



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2013410

van 21 augustus 2018

Opposant: **Binderer St. Ursula Weinkellerei GmbH**

Mainzer Strasse 186
55411 Bingen am Rhein
Duitsland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuijl B.V.**

Alexander Office, Prinsenkade 9D
4811 VB Breda
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Internationale inschrijving 1167108**

SOVINELLO

tegen

Verweerder: **Bickery Food Group B.V.**

Stichtse Kade 46
1243 HW 's-Graveland
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1356525**

VINELLO

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 juni 2017 heeft verweerder een depot ingediend van het woordmerk VINELLO, ter onderscheiding van waren in de klassen 29, 30, 31 32 en 33. Het depot is onder nummer 1356525 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 10 juli 2017.
2. Op 5 september 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 1167108 met aanduiding van de Benelux van het woordmerk SOVINELLO, ingediend op 6 juni 2013 en ingeschreven op 14 oktober 2013 voor waren in klasse 33.
3. Volgens het internationale register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren, te weten alle waren in de klassen 32 en 33, van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 7 september 2017. In het verdere verloop 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 is afgerond op 4 april 2018.

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 van opposant

9. Opposant stelt dat hij een internationaal opererend familiebedrijf is met wijnhuizen en wijnbouwpartners over de hele wereld. Het bedrijf werd 60 jaar geleden opgericht en het assortiment omvat wijnen uit alle belangrijke wijnbouwlanden ter wereld. De waren worden via toonaangevende importeurs en agenten verkocht aan de detailhandel en grote retailers, zoals in Nederland onder meer bij Albert Heijn. Het merk SOVINELLO wordt gebruikt voor mousserende wijnen en in het bijzonder voor

gearomatiseerde cocktails op basis van wijn, die zowel in flessen als in blikjes worden verkocht, aldus opposant.

10. Opposant heeft de oppositie ingesteld tegen alle waren in de klassen 32 en 33 van het betwiste teken. Volgens opposant zijn de waren in klasse 33 identiek en die in klasse 32 soortgelijk.

11. In visueel opzicht geldt volgens opposant dat het dominante element VINELLO is en dat is identiek. Het betwiste teken maakt integraal deel uit van het ingeroepen recht. Merk en teken delen zeven van de in totaal negen letters waaruit het ingeroepen recht bestaat. Zij stemmen daardoor in hoge mate overeen, aldus opposant.

12. Auditief worden merk en teken identiek, dan wel nagenoeg identiek uitgesproken. Het enige verschil in uitspraak zou volgens opposant gelegen kunnen zijn in de eerste twee letters van het ingeroepen recht. Deze letters zijn echter van ondergeschikt belang, aldus opposant, die stelt dat de nadruk ligt op het dominerende element VINELLO. Auditief stemmen merk en teken overeen volgens opposant.

13. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde volgens opposant, aangezien merk noch teken een vaststaande betekenis hebben. Opposant voegt daar wel aan toe dat zij dezelfde associatie oproepen.

14. Opposant stelt dat het in aanmerking komend publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft en dat het ingeroepen recht van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

15. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt daarom het Bureau de registratie van het betwiste teken in de klassen 32 en 33 te weigeren.

B. Reactie van verweerder

16. Volgens verweerder kan er voor de consument geenszins sprake zijn van verwarring. Opposant verkoopt in de Benelux via Albert Heijn één product waarbij op het etiket “secco & tonic” staat, waarmee wordt gerefereerd aan de hypes rondom prosecco en gin tonic. Gezien de verschillen in logo's, uiterlijk en inhoud van de producten is verwarringsgevaar onwaarschijnlijk, aldus verweerder. Verweerder voegt hiertoe productfoto's bij van de waren in kwestie. Verweerder merkt ook op dat de verschillende dranken in verschillende formaten worden verkocht.

17. Verweerder analyseert de gebruikte logo's en beeldelementen op de verpakkingen van de respectievelijke waren en concludeert daaruit dat er geen sprake kan zijn van visuele en begripsmatige overeenstemming.

18. Verweerder betwist ook de auditieve overeenstemming en stelt dat de consument bij het horen van de naam Sovinello Secco & Tonic aan een mix van prosecco en tonic denkt en niet aan een klassieke wijn. Dat is anders bij het horen van de naam Vinello, waarbij geldt dat de naam is afgeleid van het Italiaanse “vino”, aldus verweerder.

19. De totaalindruk stemt onvoldoende overeen, zodat de consument niet zal denken dat de waren uit dezelfde “bron” afkomstig zijn. Er wordt volgens verweerder ook “geen ongerechtvaardigd voordeel

getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen, dan wel de (vrij onbekende) reputatie van het merk SOVINELLO”.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

20. 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 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, 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 tekens

23. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

24. 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).

25. Ten aanzien van het eerste ingeroepen recht, zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SOVINELLO	VINELLO

Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit negen letters, SOVINELLO. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk. Het bestaat uit zeven letters, VINELLO.

27. Het betwiste teken is identiek aan de laatste zeven letters van het ingeroepen recht. Het verschil tussen beide is uitsluitend gelegen in de twee aanvangsletters van het ingeroepen recht, SO. Hoewel in beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), vormen de identieke en identiek geplaatste letters maar liefst zeven van de negen letters van het ingeroepen recht. Er is daardoor op zijn minst sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

28. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

29. Het ingeroepen recht bestaat uit vier lettergrepen, SO-VI-NE-LLO. Het betwiste teken bestaat uit drie lettergrepen, te weten VI-NE-LLO. Merk en teken delen op identieke wijze drie van de vier lettergrepen van het ingeroepen recht. De aanvangslettergreep is evenwel verschillend. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als [so:vinello:] en het betwiste teken als [vinello:]. Merk en teken kennen een vrijwel gelijk ritme en eenzelfde cadans.

30. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in auditief opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

31. In begripsmatig opzicht geldt dat zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken geen vaststaande betekenis hebben in een van de relevante Benelux talen.

32. Het Bureau acht een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

33. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

34. 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).

35. Bij vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd 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.

36. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
KI 33 Alcoholic beverages (except beers), in particular wines. KI 33 Alcoholische dranken (met uitzondering van bieren), in het bijzonder wijnen.	KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).
<i>NB: aangezien het Nederlands niet de originele taal is van de warenopgave, werd voor de leesbaarheid van de beslissing een Nederlandse, niet-officiële, vertaling toegevoegd.</i>	

Klasse 32

37. De waren "bieren" van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Hoewel deze waren van het betwiste teken uitdrukkelijk worden uitgesloten van de alcoholhoudende dranken van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat deze waren soortgelijk zijn. Deze dranken worden immers in de regel bij en/of in dezelfde gelegenheden genuttigd. Ze zijn bovendien concurrerend, de keuze tussen bier of een ander aperitief kan immers variëren, maar vullen elkaar ook aan, bijvoorbeeld bij de keuze van de drank die genuttigd kan worden voor of tijdens de maaltijd. Ook zijn de verkooppunten en de distributiekkanalen van bieren en alcoholhoudende dranken over het algemeen hetzelfde.

38. De overige waren in klasse 32 van het betwiste teken betreffen niet-alcoholische dranken, te weten "*minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken*". Het Bureau is evenwel van oordeel dat deze waren dezelfde aard (dranken) en bestemming (het lessen van de dorst) kennen

als de waren van het ingeroepen recht. Bovendien hebben deze waren ook vaak dezelfde verkoopkanalen en bevinden zij zich gezamenlijk op menu- of drankkaarten. De wijze van gebruik en de eindgebruikers kunnen dezelfde zijn en ook hier kan er sprake zijn van een concurrentiële verhouding. Een belangrijk verschil is uiteraard het feit dat de ene drank alcohol bevat en de andere niet, maar er zijn ook alcoholvrije bieren en wijnen, die bovendien gewoonlijk door dezelfde aanbieders op de markt worden gebracht. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de waren op zijn minst licht soortgelijk zijn (zie in die zin GEU, Rosalia de Castro, T-421/10, 5 oktober 2011 ECLI:EU:T:2011:565).

Klasse 33

39. De waren “*alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)*” van het betwiste teken zijn identiek aan de waren “*alcoholische dranken (met uitzondering van bieren), in het bijzonder wijnen*” van het ingeroepen recht. Dat de waren van het ingeroepen recht meer specifiek zijn gedefinieerd naar hun aard doet niet af aan de mate van soortgelijkheid (zie daartoe GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). Deze waren zijn derhalve identiek.

Conclusie

40. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels licht soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

41. 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.

42. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren zijn bestemd voor het algemene publiek. Daarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

43. 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, beide reeds geciteerd).

44. Het verwarringsgevaar is 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht zegt niets over de waren in kwestie, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

45. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens en de waren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

46. Verweerder betreft in de vergelijking van de tekens het daadwerkelijk gebruik ervan op de markt (zie overwegingen 16 en 17). 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 en 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, ECLI:EU:T:2006:10, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

47. Volgens verweerder wordt er "geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen, dan wel de (vrij onbekende) reputatie van het merk SOVINELLO" (zie overweging 19). Het Bureau wijst erop dat deze inbreukgrond (zie artikel 2.3, sub c BVIE) niet door opposant werd aangevoerd en dit bovendien ook nog niet mogelijk was op het moment van instellen van de oppositie.¹

C. Conclusie

48. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2013410 wordt geheel toegewezen.

50. Het Benelux depot met nummer 1356525 wordt niet ingeschreven voor alle waren waartegen de oppositie is gericht, te weten:

- KI 32: (*alle waren*)
- KI 33: (*alle waren*)

51. Het Benelux depot met nummer 1356525 wordt wel ingeschreven voor alle waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- KI 29: (*alle waren*)
- KI 30: (*alle waren*)
- KI 31: (*alle waren*)

52. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 21 augustus 2018

¹ dit is wel mogelijk sinds 1 juni 2018, zie: <https://www.boip.int/nl/ie-professionals/actueel/bvie-wijzigingen-per-1-juni-2018>

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:
Guy Abrams