

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017977
van 29 februari 2024

Opposant: **OPUS ONE WINERY LLC.**
7900 St. Helena Highway
Oakville, California 94562
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Uniemerkt 16552101**

OPUS ONE

Ingeroepen merk 2: **Uniemerkt 800391**

OPUS

Ingeroepen merk 3: **Uniemerkt 3263076**

OPUS ONE

tegen

Verweerder: **Leander Beuckels**
Kerkstraat 20
9860 Gijzenzele
België

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1459338**

Amaro Opus

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 februari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Amaro Opius voor waren in klasse 32. De aanvraag is onder nummer 1459338 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 februari 2022.
2. Op 13 april 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving 16552101 van het woordmerk OPUS ONE, ingediend op 4 april 2017 en ingeschreven op 29 september 2017 voor diensten in de klassen 35, 39, 41 en 43;
 - Europese inschrijving 800391 van het woordmerk OPUS, ingediend op 2 april 1998 en ingeschreven op 14 september 1999 voor waren in klasse 33;
 - Europese inschrijving 3263076 van het woordmerk OPUS ONE, ingediend op 10 juli 2003 en ingeschreven op 8 februari 2005 voor waren in klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken 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 14 april 2022. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure vervolgens eenmaal opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder om gebruiksbewijzen gevraagd van de drie ingeroepen merken. Daarnaast heeft verweerder een warenbeperking doorgevoerd. 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 8 juni 2023.

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 gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie, en
 - artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: gelijke of overeenstemmende merken ongeacht of de waren of diensten waarvoor het jongere merk is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk (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 stelt dat de onderhavige waren gericht zijn op het grote publiek waarvan de mate van oplettendheid als gemiddeld moet worden beschouwd.

9. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking betoogt opposant dat het begrip 'opus' afkomstig is uit het Latijn en zowel in de Franse als de Nederlandse taal onder meer wordt gebruikt als aanduiding voor het werk van een componist. Opposant stelt dat dit woord niet vaak wordt gebruikt en dat de betekenis om die reden niet zonder meer bekend mag worden verondersteld bij het publiek. De aanduiding 'one' zal volgens opposant worden opgevat als het Engelse woord voor 'één'. Dit woord zal echter niet de aandacht van het publiek trekken, omdat het als aanprijzing kan worden beschouwd.

10. Volgens opposant heeft het element 'Amaro' een beschrijvende betekenis, omdat dit in het Italiaans 'bitter' betekent en tevens de gangbare benaming is voor likeur. Opposant verwijst hierbij naar een Wikipedia-pagina. Om die reden zal het publiek het onderdeel 'Opus' opvatten als het dominante onderdeel van het bestreden teken. Volgens opposant is het woord 'Opus' de wetenschappelijke benaming van een geslacht van vliesvleugelige insecten uit de familie van de schildwespen. Opposant stelt dat een groot deel van het publiek echter niet bekend zal zijn met deze betekenis. Geen van beide merken heeft derhalve een vaststaande en terstond begrepen betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet mogelijk is.

11. Opposant betoogt dat het woord OPUS sterk overeenstemt met het tweede woord OPIUS in het bestreden teken. Deze woorden verschillen enkel met betrekking tot de derde letter, zijnde de niet duidelijk in het oog springende letter i. Nu de aanduiding 'Amaro' beschrijvend is en dus niet zal worden beschouwd als het onderscheidende en dominante deel van het bestreden teken, komt de visuele vergelijking voor tenminste een groot deel van het publiek neer op OPUS of OPUS ONE tegenover OPIUS. De tekens zijn om die reden visueel in hoge mate overeenstemmend dan wel nagenoeg identiek, aldus opposant.

12. Met betrekking tot de auditieve vergelijking, stelt opposant dat het onderdeel 'Amaro' een beperkte rol speelt omdat het een beschrijvend karakter heeft en derhalve over het algemeen niet zal worden uitgesproken door het relevante publiek. Gelet op het voorgaande komt de auditieve vergelijking voor tenminste een groot deel van het publiek neer op OPUS of OPUS ONE tegenover OPIUS. Voor dat deel van het publiek zijn de betrokken tekens auditief in hoge mate overeenstemmend, dan wel nagenoeg identiek. Voor het deel van het publiek dat het element AMARO in het bestreden teken wel uitspreekt, zijn de betrokken merken auditief overeenstemmend, aldus opposant.

13. Opposant betoogt verder dat het bestreden teken is aangevraagd voor dranken en preparaten of ingrediënten ter bereiding van deze dranken. Hieronder vallen ook alcoholvrije cocktails en alcoholvrije varianten van wijnen, aldus opposant. Om die reden is er sprake van overeenstemming tussen deze waren en de alcoholhoudende dranken van de ingeroepen merken. De wijze van productie kan dezelfde zijn en de waren zijn concurrerend. Daarnaast kunnen de waren op dezelfde wijze en via dezelfde verkooppunten worden aangeboden. De preparaten en ingrediënten ter bereiding van dranken hebben verder een complementair en concurrerend karakter ten opzichte van de waren van de ingeroepen merken, aldus opposant. Daarnaast stelt opposant dat de bestreden waren complementair zijn aan een aantal van de diensten van het eerste ingeroepen merk. Opposant concludeert vervolgens dat de bestreden waren in

hoge mate overeenstemmen met de waren in klasse 33 en daarnaast overeenstemmen met een deel van de diensten in klasse 35 en 43.

14. Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken is volgens opposant normaal. Verder betoogt opposant dat het woord 'Amaro' niet onderscheidend is, omdat het beschrijvend is. Het woord 'Opus' is derhalve het dominante en onderscheidende element in het bestreden teken.

15. Opposant merkt op dat het verweerder eigenlijk te doen is om het woord 'Opus'. Verweerder heeft vier merkaanvragen gedaan, bestaande uit het woord 'Opus' met de respectievelijke toevoeging 'Amaro', 'Albedo', 'Nigredo' en 'Artista'. Het toegevoegde element is slechts een poging om een merkregistratie voor OPIUS te verkrijgen. Opposant verwijst hierbij naar het etiket dat verweerder in de praktijk gebruikt, waarop de aanduiding 'OPIUS' als eerste, bovenste, woord wordt weergegeven met daaronder een variant zoals 'Albedo', 'Nigredo' of 'Artista'.

16. Verder betoogt opposant dat de ingeroepen merken bekend zijn in zowel de Europese Unie, als de Benelux. Gelet op de bekendheid van het merk OPUS en OPUS ONE kan ook oppositie worden ingesteld tegen de waren en diensten die niet overeenstemmend zijn op grond van artikel 2.2ter, lid 3, onder a. BVIE, aldus opposant. Opposant verwijst ter onderbouwing van de bekendheid van de ingeroepen merken naar verschillende bewijsstukken, zoals facturen, verkoopcijfers en publicaties. Ook betoogt opposant dat de bekendheid van de ingeroepen merken reeds door rechtbanken in Duitsland, Oostenrijk, de Benelux, alsmede bij EUIPO is vastgesteld.

17. Opposant stelt dat de reputatie van de ingeroepen merken betrekking heeft op wijn en aan wijn gerelateerde waren en diensten. Volgens opposant betreft het een klassiek geval van oneerlijk voordeel trekken. Het publiek zal bij het zien van het bestreden teken voor elk type (non) alcoholhoudende drank of daarmee verband houdende dienst denken aan de oudere OPUS merken van opposant, en aan alle positieve connotaties daarvan. Dientengevolge zal het publiek de waren van de verweerder automatisch associëren als die van de opposant, dan wel als uitbreiding van de bekende merken van de opposant. Dit geeft verweerder een voorsprong op de markt en een besparing op marketinguitgaven. Opposant concludeert derhalve dat zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

18. Opposant verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie geheel toe te wijzen en de inschrijving van het bestreden teken te weigeren. Daarnaast verzoekt opposant het Bureau om verweerder te verwijzen in de kosten.

Bewijzen van gebruik en reactie warenbeperking

19. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend voor het tweede en derde ingeroepen merk. Opposant geeft aan dat het eerste ingeroepen merk niet gebruiksplichtig is. Daarnaast verwijst opposant ook naar de stukken die bij de argumenten zijn ingediend ter onderbouwing van de bekendheid van de ingeroepen merken. Deze stukken moeten volgens opposant ook worden aangemerkt als bewijzen van gebruik. De bewijzen van gebruik betreffen onder meer facturen, verkoopcijfers, publicaties, screenprints van websites en afbeeldingen van verpakkingen en etiketten.

20. Verder geeft opposant in de toelichting aan dat de warenbeperking die door verweerder is doorgevoerd (zie punt 6) er niet toe kan leiden dat de waren en diensten niet meer overeenstemmend zijn. Opposant verwijst hierbij naar zijn stellingen in de eerder ingediende argumenten in dit kader.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder betoogt dat er geen bewijs van normaal gebruik is ingediend voor "alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren); spiritualiën en likeuren", maar hoogstens voor 'wijnen'. Echter, een groot deel van deze bewijsstukken dateert ofwel van voor de relevante periode of kent geen datum waardoor deze niet in beschouwing kunnen worden genomen. Het bewijsmateriaal dat wel betrekking heeft op de relevante periode toont volgens verweerder op geen enkele wijze afdoende gebruik van de oudere merken aan, aangezien het geen informatie verschaft over de omvang van het gebruik of over het type producten. Bovendien heeft dit bewijsmateriaal hoofdzakelijk betrekking op het merk OPUS ONE en niet het merk OPUS, aldus verweerder. Verweerder merkt daarnaast op dat weinig stukken betrekking hebben op gebruik in de Benelux. Om die reden zal er in de praktijk geen verwarring zijn.

22. Verweerder stelt dat 'Opus One' een aanprijzende aanduiding is, omdat hiermee wordt gezegd dat de wijn van opposant een 'meesterwerk' is. Verweerder verwijst in dit kader naar de wijze waarop opposant het merk in de praktijk gebruikt. Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken is derhalve uiterst gering, aldus verweerder.

23. Volgens verweerder zijn de wijnen van opposant enkel gericht op en bekend bij een deel van het publiek dat beschikking heeft over de middelen om de exclusieve en prijzige wijnen van opposant aan te schaffen. Om die reden is het aandachtsniveau van het publiek zeer hoog.

24. De woordcombinatie 'Amaro Opus' van het bestreden teken maakt volgens verweerder geen deel uit van de Nederlandse of Franse basiswoordenschat en is onderscheidend voor een aanzienlijk deel van het publiek. Het woord 'Opus' refereert naar de Latijnse benaming van een schildwesp, welke refereert naar de alchemistische symboliek van een 'wesp' voor een 'spirit'. Het woord 'Amaro' verwijst, in tegenstelling tot wat opposant stelt, niet naar het Italiaanse woord voor "bitter", maar betreft ook een begrip uit de alchemie, aldus verweerder. Daarnaast betoogt verweerder dat Italiaans geen officiële taal is in de Benelux, waardoor het relevante publiek de Italiaanse betekenis van 'Amaro' niet zal kennen.

25. Verweerder betoogt dat hoe korter een teken is, hoe eerder kleine verschillen kunnen leiden tot een andere totaalindruk. Daarnaast besteedt het publiek meer aandacht aan het begin van een teken.

26. Met betrekking tot de auditieve vergelijking van de tekens stelt verweerder dat de tekens aan het begin verschillend zijn en dat de uitspraak ook verschillen in klemtoon, intonatie en lengte bevat. Om die reden zijn de tekens auditief niet overeenstemmend, aldus verweerder.

27. Verweerder betoogt dat slechts vier van de tien letters van het bestreden teken overeenstemmend zijn en dat deze overeenstemmende vier letters zich niet naast elkaar bevinden. Van belang is dat het bestreden teken niet de identieke woorden OPUS of OPUS ONE bevat. Het is volgens verweerder overduidelijk dat de omvang van het monopolie van opposant moet worden beperkt tot tekens die deze bestanddelen of enkel een sterk overeenstemmend bestanddeel bevatten. Om die reden zijn de tekens evenmin visueel overeenstemmend.

28. Op begripsmatig vlak stelt verweerder dat de ingeroepen merken naar de kwaliteit van het product van opposant verwijzen. Het bestreden teken heeft een andere betekenis, zoals hiervoor aangegeven. Echter verweerder stelt dat deze betekenis niet bekend zal zijn bij het grote publiek. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk. Indien het publiek wel bekend zal zijn met de betekenis van het bestreden teken, dan geldt dat de tekens begripsmatig verschillend zijn.

29. Verweerder betwist dat de waren en diensten concurrerend of complementair zijn. Volgens verweerder biedt opposant wijnen aan met prijzen die variëren tussen 199 tot 900 euro. Deze wijnen worden niet aangeboden via reguliere verkooppunten, aldus verweerder. De bestreden waren betreffen daarentegen alcoholvrije aroma's die worden gebruikt in alcoholvrije cocktails en alcoholvrije gerechten en worden verkocht voor 31,95 euro per fles. Deze waren worden niet in een restaurant of café besteld, maar louter gebruikt als ingrediënt voor een alcoholvrije cocktail of in een alcoholvrij recept. Beide partijen in deze procedure richten zich derhalve op een duidelijk verschillend marktsegment, aldus verweerder.

30. Verder zijn de onderhavige waren in klasse 32 en 33 naar hun aard verschillend, omdat de bestreden waren geen alcohol bevatten en de wijnen van opposant wel. Verder zijn deze waren niet afkomstig van dezelfde ondernemingen, worden zij niet via dezelfde verkooppunten aangeboden en richten zij zich op een ander publiek, aldus verweerder. De bestreden waren stemmen evenmin overeen met de diensten in klasse 43. Verweerder betoogt dat de bestreden waren niet zullen worden vermeld op een menukaart als individueel drankje, maar hoogstens als ingrediënt, zodat de consument niet zal denken dat het product 'Amaro Opius' van het restaurant of de bar zelf afkomstig zal zijn.

31. Verweerder ontkent niet dat de waren in klasse 32 hoogstens complementair zijn aan de diensten 'Detailhandel en onlinedetailhandel in alcoholvrije dranken' in klasse 35. Echter, verweerder verwijst in dit kader naar de gebruiksbewijzen en de bewijzen die werden ingediend ter staving van de reputatie van de oudere merken. Uit al deze stukken blijkt dat opposant uitsluitend actief is in het verkopen en produceren van exclusieve wijnen. In dit kader merkt verweerder op dat opposant in 2022 verschillende merkregistraties heeft gedaan waarbij sprake is van 'refiling', zodat opposant kan ontsnappen aan de gebruiksplicht. Het is volgens verweerder opvallend dat opposant nieuwe merkaanvragen indient in een sector waarin opposant niet actief is om op die manier verweerder en derden volledig te blokkeren. Volgens verweerder is er derhalve sprake van kwade trouw bij deze merkregistraties.

32. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

33. Verweerder betoogt verder dat de ingediende bewijzen niet aantonen dat er sprake is van een bekend merk. Een groot deel van het bewijsmateriaal is niet gedateerd, dan wel niet recent. Verder laten de stukken niet zien dat het merk bekend is bij het relevante publiek. Met betrekking tot de opposities die opposant in andere landen heeft gevoerd en waarvan opposant betoogt dat in deze procedures is vast komen te staan dat de ingeroepen merken bekend zijn, stelt verweerder vast dat in die zaken geen uitspraak is gedaan over de bekendheid van de ingeroepen merken, omdat de opposities reeds op andere gronden werden toegewezen. In één rechtszaak voor het Oostenrijkse Hooggerechtshof is geoordeeld dat de wijn van opposant een zeer exclusieve wijn was en vanwege de hoge prijzen en bescheiden verkoopcijfers alleen bekend was bij een 'elitegroep kopers'. Om die reden zal slechts een klein deel van de wijnkenners op de hoogte zijn van het bestaan van het product van opposant. Dus zelfs als er sprake zou zijn van bekendheid, wat niet zo is, dan zal dit alleen zijn voor een gespecialiseerd publiek met een hoog aandachtsniveau, aldus verweerder. In het licht hiervan, alsmede het feit dat de ingeroepen merken slechts een gering onderscheidend vermogen hebben en de tekens zowel visueel, auditief, als conceptueel niet overeenstemmend, stelt verweerder dat het publiek niet zal denken dat er een verband is tussen de merken. Van ongerechtvaardigd voordeel van of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of reputatie van de oudere merken is derhalve geen sprake, aldus verweerder.

34. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen, het bestreden teken te aanvaarden en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verzoek om bewijzen van gebruik

35. 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.

36. Het betwiste teken werd ingediend op 11 februari 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 11 februari 2017 tot 11 februari 2022. Aangezien het tweede en derde ingeroepen merk (Uniemerken 800391 en 3263076) meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ten aanzien van die twee merken gegrond. Het verzoek tot het overleggen van gebruiksbewijzen ten aanzien van het eerste ingeroepen merk (Uniemerken 16552101) is echter ongegrond, omdat dit merk op de datum van de aanvraag van het bestreden teken nog niet gebruiksplichtig was.

37. 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

38. 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

39. 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

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).

40. De gebruiksplichtige merken betreffen Uniemerken. De gebruiksverplichting wordt daarom beheerst door artikel 18 van Uniemerkenverordening 2017/1001 dat bepaalt dat het Uniemerken normaal gebruikt moet zijn in de Unie. De territoriale omvang van het gebruik vormt geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik, maar een van de bestanddelen van het normale gebruik die in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Unie” geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan. Een Uniemerken geniet in territoriaal opzicht een ruimere bescherming dan een nationaal merk, hetgeen ook gevolgen heeft voor de territoriale omvang van de gebruiksverplichting. Hierdoor kan redelijkerwijze worden verwacht dat een Uniemerken op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Daarbij moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk.⁷

41. 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.

42. In het licht van de omvang van de oppositie zijn de waren en diensten waarvoor normaal gebruik dient te worden aangetoond de volgende waren:

- Ingeroepen merk 2 (OPUS):
Kl 33 Wijnen, spiritualiën en likeuren.
- Ingeroepen merk 3 (OPUS ONE):
Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren); wijnen, spiritualiën en likeuren.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

43. Opposant heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:

1. Verklaringen van de CEO van Opus One Winery;
2. Brochure Opus One Winery;
3. Screenprints website Opus One Winery;
4. Screenprints van aanbod wijnen in webshops van wijnhandelaren, zoals Best of Wines, Global Wineries, Wein & Co, gedateerd in met name 2020;
5. Facturen gedateerd tussen 2015 – 2019 gericht op de verkoop van Opus One wijn in onder meer Frankrijk;
6. Verkoopcijfers betreffende Spanje, België, Nederland en Luxemburg;
7. Ingevulde score formulieren;
8. Lijst met titels van publicaties uit 2007 – 2010;
9. Afbeeldingen etiketten, geschenktasjes en verpakkingen;
10. Lijst contactgegevens klanten;
11. Publicaties in NY Times (1989), Examiner.com (2013), The Wine Cellar Insider (geen datum), Frommers.com (2015), Los Angeles Times (1991), Vinous Media (2015), L'Hebdo (2003), Vertdevin.com (2014), Le Vin (2014) en Wein.com (2020).

44. Zoals verweerder ook stelt, bevat een deel van de stukken geen datum of betreffen het documenten gedateerd van voor de start van de relevante periode. Dit brengt echter niet

⁷ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 36, 44, 50 en 55 (Onel/Omel) en BenGH 28 juni 2023, C-2022/6, punt 20 (Gillette/Fontaine).

noodzakelijkerwijs met zich dat de stukken buiten beschouwing moeten blijven, aangezien deze de andere bewijselementen die zijn aangevoerd kunnen ondersteunen.⁸ 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.

45. Naar het oordeel van het Bureau tonen de screenprints van webshops, facturen en publicaties (nrs. 4, 5 en 11), die deels binnen de relevante periode vallen, voldoende duidelijk aan dat onder het merk OPUS ONE, gedurende de relevante periode en in de Europese Unie (met name in Frankrijk, maar er wordt ook bewijs overgelegd van activiteiten in Duitsland, Estland en de Benelux) wijn op de markt is gebracht. Verweerder merkt derhalve terecht op dat de ingediende gebruiksbewijzen enkel betrekking hebben op wijn (zie punt 21). Normaal gebruik voor de overige waren in klasse 33 is niet gesteld of aangetoond.

46. Voor zover verweerder stelt dat er geen sprake is van normaal gebruik van het ingeroepen merk OPUS, omdat de stukken enkel melding maken van het merk OPUS ONE, merkt het Bureau op dat in de aanduiding OPUS ONE, het woord OPUS duidelijk zichtbaar is en dominant is. Het onderscheidend vermogen van het merk OPUS wordt derhalve door de toevoeging van het woord ONE niet gewijzigd, zodat dit als instandhoudend gebruik in de zin van artikel 2.23bis, lid 5 BVIE heeft te gelden.⁹

47. Op grond van de ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat voor het tweede en derde ingeroepen merk normaal gebruik kan worden aangenomen voor 'Wijnen' in klasse 33. Bijgevolg zal het verwarringsgevaar hierna worden onderzocht in relatie tot deze waren.

B. Verwarringsgevaar

48. 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.

49. 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."*¹⁰

50. 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.¹¹

51. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 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

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

⁹ Gerecht EU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, punt 31 (Specsavers) en HvJEU 13 september 2007, C-123/06, ECLI:EU:C:2007:514, punt 86 (Bainbridge).

¹⁰ 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 Uniemerik.

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

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.¹²

Vergelijking van de tekens

52. 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.¹³

53. 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.¹⁴ 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.¹⁵

54. 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.

55. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--------------------------------|---------------------------------|
| OPUS ONE OPUS | Amaro Opus |

Visuele vergelijking

56. Zowel de ingeroepen merken, als het bestreden teken zijn zuivere woordmerken. Het eerste en derde ingeroepen merk bestaan uit twee woorden van respectievelijk vier en drie letters, OPUS ONE. Het tweede ingeroepen merk bestaat uit één woord van vier letters, OPUS. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van elk vijf letters, Amaro Opus.

57. Het eerste woord van het bestreden teken, Amaro, komt niet voor in de ingeroepen merken. Het eerste deel van de tekens, waar het publiek in beginsel de meeste aandacht aan zal besteden, is derhalve

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁵ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

verschillend.¹⁶ Voor het eerste en derde ingeroepen merk geldt dat het woord ONE niet aanwezig is in het bestreden teken en derhalve ook een verschil vormt.

58. Verder komen alle letters van het woord OPUS terug in het tweede woord van het bestreden teken, echter bevat dit woord in het midden de letter i. Ook al betreft het een verschil in de middelste letter van het tweede deel van het bestreden teken, zal het publiek dit verschil niet ontgaan aangezien het om korte merken gaat.¹⁷

59. Gelet op het voorgaande, is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

60. De ingeroepen merken bestaan uit twee, dan wel drie lettergrepen: O-PUS en O-PUS-ONE. Het bestreden teken bestaat uit zes lettergrepen: A-MA-RO-O-PI-US. De tekens zijn auditief verschillend door het woord 'Amaro' in het bestreden teken en het woord 'ONE' in het eerste en derde ingeroepen merk.

61. Het tweede deel van het bestreden teken 'OPIUS' is aan het begin en het eind auditief gelijkend aan het woord 'OPUS'. De letter i zorgt echter wel voor een duidelijk auditief verschil, omdat het tweede deel van het bestreden teken hierdoor een extra lettergeep krijgt en de i-klank duidelijk verstaanbaar is.

62. Als gevolg van voornoemde verschillen is de uitspraak van de tekens anders in lengte en ritme. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen, zal het publiek meer aandacht besteden aan het begin van een merk. Dit deel is in het onderhavige geval verschillend.

63. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in geringe mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

64. Het begrip 'opus' is afkomstig uit het Latijn en wordt in zowel de Franse als de Nederlandse taal onder meer gebruikt als aanduiding voor het werk van een componist.¹⁸ Het Bureau is echter van mening dat het een woord betreft dat in de Benelux niet courant gebruikt wordt, zodat deze betekenis niet zonder meer bekend mag worden verondersteld. De aanduiding 'one' zal door het publiek in de Benelux worden opgevat als het Engelse woord voor 'één'. Deze betekenis zal bij het publiek bekend zijn, aangezien het om een zeer gangbare Engelse aanduiding gaat.

65. Het Bureau is van oordeel dat het algemene publiek in de Benelux niet zal weten dat het woord 'Opus' de naam is van een wespengeslacht, dan wel een begrip is uit de alchemie (zie punten 10 en 24). Evenmin zal het gemiddelde Benelux-publiek weten dat 'Amaro' een Italiaanse kruidenlikeur is. Opposant verwijst weliswaar naar informatie op Wikipedia (zie punt 10), maar dit is onvoldoende om aan te tonen dat een substantieel deel van het Benelux-publiek de betekenis van dit woord kent.

66. Geen van de tekens heeft derhalve een duidelijke en vaststaande betekenis voor het publiek, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

¹⁶ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁷ Gerecht EU 23 mei 2007, T-342/05, ECU:EU:T:2007:152, punt 42 (Cor/Dor) en Gerecht EU 23 september 2009, T-391/06, ECLI:EU:T:2009:348, punt 69 (S-HE).

¹⁸ Zie Van Dale Online en <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/opus>

Conclusie

67. De tekens zijn visueel en auditief in geringe mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

68. 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.¹⁹

69. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.²⁰

70. Bij deze vergelijking zullen de waren en diensten voor het tweede en derde ingeroepen merk worden beperkt tot het deel van de waren in klasse 33 waarvan het normale gebruik is aangetoond (zie punt 47). Daarnaast betreft opposant enkel een deel van de diensten in klasse 35 en 43 bij de vergelijking van de waren en diensten, zodat het Bureau hier ook van zal uitgaan (zie punt 13). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| <i>Uniemerken 800391 en 3263076</i> Kl 33 Wijnen | |
| | Kl 32 Alcoholvrije cocktailmengsels; Basisingrediënten voor alcoholvrije cocktails; Kruidenbitters; Dranken (Siropen voor -); Extracten voor het bereiden van alcoholvrije drank; Siropen voor de bereiding van alcoholvrije dranken; Essences voor de bereiding van alcoholvrije dranken; Siropen voor de bereiding van alcoholvrije dranken; Preparaten voor de bereiding van alcoholvrije dranken; Niet-alcoholische essences voor de bereiding van alcoholvrije dranken; Alcoholvrije vruchtenextracten voor de bereiding van alcoholvrije dranken; Siropen en andere alcoholvrije preparaten voor de bereiding van alcoholvrije dranken; Essences voor de bereiding van alcoholvrije dranken, niet in de vorm van etherische oliën. |
| <i>Uniemerken 16552101</i> Kl 35 Detailhandel en onlinedetailhandel in dranken bier, alcoholvrije dranken, | |

¹⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

²⁰ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

| | |
|--|--|
| alcoholhoudende dranken, wijn, spiritualiën, likeuren; | |
| <i>Uniemerk 16552101</i> | |
| Kl 43 Restauratie, bars, wijnbars en hoteldiensten. | |

71. Zowel de bestreden waren in klasse 32 als de wijnen in klasse 33 en de dranken waarop klasse 35 gericht is betreffen vloeibare substanties die kunnen worden genuttigd (dan wel in de vorm van een drank als eindproduct, dan wel in de vorm van een bestanddeel dat uiteindelijk bestemd is voor in dranken). Het einddoel is hetzelfde, te weten het lessen van de dorst. De wijze van gebruik en de eindgebruikers kunnen dezelfde zijn en ook kan er sprake zijn van een concurrentiële verhouding.

72. Daarnaast zijn er ook belangrijke verschillen aan te wijzen. Met betrekking tot wijn is het van belang dat dit product alcohol bevat en de bestreden waren niet. Het gemiddelde publiek zal wijnen en alcoholvrije cocktailmengsels en preparaten weten te onderscheiden, juist door de aan- of afwezigheid van alcohol.²¹ De bestreden waren betreffen bovendien producten die bestemd zijn om een heel ander type drankje te maken dan de wijn waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd. Deze waren zijn derhalve hoogstens in geringe mate overeenstemmend.

73. Met betrekking tot de vergelijking met de diensten in klasse 35 en 43 geldt dat voorop moet worden gesteld dat waren en diensten in beginsel naar hun aard, doel en gebruikswijze verschillend zijn. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn. Bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient eraan herinnerd te worden dat er sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming.²²

74. De diensten 'Detailhandel en onlinedetailhandel in alcoholvrije dranken' in klasse 35 kunnen ook betrekking hebben op de 'Alcoholvrije cocktailmengsels' in het bestreden teken. Voor deze waren geldt dat er sprake is van complementariteit en dat er sprake is van een zekere mate van overeenstemming.

75. Voor de overige bestreden waren is het Bureau van oordeel dat deze niet onontbeerlijk of dermate belangrijk zijn voor de diensten in klasse 35 en 43 dat er sprake is van complementariteit. Gezien de aard van de bestreden waren (die zijn bestemd voor dranken) zijn deze waren en diensten hoogstens in geringe mate overeenstemmend.

Conclusie

76. De waren van het bestreden teken zijn deels in zekere mate overeenstemmend en deels in geringe mate overeenstemmend met de waren en diensten van de ingeroepen merken.

Globale beoordeling

77. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van

²¹ Gerecht EU, 5 oktober 2011, T-421/10, ECLI:EU:T:2011:565, punt 32 (Rosalia de Castro).

²² Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, punt 52 e.v. (O STORE).

de soort waren of diensten waarom het gaat.²³ In het onderhavige geval is het Bureau van oordeel dat de waren en diensten uit hun aard gericht zijn op het grote publiek. In dit geval bestaat het relevante publiek uit het algemene Benelux-publiek met een normaal aandachtsniveau.

78. 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.²⁴ Verweerder betoogt in dit kader dat de ingeroepen merken aanprijzend en derhalve niet onderscheidend zijn, omdat 'opus one' aangeeft dat het gaat om een 'meesterwerk' (zie punt 22). Het Bureau is echter van oordeel dat de begripsmatige betekenis van de ingeroepen merken bij het algemene publiek niet bekend is (zie punt 64). Naar het oordeel van het Bureau hebben de ingeroepen merken derhalve een normaal onderscheidend vermogen, zoals ook wordt aangegeven door opposant (zie punt 14).

79. 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 tussen de tekens worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming betrokken waren of diensten, en omgekeerd.²⁵

80. In het onderhavige geval zijn de tekens visueel en auditief slechts in geringe mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten zijn deels in zekere mate en deels in geringe mate overeenstemmend. De geringe mate van overeenstemming tussen de tekens, waarbij het Bureau het met name van belang acht dat het begin van de tekens verschillend is, wordt derhalve niet gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de waren en diensten.

Conclusie verwarringsgevaar

81. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen en dat, als gevolg daarvan, het publiek niet zal menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

C. Reputatie

82. Opposant stelt daarnaast dat de ingeroepen merken bekend zijn en meent dat door het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, alsmede afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen merken.

Juridisch kader

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

- i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii. het oudere merk is bekend;

²³ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

- iii. door gebruik van het jongere merk 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 merk.

84. Volgens het Hof zijn de inbreuken bedoeld in dit artikel, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet.²⁶

85. 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) overeenstemming tussen de merken

86. Het Bureau heeft hiervoor reeds vastgesteld dat de merken visueel en auditief in geringe mate overeenstemmen (zie punten 56 - 63).

ii) Bekendheid van het oudere merk

87. Vooropgesteld zij dat de uitdrukking 'bekend in de Lidstaat', in artikel 5, lid 3 van de Richtlijn, dezelfde betekenis heeft als de identieke uitdrukking in artikel 10, lid 2, sub c. van de Richtlijn, dat identiek is aan de artikelen 8, lid 5 en 9, lid 2, sub c. van de Uniemerkenverordening. In dat verband, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof over de interpretatie van de Richtlijn en de Uniemerkenverordening, moet het ingeroepen merk bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn in een aanmerkelijk gedeelte van dat territorium.²⁷ Dergelijk deel kan, wat betreft zowel een Uniemerken als een Benelux merk, in bepaalde omstandigheden, samenvallen met het grondgebied van een enkele lidstaat.²⁸

88. Deze analyse betreft de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument.²⁹ Het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven, is het publiek waarop dat merk is gericht, dat wil zeggen — naar gelang van de aangeboden waren of diensten — het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep.³⁰

89. Bij het onderzoek naar de mate van bekendheid bij het betrokken publiek dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.³¹

90. Het relevante tijdstip om te bepalen of het oudere merk bekendheid verworven heeft is de datum van indiening, of in voorkomend geval, de datum van voorrang van het jongere merk.³² Het relevante tijdstip in casu is 11 februari 2022, te weten de datum van indiening van het betwiste merk.

²⁶ HvJEU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, punt 66 (Intel).

²⁷ HvJEU 14 september 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, punt 31 (General Motors) en 6 oktober 2009, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611, punt 24 (Pago International).

²⁸ HvJEU, 6 oktober 2009, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611, punt 30 (Pago International).

²⁹ HvJEU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, punt 36 (Intel).

³⁰ HvJEU 14 september 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, punt 24 (General Motors)

³¹ HvJEU 14 september 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, punt 27 (General Motors)

³² Zie art. 2.2ter, lid 2 en, naar analogie, artikel 2.30sexies BVIE.

Beoordeling van de ingediende bewijsstukken

91. Opposant meent dat er sprake is van bekendheid van zijn ingeroepen merk en dient de volgende stukken in om dit aan te tonen:

1. Getuigenverklaring CEO van Opus One Winery;
2. Brochure Opus One Winery;
3. Screenprints website Opus One Winery;
4. Screenprints van aanbod wijnen in webshops van wijnhandelaren, zoals Best of Wines, Global Wineries, Wein & Co, gedateerd in met name 2020;
5. Facturen gedateerd tussen 2007 en 2019 gericht op verkoop van Opus One wijn in de Europese Unie (met name Frankrijk);
6. Verkoopcijfers met betrekking tot verschillende landen in de Europese Unie;
7. Ingevulde score formulieren;
8. Screenprint met 'top 100 most search for wines' op website van Wine Searcher;
9. Lijst met titels van publicaties uit 2007 – 2010;
10. Publicaties in NY Times (1989), Examiner.com (2013), The Wine Cellar Insider (geen datum), Frommers.com (2015), Los Angeles Times (1991), Vinous Media (2015), L'Hebdo (2003), Vertdevin.com (2014), Le Vin (2014) en Wein.com (2020);
11. Screenprints webshops Le Figaro.fr (2017), Global Wineries (2018), Shiraz & Co, Best of Wines (2020), Vinexus (2020), Wein & Co (2020).

92. Het Bureau is van oordeel dat uit deze stukken niet volgt dat de ingeroepen merken bekend zijn bij een aanmerkelijk gedeelte van het publiek in de Europese Unie. Het betreft in het onderhavige geval wijnen, oftewel waren die bestemd zijn voor het algemene publiek. De screenprints van webshops en de facturen laten weliswaar zien dat Opus One wijn wordt verkocht in verschillende landen van de Europese Unie, maar het laat ook zien dat het om zeer dure flessen wijn gaat en dat de verkoopaantallen voor bijvoorbeeld de Benelux niet bijzonder hoog zijn.

93. Het grootste deel van de publicaties in de media is van (ver) voor februari 2022 (het moment waarop de bekendheid moet worden aangetoond bij het relevante publiek) en bovendien zijn deze publicaties voor het grootste deel gericht op het publiek in de Verenigde Staten. De stukken bevatten verder geen gegevens over de marktaandeelen van de ingeroepen merken en de verrichte investeringen om de merken bekendheid te geven in de Europese Unie.

Conclusie bekendheid

94. Opposant heeft niet genoegzaam aangetoond dat de ingeroepen merken bekende merken zijn in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Bijgevolg is aan één van de (noodzakelijke) voorwaarden van deze bepaling niet voldaan en moet de oppositie op deze grond worden afgewezen.

D. Overige factoren

95. Voor wat betreft de verwijzing van opposant en verweerder naar uitspraken in andere zaken in naar hun mening gelijkaardige opposities die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie punt 16), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken (van andere instanties) in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen en iedere zaak op zijn eigen merites te beoordelen.

96. Partijen verwijzen meerdere keren naar omstandigheden die zich in de praktijk zouden voordoen (zie punten 15, 22, 29 en 31). Met 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.³³

97. Verweerder stelt verder dat recente merkregistraties van opposant te kwader trouw zijn, omdat deze merken niet daadwerkelijk voor andere waren en diensten worden gebruikt dan voor wijn en enkel zijn ingeschreven om andere merken van de markt te weren (zie punt 31). Voor zover verweerder hiermee doelt op de geldigheid van het eerste ingeroepen merk is van belang dat dit merk ten tijde van de datum van depot van het betwiste merk nog niet gebruiksplichtig was. Om die reden is het niet relevant of deze wel of niet is gebruikt voor de diensten waarvoor deze is ingeschreven. De verwijzing naar kwade trouw aan de kant van opposant is verder geen omstandigheid die in de beoordeling van het verwarringsgevaar kan worden meegenomen.³⁴ In een oppositieprocedure staat alleen de geldigheid van het betwiste teken ter discussie. Indien verweerder de geldigheid van het eerste ingeroepen merk zou willen betwisten, had hij daarvoor een nietigheidsprocedure moeten starten bij de daartoe bevoegde instantie.

E. Conclusie

98. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Daarnaast heeft opposant niet aangetoond dat de ingeroepen merken bekende merken zijn in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

IV. BESLUIT

99. De oppositie met nummer 2017977 wordt afgewezen.

100. Benelux aanvraag met nummer 1459338 wordt ingeschreven.

101. 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, 29 februari 2024

BOIP



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Pieter Veeze

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard

³³ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

³⁴ Gerecht EU 16 mei 2019, T-354/18, ECLI:EU:T:2019:33, punt 47 (SKYFi/SKY).