

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017127
van 30 mei 2023

Opposant: **ADVINI, société anonyme à directoire et conseil de surveillance**
Avenue de l'Enclos
34725 Saint-Felix-de Lodez
Frankrijk

Gemachtigde: **WIPLAW SPRL**
Avenue Louise 231
1050 Brussel
België

Ingeroepen merk: **Uniemerik 8672784**

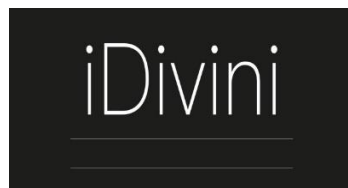
ADVINI

tegen

Verweerder: **PRO K'ONCEPT BV**
Steenweg 44
1730 Asse
België


Gemachtigde: **Spectrum Legal**
Edingsesteenweg 75
1730 Asse
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1439744**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 april 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in klasse 33. De aanvraag is onder nummer 1439744 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 mei 2021.
2. Op 1 juli 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het de eerdere Uniemerkt inschrijving 8672784 van het woordmerk ADVINI, aangevraagd op 9 november 2009 en ingeschreven op 22 juni 2010 voor waren en diensten in de klassen 33 en 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is gebaseerd op een deel van de diensten van het ingeroepen merk in klasse 35 en is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 2 juli 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder om gebruiksbewijzen gevraagd. Daarnaast is de procedure eenmalig op verzoek van partijen opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 20 september 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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 identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant licht toe dat Advini een Frans beursgenoteerd bedrijf is dat sinds 1965 bestaat en zich richt op de handel in wijn.
9. Opposant betoogt dat de waren van het bestreden merk, te weten verschillende soorten wijnen, overeenstemmen met de diensten van het ingeroepen merk in klasse 35. Deze diensten zien immers op de verkoop van wijn en de waren en diensten zijn derhalve complementair.

10. Verder zijn de tekens volgens opposant visueel sterk overeenstemmend. De woorelementen 'ADVINI' en 'iDivini' verschillen slechts in 2 letters, waarbij de tweede letter 'i' in het woord 'iDivini' vrij onopvallend is, aldus opposant. De figuratieve elementen in het bestreden teken zullen volgens opposant enkel worden opgevat als versiering.

11. Op auditief vlak hebben de tekens eenzelfde ritme en intonatie. Het eerste deel wordt overeenstemmend uitgesproken door de 'ad' / 'id' klank en het grootste deel van de tekens, te weten 'vini' heeft een identiek uitspraak. De extra letter 'i' in het bestreden teken zal volgens opposant onopvallend, dan wel snel worden uitgesproken, omdat deze tussen twee medeklinkers is geplaatst. Om die reden stelt opposant dat er sprake is van een sterke auditieve overeenstemming.

12. Opposant betoogt dat beide tekens een Latijnse fantasienaam betreffen die verwijst naar wijn. De tekens zijn derhalve begripsmatig eveneens in hoge mate overeenstemmend of op zijn minst overeenstemmend.

13. Verder betoogt opposant dat het ingeroepen merk een verhoogd onderscheidend vermogen heeft, aangezien het merk een reputatie heeft in de wijnsector wereldwijd en met name in de Europese Unie. Opposant dient stukken in om deze stelling te onderbouwen en betoogt hierbij dat het bedrijf een begrip is in de Franse wijnindustrie, in 2021 een omzet van EUR 280,2 miljoen behaalde en 900 werknemers heeft.

14. Opposant concludeert op grond van het voorgaande dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

Bewijzen van gebruik

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend voor de ingeroepen merken, waarbij opposant ook ingaat op de argumenten van verweerder betreffende het verwarringsgevaar.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder licht toe dat hij een Belgische onderneming is die actief is in de druiventeelt, alsmede de productie en handel van fijne wijnen met een uniek karakter. Om die reden heeft verweerder de Italiaanse onderneming iDivini SSA opgericht. Dit betreft een traditioneel wijnhuis dat is gevestigd in Italië.

17. Verweerder betoogt dat de waren en diensten niet overeenstemmend zijn. Volgens verweerder vallen de verkoop- en distributiekanaalen niet samen, vertonen de afzetmarkten onvoldoende overlapping en richten de waren en diensten zich op een verschillend publiek. Daarnaast betwist verweerder dat er sprake is van complementariteit.

18. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat deze op een aanzienlijk aantal vlakken verschillen. De woorelementen verschillen in het aantal letters en slechts 4 letters staan in dezelfde volgorde, te weten 'vini'. Verweerder merkt ook op dat het ingeroepen merk in de praktijk met een hoofdletter A en V wordt weergegeven. Dit verschilt van het bestreden teken, nu hierin alleen de letter D als hoofdletter wordt geschreven. Volgens verweerder zijn de figuratieve elementen van het bestreden teken zeer onderscheidend en zal het publiek dit opmerken. De tekens stemmen derhalve visueel niet overeen.

19. Verweerder stelt dat er evenmin sprake is van auditieve overeenstemming. De tekens verschillen in lengte en klank en slechts twee van de vier lettergrepen van het bestreden teken stemmen overeen met lettergrepen in het oudere merk. Volgens verweerder zorgt de verschillende opeenvolging van klinkers, 'A-I-I' versus 'I-I-I', voor substantiële verschillen in geluid, klemtoon en spraakritme. Bovendien zal het relevante publiek bij het uitspreken van de woorden bij het ingeroepen merk de klemtoon op de eerste lettergreep plaatsen (AD-vi-ni), en bij het bestreden merk eerder op de tweede lettergreep (i-DI-vi-ni). Daarnaast is de letter D in het bestreden teken onontbeerlijk voor de uitspraak, maar is de klank van de letter D in het ingeroepen merk verwaarloosbaar, aldus verweerder. Om die reden zijn de tekens auditief niet overeenstemmend.

20. Verweerder betoogt verder dat zelfs indien er sprake zou zijn van visuele en auditieve overeenstemming, dit wordt geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen. Volgens verweerder hebben beide tekens een betekenis. Het bestreden teken wordt opgevat als een samengesteld woord, bestaande uit het voorvoegsel 'i' en het basiswoord 'Divini'. Het voorvoegsel 'i' verwijst naar online verkoop, maar kan ook door het publiek worden opgevat als verwijzing naar de locatie van het wijnhuis van verweerder in de Italiaanse plaats Isola d'Asti', aldus verweerder. Het woord 'Divini' zal door het publiek worden begrepen als 'goddelijk' of 'verrukkelijk', nu dit woord sterk lijkt op het Engels woord 'divine' of het Franse woord 'divin'. Het ingeroepen merk bestaat uit het Latijnse woord 'ad' en het woord 'vini'. Vini kan worden herkend als het Italiaanse woord voor 'wijnen'. Dit woord is volgens verweerder beschrijvend. Het geheel betekent 'naar de wijnen' of 'met wijnen', aldus verweerder. Om die reden zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend.

21. Verweerder stelt dat indien het publiek ook in het bestreden teken het woord 'vini' herkent, het publiek dan zal begrijpen dat het om een woordspel gaat. Dit zorgt voor een verhoogd onderscheidend vermogen van het dominerende bestanddeel 'Divini', aldus verweerder.

22. Verweerder betwist de stelling van opposant dat het ingeroepen merk een reputatie heeft en betoogt dat de ingediende stukken dit onvoldoende aantonen. Verder stelt verweerder dat het ingeroepen merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, gezien voornoemde betekenis. Volgens verweerder is het element 'AD' het dominerende bestanddeel van het ingeroepen merk en dit woord verschilt dermate van het dominerende bestanddeel van het bestreden teken, te weten 'DIVINI', dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

23. Verder betoogt verweerder dat het gaat om een publiek met een verhoogd aandachtsniveau.

24. Op grond van voornoemde verschillen en het gebrek aan gevaar voor verwarring concludeert verweerder dat de oppositie dient te worden afgewezen.

25. Verweerder verzoekt in zijn argumenten ook om bewijzen van gebruik van het ingeroepen merk.

Reactie op bewijzen van gebruik

26. Verweerder betoogt, kort samengevat, dat de stukken onvoldoende aantonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt omdat i) de stukken geen datum bevatten of buiten de relevante periode vallen, ii) de stukken alleen betrekking hebben op Frankrijk en niet aantonen of er ook buiten Frankrijk sprake is van normaal gebruik, iii) het merk niet wordt gebruikt zoals geregistreerd en iv) er geen sprake is van merkgebruik. Daarnaast reageert verweerder op de argumenten van opposant met betrekking tot het verwarringsgevaar.

III. BESLISSING

A.1 Verzoek om bewijzen van gebruik

27. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

28. Het betwiste teken werd ingediend op 2 april 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 2 april 2016 tot 2 april 2021. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

29. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") 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.¹ Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.² 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.³

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.⁴ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁵

31. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar 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.⁶

32. Het ingeroepen merk is een Uniemerk. Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een "normaal gebruik" te kunnen spreken, hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op

¹ HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

² HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

³ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁴ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of dienst op de desbetreffende markt afhangt.⁷ 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 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.⁸

33. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

34. Opposant heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:

1. Jaarrekeningen en jaarverslag van ADVINI van 2016 - 2020;
2. Catalogi en brochures met informatie;
3. Informatie over beurzen en foto's van stands;
4. Screenprints van Facebook;
5. Nieuwsberichten over de financiële resultaten van ADVINI, alsmede andere activiteiten en initiatieven van ADVINI.

35. Met betrekking tot de opmerking van verweerder dat een groot deel van de stukken niet gedateerd is of buiten de relevante periode valt merkt het Bureau op dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn, 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.⁹ Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die worden aangevoerd, ondersteunen.¹⁰ Het Bureau zal dan ook steeds geval per geval de totaliteit van de ingediende stukken beoordelen om vast te stellen of er sprake is van normaal gebruik.

36. Uit de financiële informatie, catalogi en nieuwsberichten (nrs. 1, 2 en 5) volgt dat ADVINI een Frans beursgenoteerd bedrijf is dat zich richt op de wijnhandel tussen de wijnhuizen en professionele afnemers. In deze documenten staat onder meer uitgelegd welke dienstverlening opposant aanbiedt, alsmede wat de hoogte van de jaarlijkse omzet is en hoeveel medewerkers bij opposant werkzaam zijn. In de stukken ontbreken echter documenten die daadwerkelijk aantonen dat deze diensten aan klanten worden verleend, zoals facturen, opdrachtbevestigingen of contracten. Evenmin wordt duidelijk of en in welke omvang deze diensten onder het merk ADVINI worden verleend buiten Frankrijk.

37. Op deze wijze kan het Bureau niet vaststellen of er daadwerkelijk diensten onder het merk ADVINI zijn geleverd, wat bij benadering de omvang is van die dienstverlening en aan welk publiek, dan wel in welke landen in de Europese Unie de diensten zijn bestemd en geleverd.

⁷ Gerecht EU 1 juni 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, punt 73 (Superior Manufacturing) en HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 50 en 54 (ONEL).

⁸ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

⁹ HvJEU 17 juli 2008, C-488/06, ECLI: EU:C:2008:420, punt 72 (Aire Limpio).

¹⁰ Gerecht EU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI: EU:T: 2004:225, punt 53 (Vitafruit).

38. Een aantal nieuwsberichten verwijzen naar een samenwerking tussen opposant en een Italiaans bedrijf waarbij het nieuwe bedrijf 'Advini Italia' is opgericht. Dit bericht geeft echter geen informatie over het gebruik van het merk 'ADVINI' op de Italiaanse markt. Verder is de enkele aanwezigheid van opposant op internationale wijnbeurzen in Brussel en Düsseldorf (nr. 3), alsmede het bestaan van een foodtruck genaamd 'Bistro Advini' die volgens Facebook in België tweemaal een wijnhuis heeft bezocht (nr. 4), naar het oordeel van het Bureau onvoldoende bewijs om te kunnen concluderen dat opposant in deze landen het doel heeft gehad om markaandelen te verkrijgen of te behouden.¹¹

39. Weliswaar doen de documenten vermoeden dat er meer gebruik van het merk in Frankrijk is geweest, echter uit het overige bewijsmateriaal kan onvoldoende duidelijk de conclusie worden getrokken of er sprake is van gebruik in andere landen in de Europese Unie, noch wat de omvang van het gebruik is. Zoals hiervoor opgemerkt (zie alinea 31) kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet het worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.

Conclusie

40. Uit de ingediende stukken blijkt, kortom, niet of in elk geval onvoldoende dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt in de Europese Unie voor de aangeduide diensten.

B. Overige factoren

41. Het Bureau erop dat de extra argumenten die opposant heeft gegeven bij het indienen van de bewijzen van gebruik en de reactie van verweerder op deze argumenten (zie alinea's 15 en 26), niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.14 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

C. Conclusie

42. De oppositie wordt afgewezen nu normaal gebruik van het ingeroepen merk niet is bewezen.

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2017127 wordt afgewezen.

44. Benelux aanvraag met nummer 1439744 wordt ingeschreven.

¹¹ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

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

Den Haag, 30 mei 2023



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard