tekens dezelfde betekenis en hetzelfde geldt voor de elementen VINO en VIN, aldus opposant. Het symbool & in het ingeroepen recht betekent "et" (in het Frans) en de verbindingsletter E in het betwiste teken heeft geen betekenis, maar wordt identiek uitgesproken. Het is derhalve evident dat het symbool in het ingeroepen recht enerzijds en de letter E in het betwiste teken anderzijds beide de functie hebben de twee identieke/quasi identieke woorden ART en VIN(O) met elkaar te verbinden en de indruk te wekken dat "de wijn met vakmanschap gemaakt wordt" en dus van uitstekende kwaliteit is. Hierdoor ontstaat een zeer sterke begripsmatige overeenstemming tussen de tekens want de betrokken consumenten zullen kunnen denken dat het om hetzelfde teken gaat of in ieder geval om een overeenstemmend teken, afkomstig van dezelfde producent.

20. Op basis van het bovenstaande meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau om die reden de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

#### **B. Reactie van verweerder**

21. Volgens verweerder is het woord VIN beschrijvend en mag ook het woord ART vrij gebruikt worden.

22. Verweerder gelooft niet dat de consument in verwarring gebracht kan worden aangaande de herkomst van de wederzijdse waren en diensten, te meer nu de consument het logo van verweerder in deze sector kent.

23. Verweerder bestrijdt niet dat een aantal waren en diensten dezelfde zijn en er daarnaast nogal wat overlappingsen voorkomen in de wederzijdse classificaties.

24. Verweerder merkt op dat er nog andere merken ART & VIN op de markt bestaan. In dat verband wijst hij erop dat hijzelf de rechthebbende is op het Beneluxmerk 779476 van het



gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 3 november 2005, dit wil zeggen vóór het ingeroepen recht.

25. Op grond van het bovenstaande concludeert verweerder dat de betrokken tekens naast elkaar op de markt moeten kunnen bestaan en verzoekt hij het Bureau derhalve het betwiste teken in te schrijven.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Verwarringsgevaar**

26. 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.

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, 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:
ART & VIN	ARTEVINO

32. 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 (arresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds aangehaald).

33. ART en VIN zijn courante Franse woorden en betekenen: “kunst”, respectievelijk “wijn”. Het ampersandteken (&) is afgeleid van het Latijnse *et* en betekent: “en” (Frans: *et*). Deze combinatie is dus volledig beschrijvend voor waren en diensten die betrekking hebben op (een combinatie van) kunst en wijn. Het ingeroepen recht beschikt derhalve over een zeer gering onderscheidend vermogen en geniet daardoor een beperkte bescherming.

34. De woorden ARTE en VINO betekenen in het Italiaans en het Spaans eveneens “kunst” en “wijn”. Het Italiaans en het Spaans zijn weliswaar geen courante talen in de Benelux, maar de doorsnee Beneluxconsument, en zeker de wijnliefhebber onder hen, zal ongetwijfeld al wel eens een glaasje (of karafje) *vino* besteld hebben op een zonnig Italiaans of Spaans terras. Ook de betekenis van het woord ARTE is bij het Beneluxpubliek bekend, gelet op de gelijkenis met onder andere de Nederlandse en Franse woorden *artistiek* en *art*.

35. Merk en teken hebben dus dezelfde betekenis, maar gelet op het beschrijvend karakter daarvan, zal het publiek meer aandacht schenken aan de verschillen tussen de tekens. Begripsmatig valt op dat het ingeroepen recht twee Franse woorden bevat, het betwiste teken twee “Latijnse” (in het midden latend of dit Italiaans, Spaans dan wel Portugees is). Verder legt het ingeroepen recht de nadruk op de combinatie van de twee begrippen, zulks door middel van de ampersand, terwijl het betwiste teken enkel de twee begrippen bevat, zij het aan elkaar geschreven. Dat laatste aspect springt visueel dan weer in het oog, in contrast met het ingeroepen recht, dat uit twee afzonderlijke woorden bestaat, van elkaar gescheiden door het ampersandteken. Visueel valt eveneens op dat beide woorden bij het betwiste teken één letter meer tellen. En ten slotte worden de tekens geheel anders uitgesproken: bij het ingeroepen recht klinkt de A lang en de I nasaal, bij het betwiste teken klinkt de A kort en de I helder. Daarnaast bevat het betwiste teken nog de auditief opvallende heldere klinkers E en O.

#### *Conclusie*

36. Merk en teken hebben met elkaar gemeen dat zij een beschrijvende aanduiding omvatten. Aangezien hierdoor een beperkte beschermingsomvang uitgaat van het ingeroepen recht, zijn de verschillpunten belangrijker dan de punten van overeenstemming. Daarnaast vallen ook zowel begripsmatig als visueel en auditief meer punten van verschil dan van overeenstemming aan te wijzen, zodat het Bureau van oordeel is dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

37. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren); alcoholhoudende dranken met vruchten; wijnen; witte en rode wijnen of rosé; sekt; spiritualiën; likeuren; brandewijn; gedistilleerde dranken; cocktails.	Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), wijnen.
Klasse 35 Verspreiding van reclame; bestelling van reclamedrukwerk; verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); bijhouden van reclamedocumentatie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; hulp bij de leiding van commerciële zaken; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; advisering inzake bedrijfsvoering; import- en exportagentschappen; verkooppromotie (voor anderen); demonstratie van producten; verspreiding (verdeling) van monsters; detailhandel en bemiddeling op het gebied van commerciële zaken ten behoeve van de groothandel in dranken, alcoholhoudende of alcoholvrije dranken, wijnen en spiritualiën; verhuur van verkoopautomaten; administratief beheer van drankverkoop, bars en etablissementen met drankvergunning.	Klasse 35 Reclame; verspreiding van reclameartikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie, administratieve diensten; marketing; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in wijnen, detailhandelsdiensten in dranken, eetbare oliën en vetten, voornoemde diensten al dan niet on-line te verlenen; import en export van dranken, eetbare oliën en vetten; het organiseren van wijnproeverijen voor commerciële en publicitaire doeleinden.
Klasse 41 Sportactiviteiten.	

## B. Conclusie

38. Rekening houdend met het beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Aangezien verwarringsgevaar hierdoor reeds is uitgesloten, is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

39. De oppositie met nummer 2003318 wordt afgewezen.

40. Benelux depot 1163634 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 20 oktober 2010

Willy Neys  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard