

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017573**  
**van 26 januari 2023**

**Opposant:** **ORNELLAIA E MASSETO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.**  
Località Ornellaia 191 Fraz. Bolgheri  
57022 CASTAGNETO CARDUCCI  
Italië

**Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**  
Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe  
België

**Ingeroepen merk 1: Internationale inschrijving 508469**  
  
ORNELLAIA

**Ingeroepen merk 2: Internationale inschrijving 1302411**  
  
ORNUS DELL'ORNELLAIA

**Ingeroepen merk 3: Internationale inschrijving 1326893**



*tegen*

**Verweerder:** **SILENRO BV**  
Dorp West 148  
9080 Lochristi  
België

**Gemachtigde:** **Van Valckenborgh – Advocaat BV (NotaBene Advocaten)**

Louizalaan 475 9  
1050 Brussel  
België

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1449493**

Wijn Ornelis

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 2 september 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Wijn Ornelis voor waren in de klassen 1, 21 en 33.

De aanvraag is onder nummer 1449493 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 september 2021.

2. Op 22 november 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- de internationale inschrijving 508469 met geldigheid in de Benelux van het woordmerk ORNELLAIA, ingediend op 15 december 1986 en ingeschreven voor waren in de klasse 33;
- de internationale inschrijving 1302411 met geldigheid in de Benelux van het woordmerk ORNUS DELL'ORNELLAIA, ingediend op 11 april 2016 en ingeschreven op 13 oktober 2016 voor waren in de klasse 33;
- de internationale inschrijving 1326893 met geldigheid in de Benelux van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 19 januari 2016 en ingeschreven op 2 november 2017 voor waren in de klasse 33:



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken. Gedurende de procedure is het betwiste teken overgedragen aan SILENRO B.V. SILENRO B.V. wordt voor wat betreft deze oppositieprocedure geacht in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke verweerder, Van Valckenborgh – Advocaat BV (NotaBene Advocaten).<sup>1</sup>

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken. Opposant heeft de oppositie in zijn argumenten beperkt tot één van de ingeroepen merken, namelijk tot ingeroepen merk 1, de internationale inschrijving 508469.

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 24 november 2021. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure een keer opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. 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 28 september 2022.

---

<sup>1</sup> Zie regel 4.7.3.1 van de Richtlijnen oppositieprocedure (versie 1 november 2017).

## II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste teken niet ingeschreven moet worden:

- Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: *"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."*
- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerkt, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."*

### A. Argumenten opposant

8. Opposant voert aan dat hij een wereldberoemde wijnproducent is met langdurige marktaanwezigheid en reputatie. Het ingeroepen merk is bekend in de wijnsector en bij wijnliefhebbers. Het merk wordt gebruikt voor verschillende wijnen. De rode 'Ornellaia' wijn heeft een lange geschiedenis en is bekend als een van Italië's beste rode wijnen.

9. Verweerder is verbonden met de heer Sven Ornelis, een wijnblogger die ook wijn online verkoopt. Het assortiment bevat volgens opposant Italiaanse wijnen.

10. Wat betreft de vergelijking tussen de waren merkt opposant op dat de betwiste waren in klasse 1 ingrediënten zijn voor het maken van wijn en dus een duidelijk nauw verband houden met de 'Wijnen' waarvoor het oudere merk is ingeschreven in klasse 33. De betwiste waren verschillen van aard, maar zijn naar hetzelfde publiek gericht: wijnliefhebbers met een passie voor wijnen en voor het maken ervan. Bovendien zijn de betwiste waren in klasse 1 ook concurrerend aan de waren van het oudere merk. De bovengemelde consumenten kiezen voor een thuisgemaakte wijn of een gekochte wijn. Zij maken dus een keuze tussen de vergeleken waren.

11. Ten aanzien van de betwiste waren in klasse 21 merkt opposant op dat het hier om wijnaccessoires gaat. Deze houden een duidelijk nauw verband met de 'Wijnen' van het oudere merk in klasse 33. Bijvoorbeeld wijnglazen speciaal ontworpen om wijn in te schenken en uit te drinken. Deze waren hebben dezelfde bestemming (het drinken van wijn) en worden via dezelfde distributiekanaal aangeboden. De waren worden ook altijd samen gebruikt. Het feit dat de waren verschillend van aard zijn, doet niet af aan de link die gebruikers rechtstreeks en onmiddellijk maken tussen wijn en wijnaccessoires. De waren zijn dus in zekere mate soortgelijk.

12. De betwiste waren in klasse 33 'Wijn; wijnen' zijn identiek aan de waren 'Wijnen' in klasse 33 van het oudere merk.

13. Het oudere merk heeft geen betekenis. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden waarvan het eerste woord 'Wijn' zeker beschrijvend is voor de aangeduide waren. Dit onderdeel heeft dus geen enkel

onderscheidend vermogen. Het tweede woordelement, Ornelis, heeft geen betekenis. Aangezien de onderscheidende elementen van de tekens geen betekenis hebben, is een conceptuele vergelijking niet mogelijk.

14. Voor de visuele vergelijking is van belang dat het onderdeel Wijn in het betwiste teken louter beschrijvend is en dus geen indruk zal nalaten op het relevante publiek. De lettercombinatie 'ORNEL' (vijf letters in dezelfde rangorde) komt voor in zowel het betwiste teken als het oudere merk. De eerste vijf letters van het oudere merk vormen dus meer dan 71% van het enige onderscheidende woordelement van het betwiste teken. In het betwiste teken is 'IS' een gebruikelijk suffix. In het oudere merk zal 'AIA' ook als suffix gepercipieerd worden. Gelet op dit alles stemmen de tekens visueel in sterke mate overeen, in zoverre dat zij de eerste vijf letters van het oudere merk delen. Auditief zijn de tekens ook sterk overeenstemmend, nu zij de eerste twee lettergrepen, OR en NEL, delen.

15. Het aandachtsniveau van het relevante publiek mag normaal geacht worden. Het oudere merk is intrinsiek onderscheidend voor de betreffende waren. Bovendien heeft het oudere merk een zeker toegenomen onderscheidend vermogen vanwege de wereldwijde reputatie, de langdurige marktaanwezigheid en de grote marktaandelen voor de waren van opposant.

16. Gelet op al het voorgaande is het risico volgens opposant zeer groot dat het relevante publiek gelooft dat de waren aangeboden door verweerder onder het merk 'Wijn Ornelis' verband houden met de 'ORNELLAIA' producten van opposant (of omgekeerd). Er bestaat dus gevaar voor verwarring voor alle betwiste waren.

17. De opposant verzoekt het Bureau om de oppositie te aanvaarden, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en de deposant in de kosten te verwijzen.

## **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder is de vennootschap van Sven Ornelis. De keuze voor het merk is uiteraard ingegeven door de achternaam van de heer Ornelis. Hij is een prominent, zeer gekend en erkende radio- en televisiepresentator en daardoor een publiek bekend figuur, minstens en zeker in België. Naast radio- en televisiefiguur is de heer Ornelis ook een hobbykok en foodblogger. Zo bracht hij ook twee kookboeken uit. Als gepassioneerd wijnliefhebber lanceerde de heer Ornelis op 23 november 2021 ook zijn eigen wijnproject onder de naam Wijn Ornelis. In het kader van dit project heeft hij verschillende wijnen geproefd en vergeleken om er vervolgens een aantal uit te kiezen die hij online aanbiedt via zijn website. Deze wijnen vallen, anders dan de wijnen van opposant, niet binnen het segment luxe wijnen. De wijnen die door de heer Ornelis worden aangeboden zijn afkomstig uit Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk en Oceanië. Gezien de bekendheid van de heer Ornelis is de herkomst van de producten duidelijk, namelijk wijnen geselecteerd door de heer Ornelis. Het relevante publiek zal met andere woorden niet in verwarring worden gebracht met betrekking tot de oorsprong van de producten van Wijn Ornelis.

19. Volgens verweerder is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau van het relevante publiek. De gemiddelde consument komt niet toevallig op de website van Wijn Ornelis terecht. De wijnen van Ornellaia zijn daarnaast luxe wijnen. Het gaat hier om een gespecialiseerd publiek, te weten wijnliefhebbers en wijnkenners. Met het verhoogde aandachtsniveau moet rekening worden gehouden bij het beoordelen van het verwarringsgevaar, aldus verweerder.

20. Het valt niet te ontkennen dat beide tekens de vijf letters 'ORNEL' bevatten. Echter, waar de letters 'ORNEL' bij opposant als eerste staan, bevindt dit element zich in het betwiste teken centraal. Daarnaast worden de letters in het betwiste teken voorafgegaan door het woord Wijn en eindigen beide tekens volledig verschillend, namelijk met 'LAIA' en 'IS'. Het begin van de tekens, waarop de meeste nadruk ligt,

is verschillend. Het oudere merk bestaat daarnaast uit één wordelement met negen letters en het betwiste teken uit twee wordelementen met 11 letters. In tegenstelling tot wat opposant aanvoert, is IS noch AIA een gebruikelijk suffix in de Benelux. Volgens verweerder is de visuele overeenstemming zwak.

21. Op auditief vlak zijn de tekens slechts in zeer beperkte mate overeenstemmend. De tekens worden totaal anders uitgesproken. Het betwiste teken wordt in het Nederlands uitgesproken. De fonetische uitspraak van ORNELLAIA doet al snel vermoeden dat het om een Italiaanse naam gaat of minstens een woord in een Zuiderse taal. De klemtonen in beide tekens liggen ook anders.

22. Op conceptueel vlak zijn de tekens niet overeenstemmend. Hoewel het woord 'Wijn' beschrijvend is, heeft het wordelement 'Ornelis' geen andere betekenis dan een mogelijke achternaam. ORNELLAIA zou aan de andere kant in het Italiaans verwijzen naar een veld van (iaia) Esbomen of het hout van een Es en is aldus begripmatig totaal verschillend van Wijn Ornelis. In de Benelux en onder het relevante publiek – die geen kennis heeft van het Italiaans – zal ORNELLAIA worden gekwalificeerd als een fantasiebenaming.

23. Ten aanzien van de vergelijking van de waren merkt verweerder op dat de waren niet via dezelfde verkooppunten worden aangeboden. De waren van opposant worden voornamelijk aangeboden via selectieve distributeurs en wijnveilingwebsites, terwijl verweerder zijn waren zelf aanbiedt. De waren zijn ook niet concurrerend. Gelet op het kwaliteits- en prijsverschil tussen de waren van beide tekens is de concurrentieverhouding nagenoeg onbestaand. Ook het relevante publiek verschilt. Gelet op alle relevante factoren zijn de waren van beide tekens slechts in mindere mate overeenstemmend.

24. Volgens verweerder heeft opposant niet aangetoond dat ORNELLAIA bekend is in de Benelux. Door het verschil in taal van de tekens zal het publiek ook geen verband zien. Het risico op aantasting van het oudere merk is onbestaand. Opposant bewijst ook niet dat zo'n risico bestaat. Verweerder heeft bovendien een geldige reden om het betwiste teken te gebruiken. Het overeenstemmende deel in de tekens komt immers integraal voor in de achternaam van de heer Ornelis.

25. In hun totaalindruk zijn het oudere merk en het betwiste teken in geringe mate overeenstemmend waardoor de kans op verwarringsgevaar bijzonder laag is, dit mede ook gelet op het verhoogde aandachtsniveau.

26. Verweerder concludeert dat de oppositie afgewezen dient te worden en dat opposant verwezen dient te worden in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Ingeroepen grond 1: verwarringsgevaar**

27. 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.

28. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier 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.*<sup>2</sup>

29. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>3</sup>

30. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>4</sup>

### **Vergelijking van de tekens**

31. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>5</sup>

32. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens. De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.

33. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
ORNELLAIA	Wijn Ornelis

<sup>2</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

<sup>3</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>4</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

*Begripsmatige vergelijking*

35. Hoewel de gemiddelde consument een teken gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent.<sup>6</sup> Naar het oordeel van het Bureau zal het publiek het betwiste teken ontleden in de elementen 'Wijn' en 'Ornelis'. Het element 'Wijn' is beschrijvend voor de betrokken waren. Het relevante publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld teken niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit teken opgeroepen totaalindruk.<sup>7</sup>

36. Het relevante publiek zal aan het betwiste teken als geheel naar het oordeel van het Bureau geen betekenis toekennen.

37. Ook aan het ingeroepen merk ORNELLAIA zal het relevante Benelux publiek naar het oordeel van het Bureau geen betekenis toekennen.

38. Gelet op het voorgaande is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

*Visuele vergelijking*

39. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van negen letters: ORNELLAIA. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit twee woorden van vier en zeven letters, Wijn Ornelis.

40. In beide tekens komen de vijf letters 'ORNEL' in dezelfde volgorde voor. In zoverre stemmen de tekens overeen. In het ingeroepen merk staan deze letters aan het begin van het woord. In het betwiste teken staan deze letters aan het begin van het tweede woord. In het betwiste teken ligt op dit tweede woord de nadruk, aangezien het eerste woord 'Wijn' beschrijvend is voor de betrokken waren (zie ook hiervoor onder 35).

41. Een verschil is dat het betwiste teken uit twee en het ingeroepen merk uit één woord bestaat. Een ander verschil zit in de uitgangen van de tekens: LAIA versus IS.

42. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

43. Het ingeroepen woordmerk bestaat uit één woord van vier lettergrepen, OR-NEL-LA-IA. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden van vier lettergrepen: Wijn Or-ne-lis. De uitspraak stemt in lengte en ritme in enige mate overeen. In het betwiste teken zal bij de uitspraak de nadruk liggen op het element 'Ornelis'. Dit omdat het element 'Wijn' beschrijvend is voor de betrokken waren (zie ook hiervoor onder 35). Het element 'Ornelis', waarop in het betwiste teken de nadruk ligt, komt grotendeels ook voor in het ingeroepen merk. De uitgangen van de tekens verschillen echter.

44. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

---

<sup>6</sup> Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

<sup>7</sup> Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).



*Conclusie*

45. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

**Vergelijking van de waren en diensten**

46. 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 en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.<sup>8</sup>

47. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>9</sup>

48. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Kl 1 Wijn (Klaarmiddelen voor -); Wijnbereiding (bactericiden voor de -) [chemische producten]; Klaarmiddelen voor wijn; Klaringsmiddelen voor wijn; Bactericiden [chemische producten voor wijnbereiding]; Chemische producten voor het maken van wijn; Chemische producten voor het gisten van wijn.
	Kl 21 Wijn glazen; Wijnkoelers; Wijnkruiken; Wijnkaraffen; Wijnschenkers; Wijnbeluchters; Wijnflesopeners; Wijnproevershevels; Houders voor wijnflessen; Koelemmers voor wijn; Decanteerflessen (Wijn -); Vacuümpompen voor wijnflessen; Buizen [pipetten] voor het wijnproeven; Emmers voor het koelen van wijn [wijnkoelers].
Kl 33 Wines.  <i>Kl 33 Wijnen.</i>	Kl 33 Wijn; Wijnen.
<i>NB. De warenlijst van deze inschrijving is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

<sup>8</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>9</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

### *Klasse 1*

49. De waren in klasse 1 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd betreffen kort gezegd ingrediënten voor wijn. Het Bureau is van oordeel dat deze waren niet overeenstemmen met de 'Wijnen' waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 33.<sup>10</sup> De 'Wijnen' in klasse 33 zijn bestemd voor het grote publiek en hebben als doel het nuttigen van wijn. De waren in klasse 1 zijn daarentegen gericht op de wijnindustrie of specialisten op het gebied van wijn en hebben als doel het maken van wijn. De aard en het doel van de waren is dus verschillend. Ook de eindgebruikers van de waren verschillen. De eindgebruiker van de waren in klasse 1 is een specialist op het gebied van vervaardigen van wijn, terwijl de eindgebruiker van de 'Wijnen' in klasse 33 de gemiddelde consument is. De waren worden ook gedistribueerd via verschillende handelskanalen. Anders dan opposant stelt, zijn de waren naar het oordeel van het Bureau ook niet concurrerend.

### *Klasse 21*

50. De waren in klasse 21 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd betreffen kort gezegd accessoires voor wijn, zoals wijnglazen, wijnkoelers en decanteerflessen. Hoewel er een zeker verband bestaat tussen deze wijnaccessoires en de 'Wijnen' waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 33 is dit verband naar het oordeel van het Bureau niet voldoende om aan te nemen dat er sprake is van overeenstemming tussen de waren. De waren verschillen naar aard, wijze van gebruik en dienen een ander doel. Ook concurreren deze waren niet met elkaar en worden de waren aangeboden via verschillende distributiekkanalen. Hoewel het voorkomt dat wijnaccessoires worden aangeboden in gespecialiseerde wijnwinkels, in aanvulling op de verkoop (en ter promotie) van wijn, worden de waren gewoonlijk aangeboden door verschillende producenten.<sup>11</sup>

### *Klasse 33*

51. De waren 'Wijn; Wijnen' waarvoor het betwiste teken in klasse 33 is aangevraagd zijn identiek aan de 'Wijnen' waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 33.

### *Conclusie*

52. De betwiste waren in klasse 33 zijn identiek. De betwiste waren in de klassen 1 en 21 zijn niet overeenstemmend.

53. Voor zover de oppositie is gericht tegen de waren in de klassen 1 en 21 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, kan de oppositie niet slagen op grond van de ingeroepen grond 1, aangezien er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren. Voor de waren in klasse 33 gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

### **Globale beoordeling**

54. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de

<sup>10</sup> Vgl. BOIP 7 oktober 2014, No. 2002366 (Pelikan).

<sup>11</sup> Vgl. Gerecht EU 12 juni 2007, T-105/05, ECLI:EU:T:2007:170, punten 30-35 (Waterford Stellenbosch); bevestigd in HvJEU 7 mei 2009, C-398/07 P, ECLI:EU:C:2009:288, punt 45 (Waterford Stellenbosch).

gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>12</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek. De betrokken waren, te weten wijnen, zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

55. 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.<sup>13</sup> In dit geval heeft opposant in zijn argumenten ter ondersteuning van de oppositie gesteld dat het ingeroepen merk een verhoogd onderscheidend vermogen heeft verkregen en bekendheid geniet. Er zijn echter geen stukken overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat dit het geval is voor het hier relevante Benelux gebied. Het Bureau zal daarom uitgaan van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

56. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.<sup>14</sup>

57. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens. De betrokken waren zijn identiek. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren in klasse 33 van het betwiste teken, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

#### **Overige factoren**

58. Verweerder heeft erop gewezen dat het relevante publiek een verhoogd aandachtsniveau heeft nu het voor wat betreft de waren van opposant gaat om luxe, duurdere wijnen en de wijnen van verweerder worden aangeboden via een website waarop men niet zomaar terecht komt. Met het feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten 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.<sup>15</sup>

#### **Conclusie met betrekking tot ingeroepen grond 1: verwarringsgevaar**

59. Op grond van het voorgaande komt Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat voor wat betreft de waren in klasse 33 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd.

60. Nu de betwiste waren in de klassen 1 en 21 niet overeenstemmend zijn, kan een beroep op de eerste ingeroepen grond voor deze waren niet slagen (zie ook hiervoor onder 53). Het Bureau zal hierna beoordelen of de oppositie op de andere ingeroepen grond slaagt.

---

<sup>12</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>13</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>14</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>15</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

**B. Ingeroepen grond 2: reputatie**

61. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE kan enkel worden toegepast indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- i. de tekens zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii. het oudere merk is bekend;
- iii. door gebruik van het jongere teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
- iv. er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere teken.

62. De hierboven genoemde voorwaarden zijn cumulatief, zodat indien één ervan niet vervuld is dit moet leiden tot de afwijzing van de oppositie op deze grond.

*i. de tekens zijn gelijk, dan wel overeenstemmend*

63. Het Bureau heeft hiervoor reeds vastgesteld dat de tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen.

*ii. het oudere merk is bekend*

64. In dit geval wordt er een beroep gedaan op een internationale inschrijving met geldigheid in de Benelux. Er dient daarom bekendheid in het Benelux-gebied te worden aangetoond. Naar het oordeel van het Bureau blijkt uit de door opposant overgelegde stukken niet dat het ingeroepen woordmerk ORNELLAIA bekend is in de Benelux (zie ook hiervoor onder 55). Uit de stukken kan hoogstens worden afgeleid dat er sprake is van bekendheid van het merk in Italië.

**Conclusie met betrekking tot ingeroepen grond 2: reputatie**

65. Nu niet aan de hiervoor onder 61, ii genoemde voorwaarde wordt voldaan kan de oppositie niet slagen op de ingeroepen grond 2.

**IV. BESLUIT**

66. De oppositie met nummer 2017573 wordt gedeeltelijk toegewezen.

67. De Benelux aanvraag met nummer 1449493 wordt niet ingeschreven voor:

- klasse 33 (alle waren)

68. De Benelux aanvraag met nummer 1449493 wordt wel ingeschreven voor:

- klasse 1 (alle waren)
- klasse 21 (alle waren)

69. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 26 januari 2023



Marjolein Bronneman  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar:  
Monique Vrolijk