

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2013264**  
**van 17 december 2019**

- Opposant:** **MIGUEL TORRES S.A.**  
Miquel Torres i Carbó, 6  
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)  
Spanje
- Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**  
Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe  
België
- Ingeroepen recht:** **Uniemerk 462523**  
  
VIÑA SOL  
  
*tegen*
- Verweerder:** **BODEGAS Y VIÑEDOS DE AGUIRRE S.A.**  
Av. México 1199  
Recoleta, Santiago  
Chili
- Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A  
2595 DA Den Haag  
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1353462**  
  
SOL DE CHILE

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 8 mei 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk SOL DE CHILE voor waren in klasse 33. De aanvraag is onder nummer 1353462 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 mei 2017.
2. Op 14 juli 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het Uniemerkt 462523, van het woordmerk VIÑA SOL ingediend op 12 februari 1997 en ingeschreven op 29 oktober 1998 voor waren in klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag 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 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")<sup>1</sup>.
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 21 juli 2017. 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 23 januari 2019.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de gelijkheid of overeenstemming van merk en teken en van de gelijkheid of overeenstemming van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant stelt dat hoewel een deel van het publiek een verhoogd aandachtsniveau heeft ten aanzien van de betrokken waren (wijnkenners, verzamelaars van wijn etc.), het gros van het publiek geen bijzondere kennis van deze waren heeft. In dat geval dient rekening te

---

<sup>1</sup> In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

worden gehouden met het laagste niveau van beide groepen, zodat een normaal aandachtsniveau in aanmerking moet genomen worden. De waren van verweerder zijn identiek aan de waren van opposant.

10. Wat de vergelijking van de tekens betreft, merkt opposant op dat in beide tekens het woord SOL het onderscheidende element vormt. De andere woordelementen in de tekens geven immers de afkomst van de waren aan, hetzij uit de wijngaard (VIÑA in het ingeroepen merk) of uit Chili (DE CHILE in het bestreden teken).

11. Visueel hebben de tekens het element SOL gemeen. Ongeacht een aantal visuele verschillen door de aanwezigheid van zwakkere beschrijvende termen, stemmen de merken in hun geheel overeen, aldus opposant.

12. Auditief stemt de uitspraak van de tekens overeen voor zover zij het woord SOL gemeen hebben. Hoewel er een aantal verschillen zijn tussen de tekens dient men volgens opposant toch te besluiten dat zij in hun geheel overeenstemmen nu de verschillen betrekking hebben op zwakkere elementen van de tekens.

13. Begripsmatig bestaan beide tekens uit Spaanse termen. Het Benelux publiek heeft volgens opposant een voldoende passieve kennis van het Spaans om het woord SOL te begrijpen als 'zon'. Er zijn immers ook verschillende woorden in het Frans, Nederlands en Engels die zijn afgeleid van 'sol' en die alle betrekking hebben op de zon. Het deel van het publiek dat het Spaans niet machtig is, zal de gemeenschappelijke term SOL begrijpen als een muzieknoot. Nu merk en teken de onderscheidende term SOL delen, meent opposant dat het publiek de tekens als begripsmatig overeenstemmend zal beschouwen.

14. Opposant licht toe dat het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen heeft. Hij verwijst naar eerdere oppositiebeslissingen van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna 'EUIPO') op grond van het ingeroepen merk.

15. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

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

#### **B. Argumenten verweerder**

17. Wat de vergelijking van de tekens betreft, geeft verweerder aan dat het element VIÑA en DE CHILE voor het Benelux publiek geen betekenis hebben nu het Spaans niet begrepen wordt door het publiek. Deze elementen zijn naar mening van verweerder dan ook onderscheidend en niet beschrijvend. Verweerder betwist dat het element SOL in de tekens het dominante element zou zijn. In casu moet naar de totaalindruk van de tekens gekeken worden en dus niet enkel naar het element SOL. Verweerder meent dat het publiek het eerste element van een teken doorgaans als dominant zal opvatten zodat hier VIÑA in het ingeroepen merk en SOL in het bestreden teken als de dominante elementen zullen worden aangemerkt. Deze tekens stemmen geheel niet overeen.

18. Visueel wijken de tekens af in hun aantal woorden. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden, het bestreden teken uit drie. Daarnaast verschillen de tekens in hun aantal letters, respectievelijk zeven in het ingeroepen merk en tien in het bestreden teken. Voorts verschillen de eerste delen van de te vergelijken tekens in hoge mate. Verweerder meent dan ook dat de tekens visueel niet overeenstemmen.

19. Auditief zijn de eerste lettergrepen van merk en teken verschillend. Bovendien is het merendeel van de lettergrepen in beide tekens verschillend. De tekens stemmen volgens verweerder niet overeen.

20. Een begripsmatige vergelijking van de tekens is niet aan de orde, aldus verweerder. Noch SOL, noch VIÑA en DE CHILE hebben een betekenis voor het Benelux publiek. Spaans wordt niet door het publiek begrepen zodat de tekens geen betekenis hebben. Verweerder verwijst hier nog naar een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau voor wat betreft het gebrek aan betekenis van het element SOL in de Benelux.

21. Verweerder erkent dat merk en teken gericht zijn op identieke waren.

22. Beide tekens hebben een intrinsiek onderscheidend vermogen nu ze niet beschrijvend zijn voor de waren, aldus verweerder.

23. Met betrekking tot het door opposant ingediende bewijs van gebruik van het ingeroepen merk stelt verweerder dat onvoldoende bewijs is geleverd om gebruik aan te tonen. Hij voert aan dat sommige stukken dateren van buiten de relevante periode. Hij merkt ook op, wat de facturen betreft, dat de kwantiteit van de betrokken waren beperkt is. Verder stelt hij ook dat de wijnmarkt omvangrijk is zodat gebruik in slechts vier van de achtentwintig landen te beperkt is. Wat betreft een aantal Duitse persartikels die verweerder overlegt als bewijs, meent hij dat deze niet in aanmerking kunnen worden genomen nu ze onvoldoende begrijpelijk zijn.

24. Verweerder besluit dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens en dat opposant er niet in geslaagd is normaal gebruik aan te tonen van zijn ingeroepen merk binnen de Europese Unie. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Bewijzen van gebruik**

25. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet opposant bewijs van gebruik aantonen in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt.

26. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 19 mei 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 19 mei 2012 tot 19 mei 2017.

27. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. Overeenkomstig regel 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

29. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:438), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

30. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

31. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

32. Het ingeroepen recht is een Uniemark, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van verordening (EU) Nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het Uniemark (hierna: "EUMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemark", luidt als volgt:

*"Een Uniemark waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."*

33. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Unie" (eerder "binnen de Gemeenschap") overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemark geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een

Uniemark op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*“Van een gemeenschapsmerk wordt “normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”*

34. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemark ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

35. Opposant dient hier volgende stukken in om het gebruik van het ingeroepen recht te bewijzen:

1. Presentatie producten
  - a. Productfiche VIÑA SOL witte wijn d.d. 2016
  - b. Productfiche Gran VIÑA SOL witte wijn d.d. 2016
2. Prijslijsten
  - a. Prijslijsten d.d. 2013, 2014, 2015 en 2016 voor Mafribel klanten in België en Luxemburg
  - b. Prijslijsten d.d. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 voor Winestate in Finland
  - c. Prijslijsten d.d. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 voor Wein Wolf Import in Duitsland
3. Facturen
  - a. 18 facturen van 2012 t.e.m. 2017 aan Belgische ondernemingen
  - b. 18 facturen van 2012 t.e.m. 2017 aan Finse ondernemingen
  - c. 1 factuur d.d. 2013 aan een Luxemburgse onderneming
  - d. 17 facturen van 2012 t.e.m. 2017 aan Duitse ondernemingen
4. Publicaties door derden
  - a. Uit België
    - i. Artikel ‘De 100 beste lente- en zomerwijnen’ van 7 april 2012 gepubliceerd in het Nieuwsblad
    - ii. Artikel ‘15 keer lekkers uit Spanje’ van 5 oktober 2013 gepubliceerd in het Nieuwsblad
  - b. Uit Duitsland
    - i. Artikel ‘B.E.W. Trifft – Miguel A. Torres und die Ritter der Tafelrunde’ van 20 juli 2016 gepubliceerd op de website b.e.w.

- ii. Artikel 'Wein als Rettungsschirm?' van september 2012 gepubliceerd in Weinwirtschaft
  - iii. Artikel 'Torres Wein: Spitzenweine, die geschichte schrieben' gepubliceerd in Weinbilly
  - iv. Artikel 'Langsam wächst der Stellenwert' van september 2013 gepubliceerd in Wein Markt
  - v. Artikel 'Die Big Player der Primera División' van januari 2015 gepubliceerd in Wein Markt
- c. Uit het Verenigd Koninkrijk
- i. Blogpost 'Torres Viña Sol – 50 Years Old & Still Fresh' van 21 november 2013 gepubliceerd op Quentin Sadler's Wine Page
  - ii. Artikel 'Wine Review: Viña Sol and Spanish whites' van 24 februari 2014 gepubliceerd in The Telegraph

36. Opposant legt verschillende facturen (stuk 3) over met betrekking tot de verkoop van wijnen onder het ingeroepen merk VIÑA SOL. Deze dateren allen uit de relevante periode en zijn gericht aan supermarktketens, dan wel wijnhandelaren in België, Duitsland, Finland en Luxemburg. De facturen betreffen telkens bestellingen van een paar duizend tot tienduizenden EUR samen goed voor een verkoopwaarde van 645.600 EUR in België, 102.500 EUR in Finland en 593.655 EUR in Duitsland. Deze facturen tonen dan ook aan dat het ingeroepen merk is gebruikt om afzet te genereren voor wijnen in de Europese Unie.

37. De overgelegde voorbeelden van productfiches (stuk 1) vormen ondersteunend bewijs van de wijze waarop de waren, in casu wijnen, in de winkels/op de markt worden gecommmercialiseerd. Ook de prijslijsten (stuk 2) die betrekking hebben op de relevante periode en de in België, Luxemburg, Finland en Duitsland gehanteerde prijzen weergeven voor de verkoop van wijnen onder het ingeroepen merk VIÑA SOL, staven het normaal gebruik van dit merk. De naam VIÑA SOL is zowel zichtbaar op de facturen als op de productfiches en de prijslijsten, waardoor deze stukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, relevant zijn ter ondersteuning van het bewijs van normaal gebruik van het teken VIÑA SOL.

38. De publicaties in Duitse, Belgische en Engelse media (stuk 4) dateren bijna allemaal van binnen de relevante periode. In deze artikelen in dagbladen, maar ook in gespecialiseerde wijnpublicaties worden de wijnen, zoals die worden verkocht onder het merk VIÑA SOL, besproken. Wat de in het Duits gestelde en niet vertaalde publicaties van opposant betreft, zij er vooreerst aan herinnerd dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Deze stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (regel 1.20 UR). De Duitse publicaties die opposant overlegt zijn artikelen uit vakbladen die onder andere de wijngaard van opposant alsook het gebruik van het ingeroepen merk voor wijnen bespreken. Dit is ook af te leiden uit foto's die de publicaties vergezellen. Het betreft dan ook op zich geen complexe artikelen. De passages met betrekking tot VIÑA SOL zijn gemarkeerd. Ondanks het feit dat men de Duitse taal niet machtig zou zijn, zijn deze stukken gezien de reden van indiening voldoende begrijpelijk zodat men snapt dat het artikel wijnen bespreekt die op de markt worden gebracht onder het ingeroepen merk VIÑA SOL. Deze stukken kunnen hier dus in aanmerking genomen worden als ondersteunend bewijs.

39. Het Bureau is van oordeel dat uit de facturen, productfiches, prijslijsten alsook de publicaties in verschillende Duitse, Belgische en Engelse media (stukken 1, 2, 3 en 4) in hun

geheel beschouwd voldoende duidelijk wordt dat opposant in de relevante periode wijnen op de markt heeft gebracht in de Europese Unie, onder de aanduiding VIÑA SOL. Het is juist dat een aantal van de prijslijsten en artikels buiten de relevante periode valt. In algemene zin kan echter opgemerkt worden dat het feit dat enkele stukken niet zijn gedateerd of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen aan een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50). De stukken in kwestie ondersteunen echter de inhoud van de prijslijsten en artikels die wel binnen de relevante periode vallen nu zij ook betrekking hebben op gebruik van het ingeroepen merk voor wijnen in landen van de Europese Unie. In zijn geheel bezien laten voornoemde stukken derhalve normaal gebruik van het ingeroepen merk zien.

40. Verweerder merkt op dat de kwantiteit van de betrokken waren vermeld in de facturen beperkt is (zie punt 23). Zoals hierboven aangegeven hoeft het gebruik niet kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton; Sonia Sonia Rykiel, reeds geciteerd). Het aantal producten dat is verkocht kan in het onderhavige geval niet als verwaarloosbaar worden beschouwd en is illustratief in het licht van de genoemde verkoopcijfers gedurende de relevante periode zodat het in voldoende mate laat zien dat het gaat om meer dan symbolisch gebruik in een substantieel deel van de Europese Unie.

41. Bovendien argumenteert verweerder dat de wijnmarkt omvangrijk is zodat gebruik in slechts vier van de achtentwintig landen te beperkt is (zie punt 23). Bij de beoordeling van normaal gebruik van het ingeroepen merk moet echter abstractie worden gemaakt van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Om vast te stellen of van een gemeenschapsmerk normaal gebruik wordt gemaakt moet beoordeeld worden of dit merk gebruikt is overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten (zie HvJEU, Onel, reeds aangehaald). Bijgevolg kan het gebruik van het merk in vier van de achtentwintig lidstaten op zich voldoende zijn voor het bestaan van normaal gebruik, hetgeen hier het geval is.

42. Het Bureau stelt vast dat het ingeroepen merk in de ingediende stukken enkel gebruikt is in relatie tot wijnen. Het ingeroepen merk is echter geregistreerd in klasse 33 voor *Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)*. Nu het normaal gebruik van het ingeroepen merk enkel betrekking heeft op een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven, zal in het licht van de verdere beoordeling van deze oppositie het ingeroepen merk worden geacht enkel ingeschreven te zijn voor dat deel van de waren, in casu wijnen

#### *Conclusie*

43. Het Bureau besluit dat uit de overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende duidelijk blijkt dat het ingeroepen merk is gebruikt in de relevante periode teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen, doch enkel voor de waren wijnen in klasse 33.



## A.2 Verwarringsgevaar

44. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

45. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

46. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227- 1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de waren**

47. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

48. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen merk 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.

49. Voor de vergelijking van de waren van het ingeroepen merk wordt hier enkel gekeken naar de waar 'wijnen' waarvoor opposant stukken heeft ingediend (zie punt 43).

50. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 33 Wijnen.	CI 33 Alcoholic beverages (except beers).  <i>KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).</i>

	N.B. De originele taal van deze aanvraag is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.
--	--

51. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als gelijk nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van de meer algemene categorieën waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). De waren wijnen van opposant vormen een specifieke categorie van de alcoholhoudende dranken van verweerder. Deze waren zijn derhalve gelijk.

#### *Conclusie*

52. De waren van verweerder zijn gelijk aan de waren van opposant.

#### **Vergelijking van de tekens**

53. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

54. 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.

55. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
VIÑA SOL	SOL DE CHILE

#### *Begripsmatige vergelijking*

56. 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, ECLI:EU:T:2003:184). VIÑA betekent in het Spaans, wijngaard. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend Benelux publiek niet vertrouwd is met het Spaans en dus deze betekenis van 'wijngaard' niet of minstens niet meteen zal begrijpen. Nochtans zal dit publiek wel een verwijzing naar 'wijn' in dit

woord kunnen opmerken vanwege de gelijkenis met het wel bekende Franse woord 'vin' voor wijn en het feit dat het element vin- in het Nederlands ook terug te vinden is in woorden die verwijzen naar wijn, zo bijvoorbeeld het woord 'vinotheek', wat zoveel betekent als een wijnwinkel. Dit bestanddeel van het merk zal niet opgevat worden als het dominante element gezien het beschrijvend is voor de betrokken waren, met name wijnen. Bijgevolg zal men het element SOL hier als het dominante element van het ingeroepen merk opvatten.

57. Het woord SOL betekent in het Spaans 'zon'. Het relevante publiek zal deze betekenis ofwel meteen begrijpen, ofwel in SOL minstens een verwijzing herkennen naar 'zon' nu men het element SOL zal kennen van bijvoorbeeld de Spaanse vakantiebestemming 'Costa del Sol' wat zoveel betekent als 'zonnekust' of van het gebruik van het element SOL in woorden die betrekking hebben op de zon zoals 'solair' wat 'met betrekking tot de zon' betekent. Kortom de woorden van het ingeroepen recht kunnen dus door het in aanmerking komend publiek herkend worden als een verwijzing naar 'wijn van de zon'.

58. Het bestreden teken zal dan door het Benelux publiek kunnen begrepen worden als 'zon van Chile (Chili)'. Het publiek zal de Spaanse woorden DE CHILE opvatten als een verwijzing naar de herkomst van de waren, namelijk 'uit Chili', gezien de gelijkenis met het Franse woord 'de' wat ook 'uit' dan wel 'van' betekent. Gezien het beschrijvende karakter van de woorden DE CHILE voor de betrokken producten, wijnen afkomstig uit Chili, zal het element SOL opgevat worden als het dominante element van het bestreden teken.

59. In zoverre het publiek in beide tekens een verwijzing kan herkennen naar de zon, stemmen ze op begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

#### *Visuele vergelijking*

60. Het ingeroepen merk is een woordmerk dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en drie letters, VIÑA SOL. Het bestreden teken is een woordmerk bestaande uit drie woorden van respectievelijk drie, twee en drie letters, SOL DE CHILE.

61. Het dominante element van de tekens is identiek. De tekens verschillen verder door de toevoeging van het woord VIÑA in het ingeroepen merk en de woorden DE CHILE in het bestreden teken.

62. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

63. Het ingeroepen merk zal uitgesproken worden in drie lettergrepen als VI-ÑA SOL. Het bestreden teken zal daarentegen uitgesproken worden in vier lettergrepen als SOL DE CHI-LE. Gezien het beschrijvende karakter van de woorden VIÑA in het ingeroepen merk en DE CHILE in het bestreden teken zal de aandacht van het publiek eerder uitgaan naar de identieke uitspraak van het element SOL.

64. Auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen.

*Conclusie*

65. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeen.

**A.2 Globale beoordeling**

66. 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.

67. 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). In casu gaat het om waren die zich richten op het grote publiek. Aangezien wijn doorgaans overal wordt verkocht, van de supermarkt tot restaurants en cafés, gaat het volgens de rechtspraak om gangbare consumptieproducten waarvoor het relevante publiek de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van gewone consumptiegoederen is (zie arrest GEU van 9 maart 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118). Het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag hier dus normaal worden geacht.

68. 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, reeds geciteerd).

69. 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). Zoals hierboven al werd aangegeven, meent het Bureau dat het overgrote deel van het Benelux publiek niet vertrouwd is met het Spaans en dat het dus geenszins vaststaat dat dit publiek een betekenis zal geven aan het ingeroepen recht als 'wijn van de zon'. Het ingeroepen recht in casu heeft een normaal onderscheidend vermogen. Overigens moet naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen Europees merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd (HvJEU, F1-LIVE C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314). Bovendien speelt het onderscheidend vermogen van het merk inderdaad een rol bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar is dit slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2008:339). Het Bureau merkt ook nog op dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

70. Visueel, auditief en begripsmatig stemmen de tekens in zekere mate overeen. De waren van het bestreden teken zijn gelijk aan de waren van opposant. Op grond van het voorgaande is

het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

71. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar in zijn mening gelijkaardige eerdere beslissingen van het Bureau, dan wel EUIPO (zie punt 14), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007; ECLI:EU:T:2007:47).

#### **C. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

73. De oppositie met nummer 2013264 wordt toegewezen.

74. Benelux aanvraag 1353462 wordt niet ingeschreven.

75. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE iuncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 december 2019

Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen



Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet