

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011307**  
**van 17 november 2016**

**Opposant:** **Stichting Wijnacademie**  
Spaceshuttle 8 c  
3824 ML Amersfoort  
Nederland

**Gemachtigde:** **Van Till advocaten**  
De Lairesestraat 131-135  
1075 HJ Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Uniemerkt 13054465**



Vinoloog van de Wijnacademie  
Oenologist of the  
Wine Academy

*tegen*

**Verweerder:** **Winetraining Online Academy CV**  
Flight Forum 40  
5657 DB Eindhoven  
Nederland

**Gemachtigde:** **HarveyBloom Advocaten**  
Zuid-Hollandlaan 7  
2596 AL Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1314933**  
  
Vinoloog van de WTOL Academy

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 3 augustus 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Vinoloog van de WTOL Academy voor waren en diensten in de klassen 33, 35, 41, 42 en 43. Het depot is onder nummer 1314933 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 augustus 2015.

2. Op 2 oktober 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 13054465 van het gecombineerde woord-/beeld



Vinoloog van de Wijnacademie  
Oenologist of the  
Wine Academy

, ingediend op 4 juli 2014 en ingeschreven op 20 november 2014 voor waren en diensten in de klassen 33, 35, 41, 42 en 43.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 14 oktober 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten uitgewisseld. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 25 april 2016.

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

### A. Argumenten opposant

9. Opposant is een opleidings- en kenniscentrum op het gebied van wijngerelateerde opleidingen in Nederland. Volgens opposant heeft (de rechtsvoorganger van) zijn organisatie zich inmiddels ontwikkeld als marktleider in deze branche. Een kandidaat die bij opposant succesvol de vinologenopleiding heeft afgerond verkrijgt daarmee de titel 'Vinoloog van de Wijnacademie'. Opposant stelt dat de diploma's van de Wijnacademie voor de vinologenopleiding als enige door de overkoepelende branche-organisatie, Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON), worden erkend.

10. Opposant betoogt dat de waren en diensten waarvoor het ingeroepen recht is geregistreerd gelijk, dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het bestreden teken.

11. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat de woordellemen van beide merken grote overeenkomsten vertonen. Beide tekens bevatten de woordellemen "Vinoloog van de", waarna vervolgens de naam van de academie wordt vermeld, aldus opposant. Ook de woordellemen "Wijnacademie" en "WTOL Academy", tonen volgens opposant gelijkenissen. Opposant stelt verder dat de tekens auditief overeenstemmen, omdat het uitgesproken klankbeeld min of meer gelijk is. Ook betoogt opposant dat de tekens begripsmatig gelijk zijn, omdat de dominerende woordellemen in beide tekens gelijk of overeenstemmend zijn.

12. Opposant stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat deze verwarring zich bovendien reeds in de praktijk heeft gerealiseerd. Hierbij verwijst opposant naar verschillende e-mailberichten die hij heeft ontvangen van cursisten die een opleiding hebben gevolgd bij verweerder en daarover niet tevreden zijn. Volgens opposant hebben diverse cursisten de opleiding van verweerder gekozen, omdat zij in de veronderstelling waren dat zij een cursus volgden die vergelijkbaar was, of in verband stond met de opleiding van opposant.

13. Tot slot betoogt opposant dat door het deponeren van een overeenstemmend merk, verweerder ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van opposant, hetgeen in strijd is met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, alsmede verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie.

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder is sinds 2010 aanbieder van online en praktijktrainingen voor wijnliefhebbers en professionals. Verweerder betoogt dat hij het bestreden teken derhalve reeds voerde, ruim voordat opposant het ingeroepen recht als merk registreerde. Om die reden kan opposant zich niet verzetten tegen het gebruik van het bestreden teken, aldus verweerder.

16. Met betrekking tot de klachten van de cursisten stelt verweerder dat hieruit geenszins volgt dat er sprake is van verwarringsgevaar. Deze berichten laten volgens verweerder juist zien dat de klagers heel goed wisten dat er twee verschillende opleidingsinstituten bestaan.

17. Verweerder betoogt verder dat de term 'vinoloog' niet kan worden beschermd als merk, omdat dit beschrijvend is voor de onderhavige diensten. Verweerder verwijst hierbij naar de definitie van het woord vinoloog in het woordenboek, te weten "iemand die veel kennis heeft van wijn". Ook de woorden 'academie' en 'academy' zijn volgens verweerder beschrijvend. Hierbij merkt verweerder op dat het woordellemen WTOL reeds succesvol als merk is geregistreerd door verweerder.

18. In het kader van de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat, behoudens de woorden 'vinoloog' en 'academy', de overige woordellemen in de onderhavige tekens verschillend zijn. Daarnaast stelt verweerder dat het gemiddelde publiek dat een opleiding wenst te volgen, zich hierin ook enigszins zal verdiepen en een vergelijkend onderzoek zal doen. Ook om deze reden kan er geen sprake zijn van verwarring. Verweerder betoogt verder dat het ingeroepen recht een beeldelement bevat dat dominant aanwezig is. Om die reden stemmen de tekens op visueel vlak in geringe mate overeen. Ondanks dat het woord 'vinoloog' overeenstemmend is, stelt verweerder dat de tekens ook auditief verschillen, omdat de overige woordellemen verschillend worden uitgesproken. Daarnaast verschillen de tekens ook in lengte, aldus verweerder.

19. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, zodat de oppositie dient te worden afgewezen.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar


20. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

21. 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."

22. 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 de waren en diensten**

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Vinoloog van de WTOL Academy
Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	Kl 33 Wijnen; amontillado [sherry]; sherry; vermout; mousserende rode wijnen; mousserende witte wijnen; droge cider; zoete cider.
Kl 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke en commerciële hulpverlening door wijnexperts bij de exploitatie van wijnkoperijen, van horecabedrijven en van wijn-opslag- en transportbedrijven; zakelijke en commerciële advisering door wijnexperts; het verstrekken van	Kl 35 Commerciële informatie en advisering voor consumenten [consumentenadvieswinkel]; houden van presentaties voor zakelijke doeleinden; informatie en consultancy met betrekking tot buitenlandse handel; zakelijke bemiddeling bij de aankoop van alcoholische dranken voor derden [aankoop van producten voor andere bedrijven]; zakelijke bemiddeling en advisering

<p>handelsinformatie door wijncijfers, het organiseren en houden van wijnproeverijen, voor commerciële en promotionele doeleinden, alsmede het in dit kader adviseren inzake wijnkeuze.</p>	<p>op het gebied van het verkopen van producten en het leveren van diensten.</p>
<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten, het organiseren en houden van wijnproeverijen, voor educatieve doeleinden, alsmede educatieve voorlichting inzake wijnkeuze, cursussen voor wijnkopers, horeca-bedrijven en consumenten inzake de opslag en het serveren van wijnen.</p>	<p>KI 41 Ter beschikking stellen van elektronische publicaties on-line; opstellen [schrijven] van teksten, anders dan reclameteksten; publicatie van teksten in de vorm van elektronische media; ter beschikking stellen van publicaties via een wereldwijd computernetwerk of internet die kunnen worden bekeken; schrijven [opstellen] van teksten, anders dan reclameteksten; schrijven van blogs; uitgave van educatieve onderwijsmaterialen; uitgave van educatieve teksten; uitgave van elektronische publicaties; uitgave van instructieliteratuur; audiovisuele vertoningen voor educatieve doeleinden; elektronische bibliotheken voor het leveren van elektronische informatie (waaronder informatie uit het archief) in de vorm van elektronische teksten, audio- en/of video- informatie en - gegevens; ontspanning betrekking hebbend op wijnproeverijen; organisatie van webinars; wijnproeverij [amusementsdiensten]; advisering en voorlichting in verband met het organiseren en uitvoeren van workshops [training]; advisering met betrekking tot beroepsvaardigheden; advisering op het gebied van onderwijs en opleiding; beroepsbegeleiding; het organiseren van cursussen gebruikmakend van methoden voor leren op afstand; het organiseren van cursussen met gebruikmaking van zelfstudie; educatie; organisatie van educatieve activiteiten; het houden van educatieve cursussen; het houden van educatieve cursussen met betrekking tot beheer van commerciële zaken; het houden van educatieve cursussen op het gebied van zaken; educatieve diensten in de vorm van coaching; educatieve informatie on line geleverd vanuit een computerdatabase of het internet; het houden van cursussen, seminars en workshops; het organiseren en houden van workshops; onderwijs in de vorm van cursussen op academisch niveau; ontwerp van educatieve cursussen, examens en kwalificaties; ontwikkeling van leermateriaal; opleiding en onderwijs; opleidingen op het gebied van hygiëne voor de horeca; organiseren van professionele workshops en opleidingscursussen; scholen voor sommeliers; vakopleidingen; verschaffen van online opleidingen via een computerdatabase of via het internet of extranetten; verschaffen van online training; trainingen voor volwassenen; wijnproeverij [opvoeding]; wijnproeverijen voor educatieve doeleinden; het</p>

	organiseren en houden van workshops.
KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; diensten verleend door wijnexperts met betrekking tot het keuren van wijnen naar aard, kwaliteit en herkomst.	KI 42 Certificeringen [kwaliteitscontroles]; kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging met betrekking tot voornoemde diensten.
KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) waaronder het serveren van wijn; tijdelijke huisvesting.	KI 43 Serveren van alcoholische dranken.

24. 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).

25. 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).

26. 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).

27. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

28. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de afbeelding van een donkergroen druivenblad met goud gekleurde nerven. In het druivenblad bevindt zich een goudgekleurd wijnglas met daarboven de gestileerde afbeelding van een kroon. Rechts van dit figuratieve element zijn de woorden VINOLOOG VAN DE WIJNACADEMIE OENOLOGIST OF THE WINE ACADEMY weergegeven. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk dat bestaat uit de woorden 'Vinoloog van de WTOL Academy'.

29. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

30. Dit is in het onderhavige geval van toepassing op verscheidene woorelementen van zowel merk als teken. Hoewel het ingeroepen recht in zijn geheel als onderscheidend kan worden beschouwd, zijn de woorden

“Vinoloog van de Wijnacademie Oenologist of the Wine Academy” dit niet, nu deze beschrijvend zijn. Samen met verweerder (zie punt 17) is het Bureau van oordeel dat deze woorden aangeven dat het hier gaat om een aanduiding van een persoon die een, eventueel Engelstalige, opleiding tot vinoloog<sup>1</sup> bij het opleidingsinstituut ‘Wijnacademie’ heeft gevolgd of daar werkzaam is. In het licht van deze beschrijvende elementen vallen vooral de verschillen tussen beide tekens op, zoals enerzijds het beeldelement van het ingeroepen recht, dat vooral door zijn grootte en positie aan het begin van het teken de aandacht van het publiek naar zich toe trekt en anderzijds het onderscheidende woord WTOL in het bestreden teken. Deze verschillen zijn voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De overeenkomsten tussen het merk en het teken die gelegen zijn in de beschrijvende woorden zijn derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

### *Conclusie*

31. Merk en teken hebben enkel beschrijvende elementen gemeenschappelijk. Gelet op het gebrek aan onderscheidende karakter van deze gemeenschappelijke elementen, zijn de verschillen tussen het merk en het teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

### **B. Overige factoren**

32. Opposant stelt dat hij marktleider is op het gebied van wijngerelateerde opleidingen (zie punt 9). Indien opposant hiermee betoogt dat zijn ingeroepen recht bekend is, onderbouwt hij deze stelling verder niet, waardoor met dit argument geen rekening kan worden gehouden. Ten overvloede dient nog opgemerkt dat de bekendheid in casu niet tot een ander resultaat had kunnen leiden. Bekendheid doet immers geen afbreuk aan het verwarringscriterium. De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEU, Marca mode, C-425/98, 22 juni 2000).

33. Met de argumenten van verweerder en opposant die betrekking hebben op het feitelijk gebruik van de tekens (zie punten 12 en 15) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Ook de stelling van opposant dat er sprake is van schending van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (zie punt 13) kan in de onderhavige procedure geen rol spelen. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

34. Opposant verzoekt dat verweerder wordt veroordeeld in de kosten van de oppositieprocedure, alsmede de kosten van opposant (zie punt 14). In het kader van de oppositieprocedure is er echter geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

### **C. Conclusie**

35. Merk en teken hebben enkel beschrijvende elementen gemeenschappelijk en stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren

<sup>1</sup> Te weten een aanduiding voor een persoon die veel kennis heeft van wijn (zoals het jaar, merk, streek), zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>e</sup> editie.

en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de 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**

36.      De oppositie met nummer 2011307 wordt afgewezen.

37.      Het Benelux depot met nummer 1314933 wordt ingeschreven.

38.      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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 november 2016

Eline Schiebroek

Diter Wuytens

Pieter Veeze

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Guy Abrams