



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2010275

van 3 oktober 2016

Opposant: **COMISSÃO DE VITICULTURA DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES**
318, rua da Restauração
PORTO
Portugal

Gemachtigde: **CABINET BEDE S.A.**
General Wahislaan 15
1030 Brussel
België

Ingeroepen merk: **Internationale inschrijving 391849**

VINHO VERDE
PORTUGAL

tegen

Verweerder: **Master Winemakers BVBA**
Vaucampsiaan 110
1654 Huizingen
België

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1293314**

El TORERO
Verde

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

1. Op 27 juli 2014 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht voor waren en diensten in de klassen 21, 33 en 35 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

EL TORERO
Verde

Dit depot is onder nummer 1293314 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 augustus 2014.

2. Op 3 oktober 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving 391849, ingediend op 30 augustus 1972 voor waren in klasse 33 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

VINHO VERDE
PORTUGAL

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd, op alle waren van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de draagwijdte van zijn oppositie tot de waren in klasse 33 van het bestreden depot.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 7 oktober 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 22 april 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten van opposant

9. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens stelt opposant dat de grafische elementen van merk en teken heel beperkt blijven en het dominante onderdeel van beide dus gezocht dient te worden in hun woordelementen. Merk en teken delen het woord "VERDE". Alle andere woorden, met uitzondering van "Torero" dienen als weinig onderscheidend te worden beschouwd voor de aangeduide waren. Dit alles leidt tot een beperkte overeenstemming op visueel vlak, aldus opposant.

10. Als gevolg van de aanwezigheid in beide tekens van het woord "VERDE" en de klank [OO] in de woorden "VINHO" en "Torero", is opposant van mening dat er sprake is van een beperkte fonetische gelijkenis.

11. Beide tekens hebben een Portugese/Spaanse oorsprong, hetgeen volgens opposant herkenbaar is voor de Benelux consument. Het oudere merk betekent in het Nederlands "Groene Wijn Portugal". Het betwiste teken betekent "De Groene Toreador". Op conceptueel vlak is er volgens opposant eveneens sprake van een beperkte overeenstemming.

12. Opposant stelt inzake de vergelijking van de waren dat er sprake is van identiteit voor wat betreft de wijnen en in belangrijke mate soortgelijkheid voor de "alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)".

13. Het in aanmerking komend publiek is volgens opposant breed en heeft een gemiddeld aandachtsniveau.

14. Op grond van het bovenstaande en in het bijzonder de compensatie tussen de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de tekens, meent opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het teken te weigeren met betrekking tot de waren in klasse 33 en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

15. De zelfstandige naamwoorden VINHO, PORTUGAL en TORERO spelen volgens verweerder de meest prominente rol en kunnen als dominant worden gezien. Bij de vergelijking van de tekens valt op dat beide merken uit 3 woorden bestaan waarbij het lettertype van het teken beslist fantasierijker kan worden geacht dan die van het ingeroepen recht, aldus verweerder. Slechts het niet dominante woordelement VERDE komt overeen en dit staat in merk en teken bovendien op een andere positie. Verweerder betwist dat er sprake is van enige visuele overeenstemming.

16. Het voorkomen in merk en teken van het element VERDE, zij het anders geplaatst, maakt volgens verweerder niet dat de merken fonetisch overeenstemmen. De merken stemmen voor het overgrote deel niet overeen en hebben een andere lengte en opbouw.

17. Het merk van opposant kan vanuit het Portugees worden vertaald naar "GROENE WIJN PORTUGAL". Het merk verwijst bovendien direct naar de Vinho Verde, een wijnstreek in het noorden van Portugal. Het teken kan vanuit het Spaans worden vertaald naar "DE GROENE STIERENVECHTER". Het zal in de praktijk worden vergezeld van een cartooneske afbeelding van een groene stierenvechter. Het betreft biologische wijn. Het feit dat het element groen wordt gebruikt maakt volgens verweerder niet dat de merken begripsmatig overeenstemmen.

18. Het relevante publiek bestaat uit de gewone consument waarvan het aandachtsniveau in casu normaal mag worden geacht, aldus verweerder.

19. Verweerder stelt dat vandaag de dag de term groen vaker gebruikt wordt om te verwijzen naar de natuur of het feit dat iets wellicht biologisch verantwoord is. Het in aanmerking komend publiek zal door het gebruik van het element "GROEN" (of de vertaling "VERDE") niet kunnen menen dat de waren dezelfde herkomst hebben. VERDE kan in de context met wijn bovendien niet onderscheidend worden geacht omdat het ofwel verwijst naar een soort wijn, dan wel verwijst naar het biologische karakter ervan. Verweerder dient hiertoe een overzicht van ingeschreven merken in voor klasse 33. Volgens verweerder lijken 29 merken met het element "VERDE" vreedzaam te co-existeren.

20. Aangezien merk en teken niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar, aldus verweerder. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen, het teken in te schrijven en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."

23. 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 waren

24. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

25. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

26. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 33 Vin vert. <i>KI 33 Vinho verde (groene wijn).</i>	KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren); wijnen.
<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

27. De waren van het ingeroepen recht vallen in de ruimere categorie waren van het bestreden teken. Volgens vaste rechtspraak kan worden aangenomen dat waren dezelfde zijn wanneer de door het oudere merk aangeduide waren behoren tot de algemenere categorie die in de merkaanvraag is opgegeven (zie in die zin o.a. GEU, arrest ELS, T-388/00, 23 oktober 2002).

28. De waren zijn derhalve identiek.

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 gelijkheid 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VINHO VERDE PORTUGAL	El TORERO Verde

Begripsmatige vergelijking

33. Het merk bestaat uit Portugese woorden, terwijl het teken uit Spaanse woorden bestaat. Ondanks het feit dat beide talen geen officiële taal van de Benelux zijn, is het Bureau evenwel in casu van oordeel dat het hier woorden betreft die dermate dicht aanleunen bij het Frans, dan wel deel uitmaken van een zekere basiswoordenschat van het Beneluxpubliek, dat de betekenis hiervan minstens voor een deel van het publiek duidelijk zal zijn.

34. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden "VINHO VERDE", letterlijk vertaald in het Nederlands "groene wijn" of in het Frans "vin vert". Deze term verwijst naar een type Portugese wijn uit de Minho regio. Het betreft hier een beschermde geografische aanduiding. Onder deze woorden staat de geografische aanduiding "PORTUGAL".

35. Het bestreden teken bestaat uit de woorden "El Torero Verde", die in het Nederlands "de groene stierenvechter" of in het Frans "le toréador/torero vert" betekenen.

36. Hoewel merk en teken allebei verwijzen naar de kleur groen, is het zelfstandig naamwoord waar dit bijvoeglijk naamwoord op slaat geheel verschillend. Hoewel het gehele Beneluxpubliek wellicht niet de exacte lading van het woord "Torero" zal vatten, neemt dit niet weg dat de betekenis van het ingeroepen recht wel voor het Benelux publiek duidelijk zal zijn.

37. De tekens zijn stemmen begripsmatig niet overeen.

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de woorden "VINHO VERDE" in zwarte dikke drukletters en daaronder de geografische aanduiding "PORTUGAL" in hetzelfde lettertype, zij het iets kleiner weergegeven.

39. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de woorden "El Torero Verde", weergegeven in sierlijk gestileerde letters, waarbij het wordelement "Verde" onder de overige twee woorden staat geschreven.

40. 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). Een grafische voorstelling die bestaat uit een wat groter of wat speciaal lettertype, zal de consument niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02,

30 juni 2004). Bij zowel merk als teken zal de aandacht van de consument uitgaan naar de woordelementen.

41. In beginsel zal het eerste gedeelte van tekens veelal de aandacht trekken (GEU, MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Hoewel "VINHO" beschrijvend is voor de aangeduide waren, neemt dit niet weg dat dit door zijn positie in het merk toch visueel de aandacht trekt, samen met het element "VERDE". Het is immers vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, omdat het met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in diens geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004). Bovendien is het overige element van het merk kleiner weergegeven en betreft het overduidelijk een geografische aanduiding dat de herkomst van de waren aanduidt.

42. De tekens stemmen in visueel opzicht in slechts beperkte mate overeen.

Auditieve vergelijking

43. 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).

44. Zelfs indien het woordelement van het merk beschrijvend zou kunnen worden geacht, neemt dit niet weg dat het relevante publiek bij verwijzing naar dit merk uitsluitend het woordelement ervan zal uitspreken, niettegenstaande de rechtspraak, volgens welke het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwt als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie in deze zin, arrest Thai Silk, reeds aangehaald).

45. Het merk bestaat uit drie woorden van respectievelijk twee, twee en drie lettergrepen. Het bestreden teken bestaat eveneens uit drie woorden van respectievelijk één, drie en twee lettergrepen. Het ritme en de intonatie van beide is verschillend, met uitzondering van de uitspraak van het woord "VERDE".

46. Ook op auditief vlak zal in beginsel de aandacht veelal naar het eerste deel worden getrokken (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald). In beide is dit begin verschillend.

47. Het Bureau is verder van oordeel dat het element "PORTUGAL" niet zal worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het ingeroepen recht. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (zie GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006 en Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009).

48. Op grond van het voorgaande is het Bureau dan ook van oordeel dat de tekens in kwestie op auditief vlak slechts in beperkte mate overeenstemmen.

Conclusie

49. De tekens zijn op visueel en auditief vlak in beperkte mate overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn merk en teken verschillend.

50. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006). Zoals hiervoor opgemerkt heeft in ieder geval het merk een dergelijke vaststaande betekenis. Op grond hiervan, is het Bureau van oordeel dat de beperkte mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken wordt geneutraliseerd door de verschillende betekenissen.

B. Overige factoren

51. Voor wat betreft de opmerking van verweerder dat het teken in de praktijk zal worden vergezeld van een cartooneske afbeelding van een groene stierenvechter (zie punt 17), dient opgemerkt dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

52. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord VERDE een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het beschrijvend is en bovendien ook vaak voorkomt in het register voor waren in klasse 33 (zie punt 19), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

C. Conclusie

53. Hoewel de waren identiek zijn, dient te worden vastgesteld dat de totaalindruk van de tekens niet (of onvoldoende) overeenstemt. Hierdoor kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Immers, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens 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

54. De oppositie met nummer 2010275 wordt afgewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 1293314 wordt ingeschreven.

56. 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, 3 oktober 2016

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga