

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008056

van 30 oktober 2014

Opposant: CONSORZIO VINO CHIANTI - CLASSICO

Via Pianigiani, 9
53017 RADDA DI CHIANTI (SI)
Italië

Gemachtigde: Office Kirkpatrick S.A.

32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België



Merk:

(Internationale inschrijving 902976)

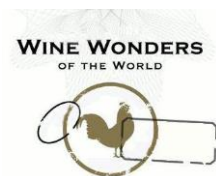
tegen

Verweerder: Jean Arnaud Wijncom B.V.

Orionstraat 30
5015 BR Tilburg
Nederland

Gemachtigde: One! Trademarks

Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland



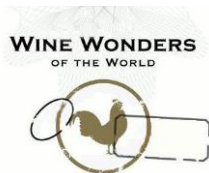
Betwiste merk:

(Benelux depot 1252413)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 augustus 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 33 en 35. Het depot is onder nummer 1252413 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 augustus 2012.

2. Op 29 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 902976 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk, ingediend op 5 mei 2006 en ingeschreven op 27 december 2012 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 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 6 november 2012. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

8. Op 9 april 2013 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") partijen meegedeeld dat het ingeroepen recht inmiddels was ingeschreven en dat daardoor de ambtshalve opschorting werd beëindigd en de *cooling-off* periode van twee maanden inging.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 juni 2013. Het Bureau heeft op 11 juni 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 augustus 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

10. Op 8 augustus 2013 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 9 augustus 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 oktober 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 8 oktober 2013 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan opposant gezonden op 16 oktober 2013, waarbij een termijn is gesteld tot en met 16 december 2013 om daarop te reageren.

12. Op 23 oktober 2013 heeft opposant gereageerd op dit verzoek en gesteld dat zijn ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig was. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar verweerder op 24 oktober 2013 en hem een termijn gesteld tot en met 24 december 2013 om daarop te reageren.

13. Op 31 december 2013 heeft het Bureau partijen ervan in kennis gesteld dat verweerder niet meer gereageerd had en dat het zou overgaan tot het nemen van een beslissing.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Volgens opposant zijn de waren van de tekens in klasse 33 identiek. De diensten van het betwiste teken in klasse 35 acht hij zodanig nauw verbonden aan wijn, dat er volgens hem sprake is van complementariteit en soortgelijkheid tussen deze waren en diensten.

18. Beide tekens bestaan volgens opposant uit een cirkelvormig beeldelement dat doet denken aan een stempel of zegel met daarin de dominante afbeelding van een haan en eveneens daarin (bij het ingeroepen recht) of daarboven (bij het betwiste teken) een aantal verbale elementen. Het ingeroepen recht vindt opposant wat "traditioneler", terwijl het betwiste teken wat "strakker" oogt; de consument zou het betwiste teken dus kunnen beschouwen als een wat modernere versie van het ingeroepen recht. Visueel en conceptueel acht opposant de tekens dan ook overeenstemmend, terwijl ze dat fonetisch niet zijn, als gevolg van de verschillende wordelementen.

19. Opposant wijst erop dat het ingeroepen recht een collectief merk is, gebruikt door wijnboeren uit de Italiaanse streek Chianti, die bij opposants consortium zijn aangesloten. De consument zou dus kunnen denken dat de waren en diensten, aangeboden onder het betwiste teken, afkomstig zijn van opposant of diens leden en uit de Chianti-streek.

20. Met betrekking tot de door verweerder verzochte bewijzen van gebruik, merkt opposant op dat het ingeroepen recht pas is ingeschreven op 27 december 2012 voor de Europese Unie, en dus nog niet gebruiksplichtig is.

21. Op deze gronden verzoekt opposant het Bureau de oppositie te aanvaarden en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder heeft in zijn reactie op de argumenten van opposant tevens verzocht om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht.

23. Verweerder geeft weliswaar toe dat beide tekens een haan voeren in hun beeldmerk, maar vindt deze in geen enkel opzicht overeenstemmend. In het ingeroepen recht is de haan zwart, kijkt hij naar links, heft een poot omhoog en staat zijn staart omhoog; bij het betwiste teken daarentegen is de haan goudkleurig, kijkt hij naar rechts, heeft hij zijn poten naast elkaar en buigt de staart enigszins naar achteren.

24. Verweerder betwist dat de figuratieve elementen van de tekens dominant zouden zijn; doorgaans zijn het immers juist de woordementen die door de consument worden onthouden. Deze woordementen stemmen in geen enkel opzicht overeen.

25. Begripsmatig verwijst het ingeroepen recht naar de gelijknamige regio in Italië, terwijl het betwiste teken duidelijk verwijst naar de "wijnwonderen van de wereld".

26. Ten slotte licht verweerder nog toe dat hij meerdere wijnen op de markt brengt, telkens in combinatie met de afbeelding van een dier, opdat de consument meteen kan zien uit welk land de wijn afkomstig is; zo is de haan hét symbool voor Frankrijk.

27. Nu verweerder meent dat de tekens geenszins overeenstemmen, kan de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten volgens hem achterwege blijven.

28. Op die gronden verzoekt verweerder het Bureau de oppositie niet toe te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

29. 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.

