



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008421
van 14 juli 2014

Opposant: **HIJOS DE ANTONIO BARCELÓ, S.A.**
Edificio Albatros n°11 - Planta 4ª A.
28108 Alcobendas (Madrid)
Spanje

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 3194107**



Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 5927281**



Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 6906879**



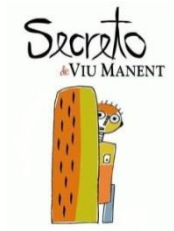
tegen

Verweerder: **Viu Manent y Cia Ltda**
Antonio Varas 2740
Santiago
Chili

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:

Benelux depot 1258664



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 november 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 33. Het depot is onder nummer 1258664 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 december 2012.

2. Op 22 februari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:



- Europese inschrijving 3194107 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 22 mei 2003 en ingeschreven op 2 mei 2007 voor waren in klasse 33;



- Europese inschrijving 5927281 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 23 mei 2007 en ingeschreven op 14 april 2008 voor waren in klasse 33;



- Europese inschrijving 6906879 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 12 mei 2008 en ingeschreven op 26 maart 2009 voor waren in klasse 33.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 maart 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 mei 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 mei 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 14 juli 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 28 juni 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 17 juli 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 september 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 3 september 2013 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot Europese inschrijving 3194107.

11. Op 4 september 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 4 november 2013.

12. Op 4 november 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 16 december 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 16 februari 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 13 februari 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 17 februari 2014.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. De ingeroepen rechten en het bestreden teken zijn alle gecombineerde woord-/beeldmerken. Het woordelement SECRETO is zowel in de ingeroepen rechten als in het bestreden teken volgens opposant het meest dominante element. De visuele overeenkomst wordt volgens opposant versterkt doordat het woord SECRETO zowel in de ingeroepen rechten als in het bestreden teken is weergegeven in een lettertype dat lijkt op handgeschreven letters. Auditief zijn de dominante woardelementen SECRETO identiek, de overige elementen worden volgens opposant als niet relevant beschouwd, nu het om herkomstaanduidingen en kenmerken van de producten gaat.

18. Begripsmatig heeft SECRETO geen betekenis, waardoor de ingeroepen rechten volgens opposant een relatief grote onderscheidingskracht hebben in de Benelux. De overige elementen zijn volgens opposant van ondergeschikt belang, aangezien zij eigenschappen of de oorsprong van het product weergeven. Ook de toevoeging "DE VIU MANENT" in het bestreden teken zal door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als een secundaire opvatting vanwege het woord "de" dat herkend zal worden als de aanduiding van bezit.

19. De waren van verweerder zijn volgens opposant identiek, dan wel sterk soortgelijk aan die van hem.

20. Opposant verwijst naar twee opposities bij het BHIM (Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt) tegen een vrijwel identiek beeld als het bestreden teken en tegen een woordmerk SECRETO DE VIU MANENT. Deze opposities werden toegewezen, aldus opposant.

21. Volgens opposant zou het bestreden teken opgevat kunnen worden als een vierde variant van de ingeroepen rechten, bovendien zijn de waren identiek. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

22. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen heeft opposant stukken ingediend.

B. Reactie verweerder

23. Volgens verweerder heeft opposant geen normaal gebruik aangetoond in de relevante periode voor het gebruiksplichtige Gemeenschapsmerk 3194107. Dit ingeroepen recht kan volgens opposant dan ook niet in de vergelijking worden betrokken. Voor het geval het Bureau anders zou beslissen, vergelijkt verweerder het betreffende ingeroepen recht wel met het bestreden teken.

24. Volgens verweerder zijn de beeldelementen niet volledig ondergeschikt aan de woord-elementen. Bovendien behoudt het woord SECRETO geen zelfstandige en onderscheidende plaats in het bestreden teken. Het bestreden teken wordt in zijn geheel waargenomen. Hetzelfde geldt voor de ingeroepen rechten, waardoor de merken en het teken visueel en auditief niet of in ieder geval onvoldoende overeenstemmen. De betekenis van het woord SECRETO is voor het in aanmerking komend publiek duidelijk, namelijk Spaans en Latijn voor "geheim" of "verborgen". VINA MAYOR betekent in het Spaans "grote wijngaard". Volgens verweerder heeft het woord SECRETO een verminderd onderscheidend vermogen voor wijnen, aangezien wijn maken een geheim proces is. De betekenis van de merken en het teken is dan ook geheel verschillend, aangezien de ingeroepen rechten duiden op het geheim van de wijn afkomstig van de wijngaard VINA MAYOR uit de Spaanse streek RIBERA DEL DUERO en het bestreden teken op het geheim van de wijn van de Chileense wijngaard Viu Manent.

25. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek met betrekking tot wijnen is volgens verweerder minstens hoog te noemen.

26. Gezien het verminderd onderscheidend vermogen van het element SECRETO zijn de verschillen tussen de merken en het teken volgens verweerder voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

28. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

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

31. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

32. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	Klasse 33 Wijnen afkomstig uit Chili.

33. "Wijnen afkomstig uit Chili" zijn een species van het genus "alcoholhoudende dranken" van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

Vergelijking van de tekens

34. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

35. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

36. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden 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 merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

37. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

38. Het Bureau zal eerst het niet gebruikspflichtige Gemeenschapsmerk 3194107 vergelijken met het bestreden teken. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit de afbeelding van een bordeauxrode rechthoek met onderaan een dunne goudgele balk en een dunne zwarte balk. Bovenin deze rechthoek staat de gestileerde afbeelding van een goudkleuring edelhert en hieronder staan de woorden VINA MAYOR. Net boven het midden van de rechthoek staat over de gehele breedte in grote witte, sierlijke letters prominent het woord SECRETO weergegeven. Het geheel doet denken aan een etiket van een wijnfles. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Bovenaan over de gehele breedte van dit beeldmerk is het woord SECRETO in sierlijke zwarte letters weergegeven met hieronder in kleinere wat rechtere letters de woorden "DE VIU MANENT", waarbij "de" in het oranje is weergegeven. Onder de woordelementen is de afbeelding opgenomen van een robotachtig mannetje met stekeltjehaar in de kleuren oranje en okergeel met één blauw zichtbaar beentje. Het mannetje verschuilt zich half achter een gestileerd figuur dat lijkt op bijvoorbeeld een deur.

40. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Over zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het woordelement

SECRETO ervan ondergeschikt is aan het beeldelement of vice versa (zie in de die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012). SECRETO neemt in beide gevallen naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente plaats in. Door de centrale en separate weergave ervan in het geheel, wordt de aandacht in beide gevallen naar dit woord getrokken.

41. Hoewel respectievelijk VINA MAYOR en DE VIU MANENT ook duidelijk worden weergegeven, is het Bureau van oordeel dat deze aanduidingen, gezien de presentatie in het geheel, door het in aanmerking komend publiek opgevat zullen worden als de namen van de wijnhuizen waar de drank met de merknaam SECRETO afkomstig van is. SECRETO is het element dat in het oog springt en dat gebruikt zal worden om deze wijn van het wijnhuis te herkennen en onthouden.

42. Het dominante element van het ingeroepen recht en het bestreden teken is identiek. Het ingeroepen recht is volledig vervat in het bestreden teken en behoudt hierin een zelfstandige plaats.

43. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

44. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen bij de visuele vergelijking (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

45. Zoals ook bij de visuele vergelijking werd overwogen is het Bureau van oordeel dat men aan deze drank primair zal refereren door gebruik te maken van het woord SECRETO als hoofdelement. Men zal wellicht als secundaire informatie hierbij ook de naam van het wijnhuis vermelden.

46. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

47. SECRETO is Spaans voor “geheim”. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek deze betekenis wellicht niet actief zal kennen, maar wel de verwijzing naar geheim zal opvatten, vanwege de gelijkenis met het wel bekende Engelse woord “secret” of het (visueel identieke, maar anders uitgesproken) Franse woord “secret”. De woorden VINA MAYOR en DE VIU MANENT zijn geheel niet overeenstemmend.

48. Gezien bovenstaande is het Bureau van oordeel dat merk en teken begripsmatig overeenstemmend zijn.

Conclusie

49. De tekens stemmen in hun totaalindruk begripsmatig en auditief overeen en visueel in zekere mate overeen.

A.2. Globale beoordeling

50. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

51. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten *Sabel* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, beide reeds aangehaald).

52. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd). Hoewel het Bureau de redenering van verweerder met betrekking tot het hoge aandachtsniveau van de consument van wijnen goed kan volgen (zie overweging 25) aangezien het uitkiezen en genieten van wijnen inderdaad een uitgesproken hobby is, is er echter ook een deel van het publiek dat graag wijn drinkt, maar zich niet verdiept in deze liefhebberij. Voor dit in aanmerking komend publiek zal het aandachtsniveau niet hoog liggen als men met het karretje langs de wijnschappen rijdt, maar zal het waren betreffen die behoren tot het wekelijkse boodschappenlijstje. Het aandachtsniveau van dit in aanmerking komend publiek is dan ook normaal. Het Bureau gaat bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring uit van het publiek met het minste aandachtsniveau.

53. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten *Canon* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, beide reeds geciteerd).

54. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (*HvJEU*, *Canon*, *Sabel* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, alle reeds geciteerd). In tegenstelling tot hetgeen verweerder meent (zie overweging 24), is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen beschikt, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (*Pages Jaunes*, *GEU*, T-134/06, 13 december 2007).

55. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit van de waren van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

56. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar een uitspraak van het *BHIM* in twee naar zijn mening gelijkaardige opposities (zie overweging 20), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook *GEU*, T- 353/04, *CURON*, 13 februari 2007).

C. Conclusie

57. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.
58. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van een van de ingeroepen rechten, dient aan de andere niet meer te worden toegekomen, noch aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2008421 wordt toegewezen.
60. Het Benelux depot met nummer 1258664 wordt niet ingeschreven.
61. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 juli 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Administratief behandelaar: Rudolf Wiersinga