

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2011862
van 28 juli 2017

- Opposant:** **CODORNÍU S.A.**
Casa Codorníu s/n
08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
Spanje
- Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België
- Ingeroepen recht 1:** **Uniemerkt 11790144**



- Ingeroepen recht 2:** **Uniemerkt 1093921**
- ANNA DE CODORNIU

Ingeroepen recht 3: **Uniemerik 14220081**



tegen

Verweerder: **Piet van Orsouw h.o.d.n. Herstelwijn.nl**
St Annastraat 582
6525 ZX Nijmegen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1328346**


St Anna wijn

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "St Anna wijn" voor waren in klasse 33. Het depot is onder nummer 1328346 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 maart 2016.
2. Op 14 april 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:



- Uniemerkt 11790144 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 3 mei 2013 en ingeschreven op 12 september 2013 voor waren in klasse 33;
- Uniemerkt 1093921 van het woordmerk ANNA DE CODORNIU ingediend op 3 maart 1999 en ingeschreven op 7 februari 2000 voor waren in klasse 33;



- Uniemerkt 14220081 van het vormmerk , ingediend op 8 juni 2015 en ingeschreven op 5 november 2015 voor waren in klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
 4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.
 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 15 april 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 14 februari 2017.

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 overweegt dat de waren van verweerder identiek zijn aan deze van opposant.

10. Het relevante publiek is volgens opposant de gemiddelde consument ouder dan 18 jaar.

11. Wat betreft de vergelijking van de tekens stelt opposant dat er op visueel vlak een overeenstemming bestaat doordat het woord "ANNA" in de tekens het dominante element vormt. Auditief bestaat er ook overeenstemming nu het woord "ANNA" in de tekens identiek klinkt en een prominente plaats inneemt. Ook begripsmatig is er overeenstemming doordat de tekens alle verwijzen naar een vrouw, genaamd "Anna". Gelet op de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenissen besluit opposant dat de totaalindruk van de tekens overeenstemt. De verschillen zijn daarbij onvoldoende om tot een andere totaalindruk te komen.

12. Opposant meent dat de mate van overeenstemming tussen de tekens nog versterkt wordt door de identiteit van de betrokken waren. Er bestaat volgens hem dan ook een reëel verwarringsgevaar tussen de tekens. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie te aanvaarden en de inschrijving van het bestreden teken te weigeren.

13. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

14. Wat betreft de vergelijking van de waren, stelt verweerder vooreerst dat er gekeken mag worden naar de aard, bestemming en gebruik van de tekens. Verweerder wil onder het bestreden teken wijn verkopen in Nijmegen, Nederland en hier de concurrentie aangaan met andere wijnen van oudere merken met andere namen op de markt. Hij merkt daarbij op dat opposant in de Benelux enkel schuimwijnen aanbiedt. Verweerder daarentegen biedt geen schuimwijnen of brut variety aan. Er is

volgens hem dan ook geen sprake van concurrentie nu schuimwijnen immers niet concurreren met niet-mousserende wijnen.

15. Het relevante publiek is volgens verweerder de gemiddelde consument ouder dan 18 jaar in de Benelux.

16. Verweerder vergelijkt de betrokken tekens en stelt dat verwarringsgevaar uitgesloten is. De visuele, auditieve en begripsmatige verschillen tussen de tekens zijn volgens hem zo overduidelijk aanwezig en sterk dat de totaalindruk van de tekens compleet verschilt. Begripsmatig bestaat er aldus verweerder verschil tussen de tekens doordat bij het lezen van het bestreden teken onmiskenbaar duidelijk wordt dat dit merk een Nederlandstalig karakter heeft door het gebruik van het woord "wijn". De ingeroepen merken kunnen daarentegen overal vandaan komen en de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken suggereren daarbij zelfs een niet-Nederlandse taaluiting. Auditief verschillen de tekens omdat in het bestreden teken het woord "Sint" als eerste zal worden uitgesproken, terwijl in de ingeroepen merken "Anna", dan wel "1551" als eerste zal worden uitgesproken. Daarnaast verschillen de tekens ook nog door de verschillende uitspraak van de klinkers, door de verschillen in lengte tussen de tekens, alsook door de verschillen in taal. Ook visueel verschillen de betrokken tekens. Het bestreden teken begint met "St" en is verder een korte krachtige visuele uiting met alleen gemakkelijk herkenbare, bekende Nederlandse woorden die verwijzen naar het buurtschap Sint Anna en de St Annastraat in Nijmegen. Verweerder voegt als bijlage een stuk toe met meer uitleg hierover, alsook een aantal afbeeldingen van etiketten van de St Anna wijn. De ingeroepen merken daarentegen zijn, ofwel een silhouet van een vrouw voor wat betreft het merk ANNA MINI, ofwel een langere visuele uiting met een moeilijk lang anderstalig woord voor wat betreft het woordmerk ANNA DE CODORNIU, ofwel een langere visuele uiting met een moeilijk lang anderstalig woord en cijfers voor wat betreft het ingeroepen vormmerk van een fles met speciale schuimwijnkurk.

17. Verweerder besluit dat er geen reëel verwarringsgevaar bestaat tussen de ingeroepen rechten en het bestreden teken. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. 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 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

19. 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."

20. 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

21. 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).

22. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten 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.

23. Het Bureau zal hier eerst een vergelijking maken op basis van het niet gebruikspflichtige ingeroepen Uniemerkt 11790144. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 33 Alcoholhoudende dranken, met uitzondering van bier; Wijnen en mousserende wijnen; Likeuren; Spiritualiën; Brandewijn.	KI 33 Wijnen.

24. De waren "*wijnen*" van verweerder komen expressis verbis voor bij merk en teken en zijn derhalve identiek.

Conclusie

25. De waren van het bestreden teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

26. 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).

27. 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.

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="1011 1010 1147 1039">St Anna wijn</p>

Begripsmatige vergelijking

30. Het ingeroepen recht verwijst naar een meisjesnaam, ANNA. Deze wordt gevolgd door het bijvoeglijk naamwoord "Mini". De aanduiding "Mini" zal door het publiek worden opgevat als beschrijvend met betrekking tot de betrokken waren, met name dat deze klein zijn of nog in een kleine verpakking worden verkocht. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Daarom zal de naam ANNA in het ingeroepen merk worden opgevat als het dominante element.

31. Het element "St" in het bestreden teken is de afkorting voor "Sint" wat in het Nederlands het gebruikelijke voorvoegsel is bij de voornaam van een heilige. De "St" aanduiding wordt steeds gevolgd door de voornaam van de desbetreffende heilige. In dergelijke combinaties is de voornaam het onderdeel dat het meeste de aandacht trekt, aangezien de verschillende heiligen zich door hun voornaam onderscheiden, niet door de aanduiding "St". Dit gaat ook op in het voorliggende geval: in de combinatie "St Anna", gebruikt in het bestreden teken, is de voornaam "Anna" het dominante element. De aanduiding "wijn" is louter beschrijvend voor de waren "wijnen" waarvoor het bestreden teken werd gedeponneerd. Het publiek zal dit beschrijvend bestanddeel dan ook niet opvatten als het onderscheidende en dominerende element van de door het teken opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, reeds aangehaald).

32. Dat beide tekens eenzelfde naam bevatten betekent verder niet dat de tekens ook een vaststaande betekenis hebben (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). Dit is in het onderhavige geval niet aan de orde.

33. Aangezien merk noch teken in hun totaalindruk een vaststaande betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het gestileerde zijaanzicht van het hoofd van een vrouw die een hoofddoek draagt. Onder dit beeld staat in grote zwarte hoofdletters het woord ANNA. Aan het einde van het woord ANNA staat iets lager het woord "Mini" in een kleiner en fijner groen lettertype. Het bestreden teken is een woordmerk bestaande uit drie woorden van respectievelijk twee, vier en vier letters: St Anna wijn.

35. 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). Hoewel het beeldelement in het ingeroepen merk niet te verwaarlozen is gezien zijn grootte en zijn positie bovenaan in het begin van het merk (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek eveneens uitgaan naar het woord "ANNA" dat door zijn centrale positie en weergave in vette zwarte hoofdletters ook een prominente plaats inneemt in het geheel. Zoals hiervoor al werd aangevoerd bij de begripsmatige vergelijking van de tekens zal de toevoeging "Mini" door het in aanmerking komend publiek opgevat worden als beschrijvend voor de betrokken waren en dit element zal dan ook op visueel vlak niet het dominante element van het merk vormen.

36. Hetgeen hiervoor werd bepaald over het dominante element van merk en teken (zie punten 30 en 31), geldt ook voor de visuele vergelijking. Het dominante element van het ingeroepen merk en het bestreden teken, met name het woord ANNA, is identiek. Merk en teken verschillen verder doordat aan het ingeroepen merk nog het woord "Mini", alsook het beeld van een vrouwenhoofd zijn toegevoegd en anderzijds doordat in het bestreden teken de woorden "St" en "wijn" zijn opgenomen.

37. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

38. 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).

39. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als ANNA MINI, dan wel ANNA. Het bestreden teken zal worden uitgesproken als SINT ANNA WIJN, dan wel als SINT ANNA. Het is immers mogelijk

dat een deel van het publiek de beschrijvende elementen in merk en teken, respectievelijk MINI en WIJN, niet zal uitspreken omdat ze opgevat worden als louter beschrijvend voor de betrokken waren.

40. Ook op auditief vlak is het element ANNA het dominante element van merk en teken en wordt dit op identieke wijze uitgesproken. De uitspraak van merk en teken verschilt door de toevoeging van het woord MINI in het merk en de woorden SINT en WIJN in het bestreden teken, dan wel door de toevoeging van het element SINT zo de beschrijvende elementen niet worden uitgesproken. Deze verschillen zijn echter niet van dien aard dat zij de overeenstemming door het identieke en bovendien dominante element ANNA wegnemen.

41. Het Bureau is van oordeel dat het merk en het teken auditief overeenstemmen.

Conclusie

42. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het ingeroepen merk en het bestreden teken stemmen visueel in zekere mate overeen. Auditief stemmen de tekens overeen.

A.2 Globale beoordeling

43. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De betrokken waren zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

45. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

46. Daarnaast 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 en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het dominante element van het merk geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie voor het in aanmerking komend publiek in de Benelux.

47. Ook is van belang nog op te merken dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

48. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief stemmen de tekens overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren zijn identiek. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

49. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie punt 14). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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).

C. Conclusie

50. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

51. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient niet meer te worden toegekomen aan de beoordeling van de andere ingeroepen rechten, noch aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2011862 wordt toegewezen.

53. Het Benelux depot met nummer 1328346 wordt niet ingeschreven.

54. Verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het UR aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 juli 2017

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Behandelaar: Raphaëlle Gérard