30. Het ingeroepen recht is een internationale inschrijving, aangevraagd voor (onder meer) de Europese Unie en aldaar ingeschreven op 27 december 2012. Op het tijdstip van publicatie van het betwiste depot (8 augustus 2012) was het ingeroepen recht dus nog niet onderworpen aan de gebruiksverplichting. Verweerders verzoek, gelijktijdig ingediend met zijn reactie op de argumenten van opposant, is dus ongegrond. Opposant heeft daar terecht op gewezen en was dus niet gehouden bewijzen van gebruik in te dienen.

A.2. Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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."

33. 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 en van de waren en diensten

34. 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).

35. 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).

36. 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).

37. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
Klasse 33 Wijnen van het type Chianti Classico.	Klasse 33 Wijnen.
	Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop en detailhandeldiensten betrekking hebbende op de verkoop, distributie (op de markt brengen) en marketing van de in klassen 33 genoemde waren.

Vergelijking van de tekens

38. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat de beeltenis van een rode lakzegel of het bovenaanzicht van een capsule met daarbinnen een aantal lineaire versieringselementen. Centraal in dit beeld is een zwarte haan afgebeeld tegen een heldere achtergrond. Parallel aan de contouren van het zegel (of capsule) staat bovenaan de tekst CHIANTI CLASSICO en onderaan DAL 1716.

39. Het betwiste tekens bevat bovenaan de tekst WINE WONDERS, daaronder in kleinere letters OF THE WORLD en weer daaronder de gestileerde afbeelding van een haan in een cirkel, beide goudkleurig. Links en rechts wordt deze cirkel doorsneden door respectievelijk een ovaal en een rechthoek met afgeronde hoeken. Bij alle meetkundige figuren (cirkel, ovaal en rechthoek) zijn de contouren op diverse plaatsen onderbroken.

40. Beide tekens hebben dus de afbeelding van een haan gemeenschappelijk, maar daartussen zijn diverse verschillen aan te wijzen, zoals oriëntatie, positie, kleur, achtergrond en mate van stilering. Verder bevatten beide tekens een cirkelvormige omlijsting, maar bij het ingeroepen recht wekt die meer de indruk van een lakzegel of een capsule, terwijl ze bij het betwiste teken eerder een louter geometrische figuur is. Daarnaast bevat het ingeroepen recht nog meerdere in hoofdzaak cirkelvormige versieringsmotieven en centraal een naar het centrum toe in helderheid toenemende achtergrond, terwijl

het betwiste teken twee andere geometrische figuren bevat en is weergegeven tegen een egale witte achtergrond. Ten slotte zijn de woordelijken bij het ingeroepen recht weergegeven in witte letters langs de contouren van het zegel/de capsule, terwijl deze bij het betwiste teken bovenaan horizontaal en in zwarte letters zijn weergegeven, losstaand van de beeldelementen.

41. De woordelijken van beide tekens zijn weliswaar in grote mate beschrijvend voor de betrokken waren en diensten, maar kunnen toch niet veronachtzaamd worden, aangezien de beeldelementen niet zo geschikt zijn om naar de tekens te verwijzen. In casu is het met name voor de betrokken waren gebruikelijk daarnaar te verwijzen middels de woordelijken van de tekens, vooral in drank- en eetgelegenheden, waar wijn mondeling wordt besteld aan de hand van de namen op de wijnkaart (zie GEU, FFR, T-143/11, 5 december 2012).

42. De woordelijken zijn fonetisch geheel verschillend; bij het ingeroepen recht de Italiaanse woorden CHIANTI CLASSICO (een bekende Italiaanse wijnstreek) en DAL 1716 ("sinds 1716"). Bij het betwiste teken zijn alle woorden in het Engels en bevatten zij geen cijfers. Ook conceptueel zijn de woordelijken verschillend; de Italiaanse wijnstreek is ook bij het Beneluxpubliek bekend en ook een niet-Italiaanssprekende zal de combinatie van het voorzetsel met een jaartal opvatten als het jaar van stichting of oprichting. Ook de Engelse woorden in het betwiste teken zullen door eenieder in de Benelux worden begrepen en worden opgevat als "wijn-wonderen van de wereld".

Conclusie

43. Het enige overeenstemmende punt tussen de tekens is de afbeelding van een haan, die overigens op diverse punten toch verschillen vertoont. Het Bureau is van oordeel dat deze geringe visuele overeenstemming ruimschoots wordt gecompenseerd door de visuele, auditieve en conceptuele verschilpunten en dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval niet voldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

44. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

B. Overige factoren

45. Met betrekking tot opposants opmerking dat het ingeroepen recht een collectief merk is (zie punt 19), zij erop gewezen dat een collectief merk op zich geen ruimere beschermingsomvang geniet bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, en hierboven is gebleken dat de overeenstemming onvoldoende is om tot zulk gevaar te kunnen leiden (zie artikel 2.35 BVIE en GEU, FFR, reeds aangehaald).

46. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

47. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen, in ieder geval niet voldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2008056 wordt afgewezen.

49. Het Benelux depot met nummer 1252413 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 30 oktober 2014

Willy Neys
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul