

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018290
van 31 mei 2024

- Opposant:** **Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) (établissement public administratif)**
Rue Henri Roi-Tanguy 12
93100 Montreuil
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Altius CVBA**
Havenlaan 86
1000 Brussel
België
- Ingeroepen recht:** **Beschermde oorsprongsbenaming**

Côteaux d'Aix-en-Provence

tegen
- Verweerder:** **GROUPE LFE BV**
Dierenriem 3-5
3738 TP Maartensdijk
Nederland
- Gemachtigde:** **Landmark B.V.**
Smaragdweg 2
3817 GM Amersfoort
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1466730**

SEX en Provence

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 juni 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk "SEX en Provence" voor waren in klasse 33. De aanvraag is onder nummer 1466730 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 juli 2022.

2. Op 7 september 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de beschermde oorsprongsbenaming (hierna: "BOB") "Côteaux d'Aix-en-Provence". De BOB 'Coteaux d'Aix-en-Provence' is onder dossiernummer BOB-FR-A0159 geregistreerd voor Wijn in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen ingesteld bij artikel 104 van Verordening EU 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten ("Verordening 1308/2013")¹. Daarbij is ingevolge artikel 107, lid 1 van Verordening 1308/2013 de voorrang ingeroepen van een bestaande beschermde wijnaam uit Frankrijk met als voorrangsdatum 18 september 1973.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste merkaanvraag.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 september 2022. 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 BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure een keer ambtshalve opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 11 juli 2023.

6. Het Bureau stelt na het sluiten van de debatten met partijen vast dat er in de classificatie van het betwiste teken ten tijde van het depot een verschrijving zit. De classificatie van het betwiste teken in klasse 33 zal daarom als volgt worden aangepast: Wijnen met beschermde oorsprongsbenamingen "Côtes de Provence", "Coteaux d'Aix-en Provence", "Coteaux varois en Provence", "Les Baux de Provence".

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub c BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE: bescherming van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding.

A. Argumenten opposant

8. Opposant legt uit dat INAO verantwoordelijk is voor de bescherming van Franse oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen tegen misbruik en voor de controle op het gebruik

¹ Op 13 mei 2024 is een nieuwe Verordening 2024/1143 in werking getreden tot wijziging van onder andere Verordening 1308/2013. Nu op het moment van de betwiste aanvraag, alsook op het moment van indiening van deze oppositie de oude versie van Verordening 1308/2013 nog van toepassing was en partijen in hun argumenten ook toepassing hebben gemaakt van deze oude versie van de Verordening wordt in deze beslissing ook steeds verwezen naar deze oude versie van Verordening 1308/2013.

ervan. Het is een publiek administratief orgaan met een wettelijke status, onder toezicht van het Franse ministerie van Landbouw. Tot zijn belangrijkste taken behoren de verdediging en promotie van beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, waaronder de beschermde oorsprongsbenamingen "CÔTES DE PROVENCE" (BOB-FR-A0392), "LES BAUX DE PROVENCE" (BOB-FRA0272), "COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE" (BOB-FR-A0159) en "COTEAUX VAROIS EN PROVENCE" (BOB-FRA0725), evenals de beschermde geografische aanduiding "ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE" (BGA-FR-A1115), overal ter wereld.

9. Opposant meent dat de betwiste aanvraag in strijd is met de BOB "COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE". In augustus 2022 heeft opposant verweerder aangemaand het betwiste teken in te trekken. Die laatste heeft hierop niet gereageerd. Vervolgens heeft opposant het Bureau een brief gestuurd met redenen waarom het de aanvraag van het betwiste merk moest afwijzen op absolute gronden op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub i, juncto artikel 2.11, lid 1 BVIE. Het Bureau heeft daarop na eigen onderzoek besloten de betwiste aanvraag voorlopig (gedeeltelijk) te weigeren. Na een beperking in klasse 33 van de aanvraag tot "Wijnen met beschermde oorsprongsbenamingen "Côtes de Provence, Coteaux d'Aix-en-Provence", "Coteaux varoi en Provence", "Les Baux de Provence" is de voorlopige weigering opgeheven. Daarop heeft opposant oppositie ingesteld.

10. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE, in samenhang met artikel 103, lid 2, sub a), i) en ii), sub b) en sub c) van Verordening 1308/2013.

11. Opposant legt uit dat de ingeroepen BOB al naar Unierecht geregistreerd was vóór de datum van indiening van de betwiste aanvraag. De BOB is opgenomen in het register van BOB's en BGA's (beschermde geografische aanduiding) beschermd in de EU. Deze inschrijving is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU van 18 september 1973 en sinds die datum is deze BOB ingeschreven. Bijgevolg heeft de BOB voorrang op het betwiste teken dat is ingediend op 30 juni 2022. Opposant is bevoegd om de rechten te handhaven voortvloeiend uit de ingeroepen BOB naar Frans recht.

12. Opposant licht toe dat men op basis van de oudere rechten op de ingeroepen BOB het gebruik, en dus ook de inschrijving, van het betwiste teken kan voorkomen. De beoordeling van een mogelijke strijdigheid met een BOB gebeurt op basis van de perceptie van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende Europese consument. Vanwege het Unierecht zijn BOB's beschermd op het hele grondgebied van de EU. Bijgevolg moet men het potentiële conflict met dergelijke oudere rechten beoordelen vanuit het oogpunt van de consumenten in de hele EU, en niet alleen vanuit het oogpunt van de consumenten in de lidstaat waar het product dat aanleiding geeft tot een conflict met de BOB is vervaardigd. Verordening 1308/2013 is bedoeld om de consument te verzekeren dat de op grond van die verordening geregistreerde BOB wijnen, wegens hun herkomst uit een bepaald geografisch gebied en de inachtneming van strenge productspecificaties, bepaalde bijzondere eigenschappen bezitten, aldus opposant.

13. Wat betreft de reputatie van de ingeroepen BOB wijst opposant erop dat een BOB alleen al door het bestaan ervan absolute bescherming geniet zodat bewijs van de reputatie van de ingeroepen BOB niet nodig is. Hoe dan ook geniet de ingeroepen BOB een grote reputatie en prestige in de EU, alsook in de Benelux. Opposant verwijst naar het productdossier van de ingeroepen BOB. Hij stelt aan de hand van stukken dat de Provence de nummer één regio is die spontaan door wijnconsumenten wordt genoemd voor de productie van roséwijn en dat de Provence 6% van alle roséwijnen ter wereld levert. Onder verwijzing naar onder andere productiecijfers van roséwijn met de ingeroepen BOB voor de jaren 2010 tot en met 2021 geeft opposant aan dat de wijnen met de ingeroepen BOB wereldwijd hoog aanzien genieten.

14. Opposant stelt dat het betwiste teken in strijd is met de ingeroepen BOB in de zin van artikel 103, lid 2 Verordening 1308/2013. De beperking in klasse 33 leidt niet tot een andere conclusie, integendeel.

15. **Als eerste middel** voert opposant aan dat het gebruik van het betwiste teken een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de ingeroepen BOB betreft voor vergelijkbare producten die niet voldoen aan het productdossier van de BOB (artikel 103, lid 2, sub a), i) Verordening 1308/2013). Er is sprake van 'gebruik' van een BOB in de zin van dit artikel wanneer het betwiste element wordt gebruikt in een vorm die ofwel identiek is aan die BOB of BGA, ofwel er fonetisch en/of visueel op lijkt. Dat een deel van het ingeroepen recht, Coteaux d', niet voorkomt in het betwiste teken sluit niet uit dat er sprake is van gebruik. Opposant verwijst naar gelijkaardige voorbeelden in de rechtspraak. Hij legt uit dat "Coteaux" een beschrijvende term is voor "heuvel" of "helling van een heuvel bezet door een wijngaard" en door alle wijnmakers kan worden gebruikt die wijngaarden op de helling van een heuvel heeft.

16. Bij de beoordeling of het betwiste teken gebruik maakt van een BOB (of deze oproept, zie verder), moet worden vastgesteld of dit teken het significante deel van een oorsprongsbenaming op zodanige wijze gebruikt of oproept dat bij de consument een verband wordt gelegd met de waar waarvan de benaming wordt beschermd. Het significante deel van een BOB is de in de BOB vervatte geografische naam. "Aix-en-Provence" is de geografische naam in de ingeroepen BOB. Het betwiste teken is fonetisch en visueel nagenoeg identiek aan, stemt minstens in hoge mate overeen met, de geografische naam en het dominerende bestanddeel "Aix-en-Provence", dat wordt uitgesproken als "ex en provence", aldus opposant. Uit fonetisch oogpunt verschillen de tekens slechts in één letter, de "s", die auditief nauwelijks waarneembaar is. Bovendien herneemt het betwiste teken de oorsprongsbenaming "Provence" visueel en fonetisch in zijn geheel, zonder wijziging. De structuur, het ritme en de intonatie van het betwiste teken en het dominerende deel van de BOB "Aix-en-Provence" lijken sterk op elkaar. Algemeen vertonen beide tekens zowel visueel als fonetisch grote gelijkenissen, nu beide tekens bestaan uit vier lettergrepen en hetzelfde aantal letters. Begripsmatig wordt "Aix ("ex") en Provence" geassocieerd met het wijngedebied rond de stad Aix-en-Provence en de wijnen die daar hun oorsprong vinden. Bijgevolg vormt het betwiste teken een "gebruik" van de ingeroepen BOB. Opposant vindt dat dit al erkend is door het Bureau, nu het de oorspronkelijke betwiste aanvraag voorlopig afwees en verzocht de aanvraag te beperken.

17. Er is ook sprake van gebruik voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het productdossier van de ingeroepen BOB. Opposant meent dat de beperking in klasse 33 een schending van artikel 103, lid 2, sub a), i), Verordening 1308/2013 niet uitsluit. Ten eerste, worden de BOB's "CÔTES DE PROVENCE" en "COTEAUX D'AIX-EN PROVENCE" in klasse 33 aangeduid als één enkele BOB ("Côtes de Provence, Coteaux d'Aix-en-Provence"), wat onjuist is, terwijl de BOB "COTEAUX VAROIS EN PROVENCE" verkeerd gespeld is ("Coteaux varoi en Provence"). Ten tweede, zoals opgemerkt door EUIPO (Bureau voor Intellectuele eigendom van de Europese Unie) in een gelijkaardig geval, is deze warenlijst niet aanvaardbaar omdat niet duidelijk blijkt dat de betrokken producten voldoen aan de productdossiers van de daarin genoemde BOB's. Ten derde, zelfs als verweerder de classificatie nog verder zou beperken en/of verbeteren om de bovenvermelde fouten recht te zetten, zou oppositie nog steeds mogelijk zijn. Het betwiste teken maakt weliswaar gebruik van de ingeroepen BOB, maar niet van de andere BOB's "CÔTES DE PROVENCE", "COTEAUX VAROIS EN PROVENCE" en "LES BAUX DE PROVENCE". De gemiddelde consument zou het betwiste teken opvatten als het gebruik (of minstens de voorstelling, zie onder) van de ingeroepen BOB. Het gebruik van het betwiste teken voor wijnen die voldoen aan de productdossiers van de BOB "COTEAUX VAROIS EN PROVENCE", "COTES DE PROVENCE" en "LES BAUX DE PROVENCE", zou per definitie niet voldoen aan de productdossiers van de BOB "COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE" (die niet precies hetzelfde geografische gebied en dezelfde productkenmerken betreft). Bijgevolg zou een dergelijk gebruik in strijd zijn met artikel 103, lid 2, sub a), i), Verordening 1308/2013.

18. Als **tweede middel** voert opposant aan dat gebruik van het betwiste teken de reputatie van de ingeroepen BOB kan verzwakken of verwateren (artikel 103, lid 2, sub a), ii), Verordening 1308/2013). Het gebruik van een BOB op een manier die de reputatie ervan verzwakt, in de zin van deze bepaling,

houdt het risico in van aantasting of waardevermindering van de BOB. In casu is van belang of het gebruik van de aangevraagde benaming de reputatie van de aangevoerde BOB kan verzwakken of verwateren. De perceptie van de producentengroepering, die de BOB kan handhaven, is hier zeer relevant, aldus opposant, aangezien het doel van de bepaling is de BOB te beschermen tegen het gebruik van namen of andere aanduidingen die onverenigbaar zijn met het imago dat deze producentengroepering in de loop der jaren voor haar producten heeft opgebouwd en dat nauw met de BOB verbonden is. Het hoofddoel van het EU-rechtskader voor BOB's is de bescherming van het imago en de reputatie van beschermde BOB's en producten die onder deze BOB's vallen. Opposant legt uit dat het risico van verzwakking of verwatering van de reputatie van een BOB niet alleen aanwezig is wanneer een naam wordt gebruikt voor andere producten dan die welke onder die BOB vallen en de aard van die producten onverenigbaar is met het imago en de reputatie van de BOB, maar ook wanneer de gebruikte naam visueel en/of fonetisch lijkt op de BOB, maar een betekenis heeft die mogelijk schadelijk is voor het imago of de reputatie van de BOB.

19. Uit een Google-zoekopdracht naar "sex en provence" blijkt hoe dit wordt opgevat als "Aix-en-Provence" en hoe het betwiste teken de reputatie van het ingeroepen recht zou schaden. De associatie van het ingeroepen recht met seks zou er volgens opposant toe leiden dat de reputatie van de BOB afzwakt en/of verwaterd. Door gebruik van de naam "SEX en Provence", waarbij SEX in hoofdletters de verwijzing naar "seks" en de fonetische verwantschap met "Aix" benadrukt, zal de ingeroepen BOB (en aanverwante producten) gelinkt worden aan seks. Het verband tussen "SEX", de geografische aanduiding "AIX" en wijn wordt nog versterkt in het licht van de specifieke wijnen waarvoor het merk is aangevraagd, namelijk wijnen met een BOB uit de Provence waaronder wijnen die de ingeroepen BOB mogen dragen. Het betwiste teken suggereert opzettelijk positieve connotaties tussen de consumptie van BOB-wijnen in klasse 33 uit de Provence en het seksuele leven in de regio. De boodschap is dat de betrokken BOB-wijnen waarvoor het betwiste teken is ingediend, leiden tot een succesvolle seksuele trip (met een specifieke geografische connotatie). Het betwiste merk suggereert dat deze BOB-wijnen bijdragen tot seksueel genot en moedigt de consument aan om een opwindende seksuele trip in de Provence te beleven, die door de consumptie van de betrokken wijnen zal worden versterkt.

20. Opposant licht nog toe dat verweerder deel uitmaakt van de Groupe Castel, een van de grootste en belangrijkste Franse groepen die wijn produceren en distribueren zodat hij de wetgeving en verschillende gedragscodes en goede praktijken in de sector inzake het associëren van alcoholische dranken met seks kent. Een van de relevante wettelijke bepalingen is artikel 22, sub c van Richtlijn 2010/13/EU van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten ("richtlijn audiovisuele mediadiensten"). Deze bepaling verbiedt televisiereclame en telewinkelen die de indruk wekt dat alcoholconsumptie bijdraagt tot seksueel succes. Voor België verwijst hij naar de gedragscode 'Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken' die van toepassing is op dranken met een alcoholpercentage van meer dan 0,5%, zoals de producten van het betwiste teken. Dit Convenant is bindend voor zowel de leden van de federaties die het Convenant hebben ondertekend als voor operatoren die niet bij deze federaties zijn aangesloten. Artikel 3.3 van het Convenant bepaalt "Reclame mag niet de consumptie van alcoholische dranken in verband brengen met sociaal of seksueel succes." Vergelijkbare gedragscodes met identieke bepalingen over het verband tussen alcoholische dranken en seksuele prestaties zijn er ook in de andere EU-landen, dus ook in de Benelux. Het gebruik van het betwiste teken voor de betrokken producten is dus onverenigbaar met deze normen. Zoals reeds is onderstreept, gaat het om een intrinsiek gevoelige kwestie in de betrokken sector.

21. Ongeacht of het betwiste teken in overeenstemming is met de bovengenoemde wet- en regelgeving, is het duidelijk dat de associatie van de ingeroepen BOB met seks niet in de smaak zal vallen bij echte wijnliefhebbers en "kenners". Dit zal hoogstwaarschijnlijk schade toebrengen aan het imago en

de reputatie van de BOB, althans bij een niet onbelangrijk deel van het relevante publiek (dat zowel professionelen als eindconsumenten omvat), aldus opposant. Deze negatieve impact zal niet alleen gevolgen hebben voor de wijnen die worden geproduceerd of gedistribueerd door verweerder, maar ook voor andere marktdeelnemers binnen de BOB "COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE" die niet willen dat men de BOB in verband brengt met seksuele trips. De verzwakking van de reputatie van de BOB zal des te belangrijker zijn omdat de Groupe Castel een prominente speler is op de markt van alcoholische dranken.

22. Als **derde middel** beroept opposant zich op de uitbuiting van de reputatie van de ingeroepen BOB. Zelfs indien het betwiste teken strikt beperkt zou blijven tot wijnen die voldoen aan het productdossier van de ingeroepen BOB, is deze toch nog in strijd met artikel 103, lid 2, onder a), ii) Verordening 1308/2013. Dergelijk gebruik zou niet alleen de reputatie van de BOB uitbuiten, maar ook misbruik maken van de reputatie van de BOB. Het gebruik van het betwiste teken heeft duidelijk tot doel, of tot gevolg, dat wordt geprofiteerd van de reputatie van de ingeroepen BOB om aan de wijnen die dit teken dragen het imago van prestige en kwaliteit toe te kennen dat wordt uitgedragen door wijnen met de ingeroepen BOB. Een dergelijke reputatie kon alleen worden bereikt door de inspanningen van de betrokken producenten en handelaren, met de aanzienlijke hulp en financiële steun van opposant. Zelfs als het betwiste teken alleen wordt gebruikt voor waren die voldoen aan de ingeroepen BOB, zou dit niet een uitbuiting van de reputatie van de BOB kunnen voorkomen. Het gebruik van een BOB - of een teken dat deze oproept - als merk (dat een andere functie heeft dan een BOB, namelijk de commerciële herkomst van waren of diensten onderscheiden) komt neer op misbruik van de reputatie van de BOB. Hij verwijst naar een Franse uitspraak en beslissingen van EUIPO om zijn stelling te onderbouwen.

23. De toepasselijke wetgeving beschermt producentengroeperingen tegen oneigenlijk gebruik van BOB's door derden die willen profiteren van de verworven reputatie. Voor "uitbuiting van reputatie" is niet noodzakelijk dat de betrokken BOB een uitzonderlijke reputatie geniet: het volstaat dat er een imago van uitmuntendheid, een aura van kwaliteit of een andere positieve boodschap aan verbonden is die de keuze van de consument kan beïnvloeden. Opposant stelt dat de reputatie van het ingeroepen recht meer is dan intrinsiek, zij is uitstekend in Frankrijk, maar ook in de andere EU lidstaten, waaronder de Benelux (en met name Nederland). Het gebruik van het betwiste teken zou misbruik maken van deze reputatie nu verweerder het betwiste teken niet als BOB wil gebruiken, maar als merk. Dit gebruik van het betwiste teken zou de reputatie van de BOB afleiden van de eigenlijke functie ervan en zou dus de reputatie van de BOB uitbuiten ten voordele van de onderneming van verweerder. Opposant meent dat het betwiste teken, door gebruik te maken van de gereputeerde naam van het BOB-product en juist door dit gebruik het beeld van het beschermde product bij de consument op te roepen, waarschijnlijk de voorkeur van de consument zal beïnvloeden voor voornoemde producten, waaraan het beeld van een product met een grote reputatie zal worden overgedragen. Gezien de bekendheid van het ingeroepen recht in de EU is het risico dat oneerlijk voordeel wordt getrokken uit het aangevraagde merk zo evident dat opposant vindt dat hij geen bewijzen in die zin moet voorleggen. Gezien de grote mate van overeenstemming tussen de tekens, de reputatie en het imago van de ingeroepen BOB, is het waarschijnlijk dat het betwiste teken zal profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van deze BOB en van de marketinginspanningen van opposant en de wijnbouwers van de ingeroepen BOB om die reputatie te creëren en in stand te houden.

24. Het is voor opposant duidelijk dat de (niet zo smaakvolle) associatie van de ingeroepen BOB met SEKS met name bij jonge consumenten, die geneigd zijn alcoholische dranken in verband te brengen met seksuele prestaties, het betwiste teken aantrekkelijk zal maken voor betrokken waren en dus tot een concurrentievoordeel zal leiden. Dergelijke uitbuiting van de reputatie van het ingeroepen recht is oneerlijk.

25. Als **vierde middel** voert opposant aan dat, indien het Bureau zou oordelen dat het betwiste teken niet neerkomt op "direct of indirect gebruik" van de ingeroepen BOB, het betwiste teken op zijn minst bij de gemiddelde Europese consument, ook in de Benelux, de ingeroepen BOB kan oproepen (voorstelling) (artikel 103, lid 2, sub b), Verordening 1308/2013). Het begrip "voorstelling" omvat onder meer de situatie waarin een deel van een beschermde benaming is opgenomen in de term die wordt gebruikt om een product aan te duiden, met als gevolg dat wanneer de consument wordt geconfronteerd met de benaming van het product, hij denkt aan het product waarvan de benaming is beschermd. Opposant legt uit dat een BOB ook kan worden opgeroepen wanneer er geen verwarringsgevaar tussen de betrokken producten bestaat. Het beoordelen of er een "voorstelling" is doet men door na te gaan of de aanblik van de benaming van het betrokken product de consument ertoe brengt om bij wijze van referentiebeeld te denken aan de waren waarvoor de BOB geldt. Om dit te beoordelen moet men rekening houden met (1) de gedeeltelijke incorporatie van de BOB in de betwiste naam, (2) de visuele of auditieve gelijkenis tussen beide, of zelfs (3) de conceptuele nabijheid tussen beide. Andere relevante factoren om te bepalen of er sprake is van "voorstelling" zijn de mate van nabijheid tussen de waren van het betwiste teken en de waren van de betrokken BOB en het opzettelijk karakter van de fonetische gelijkenissen tussen de namen.

26. Voor de beoordeling of er sprake is van een "voorstelling" is het volgens opposant duidelijk dat er ten eerste een grote visuele en fonetische gelijkenis bestaat tussen het betwiste teken en het dominerende deel "Aix-en-Provence" van het ingeroepen recht. Ten tweede neemt het betwiste teken een aanzienlijk deel van het dominerende bestanddeel van de ingeroepen BOB over (11 van de 13 letters). Ten derde is het feit dat "Provence" een voorstelling is van de ingeroepen BOB al door het EUIPO vastgesteld in een gelijkaardige zaak zodat hetzelfde, a fortiori, geldt voor het betwiste teken, aldus opposant. Ten vierde is er een zeer grote mate van nabijheid tussen de betrokken waren, die allemaal wijnproducten zijn en gedeeltelijk vergelijkbaar en deels zelfs identiek zijn. Bijgevolg is de kans groot dat de gemiddelde Europese consument (en Benelux-consument) die het betwiste teken ziet, de ingeroepen BOB in gedachten krijgt. Opposant verwijst naar gelijkaardige beslissingen ter ondersteuning van zijn stelling en wijst erop dat volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "het Hof" of "HvJEU") de beoordeling van een voorstelling onder verwijzing naar de consumenten van één lidstaat volstaat om de bescherming van artikel 103, lid 2, sub b), Verordening 1308/2013 in te roepen. Voorts is voor de toepassing van dit artikel geen bewijs vereist dat het gebruik van het betwiste teken niet in overeenstemming zou zijn met het productdossier van de BOB en/of de reputatie van de BOB zou verzwakken, verwateren en/of uitbuiten. Opposant heeft al aangetoond dat sommige waren van het betwiste teken niet voldoen aan de ingeroepen BOB en dat het betwiste teken de reputatie van die BOB zou verzwakken, verwateren en/of uitbuiten.

27. Als **vijfde middel** voert opposant aan dat het betwiste teken een misleidende aanduiding vormt (artikel 103, lid 2, sub b), Verordening 1308/2013). Bij de beoordeling moet uitgaan van de verwachtingen die een gemiddelde, redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument heeft ten aanzien van de oorsprong en de kwaliteit van de door de BOB beschermde waren, waarbij de consument niet mag worden misleid, noch ertoe mag worden gebracht onjuist te geloven dat het product een oorsprong, herkomst, kwaliteit of enig ander kenmerk heeft dat niet echt is, aldus opposant. Het betwiste teken kan de consument misleiden omtrent de geografische oorsprong en/of andere kenmerken van de wijnen waarop het is aangebracht, welke wijnen geenszins beperkt zijn tot wijnen die voldoen aan het productdossier van de BOB "COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE", maar ook verwijzen naar drie andere BOB's. Daarnaast is er ook nog de associatie met seksueel succes. Ervan uitgaande dat het betwiste teken niet reeds op grond van artikel 103, lid 2, sub a of b, Verordening 1308/2013 zou moeten worden geweigerd, zou het teken dus ten minste moeten worden geweigerd voor de "wijnen met beschermde oorsprongsbenaming "Côtes de Provence", "Coteaux varois en Provence", "Les Baux de Provence".

28. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel gegrond te verklaren, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

29. Verweerder legt uit dat het betwiste teken zowel in de Benelux als in Frankrijk gedeponeerd is voor "wijn" in klasse 33. Aanvankelijk waren er geen bezwaren van de nationale merkenbureaus totdat opposant deze wees op mogelijke inbreuk op de ingeroepen BOB. Bijgevolg werden beide merkaanvragen voorlopig geweigerd. Tezelfdertijd diende opposant oppositie in tegen het betwiste teken. De voorlopige weigeringen werden ingetrokken nadat de warenomschrijving was beperkt tot: Vins bénéficiant des appellations d'origine protégée « Côtes de Provence », « Coteaux d'Aix-en-Provence », « Coteaux varois en Provence », « Les Baux de Provence ». Nadat de voorlopige weigering van het betwiste teken in de Benelux was ingetrokken, handhaafde de opposant alsnog de oppositie.

30. Verweerder geeft toelichting bij de wettelijke basis van deze oppositie, Verordening 1308/2013. Hij stelt verder dat opposant optreedt namens de organisatie, welke onder meer de gerechtigden tot het voeren van de ingeroepen BOB, vertegenwoordigt. Verweerder meent dat opposant tot de conclusie komt dat het betwiste teken niet mag worden ingeschreven vanuit het uitgangspunt dat het betwiste teken specifiek een voorstelling is van de ingeroepen BOB Coteaux d'Aix-en-Provence en niet zozeer de andere, in de warenbeperking genoemde BOB's waarin de naam van de Franse landstreek Provence voorkomt.

31. Verweerder gaat eerst in op het begrip "voorstelling" in de zin van Verordening 1308/2013. Onder verwijzing naar rechtspraak van het HvJEU (Champanillo²) legt hij uit dat dit begrip grotendeels in de rechtspraak uitgewerkt is en hij bespreekt ook wat het begrip "gemiddelde Europese consument" inhoudt. Hij wijst erop dat men niet zozeer in één lidstaat naar de hoogste drempel voor "inbreuk" op een BOB mag zoeken (wanneer er bijvoorbeeld duidelijk geen sprake is van een "voorstelling" in deze lidstaat, maar mogelijk wel elders), maar veeleer naar de laagste drempel (wanneer er in één lidstaat kans is op het aannemen van een "voorstelling"). Verweerder vindt het daarbij een beetje "schuren" wanneer het Bureau van een andere "lidstaat" uit zou gaan dan de drie Benelux-landen. Het betwiste teken is immers een Benelux-merkaanvraag. Wanneer het merk geregistreerd wordt, verkrijgt de houder alleen in de Benelux-landen een monopolie op het gebruik, dit gebruik zou geen invloed hebben op de andere lidstaten. Belangrijk is dat de Benelux-consument "normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend" is. De "voorstelling" van een BOB die mogelijk wordt opgeroepen bij een merk, is niet hetzelfde als mogelijke inbreuk van het ene op het andere merk, maar vertoont daarmee wel overeenkomsten.

32. Het betwiste teken bestaat uit het Engelse woord voor seks en de Franse woorden voor "in de Provence". Het woord SEX wordt algemeen begrepen door de gemiddelde Benelux-consument. In dit geval is de gemiddelde Benelux-consument de volwassen consument van wijn, die zeker geen wijnkenner is. Bij het waarnemen van het betwiste teken zou volgens opposant deze consument zich een voorstelling maken van de ingeroepen BOB, zou bij deze consument daarenboven als referentiebeeld de onder de BOB vallende wijn "direct voor de geest komen" en zou deze consument een "voldoende rechtstreeks en duidelijk" verband leggen tussen het betwiste teken en de BOB. Verweerder meent dat hier geen sprake van is.

33. Volgens verweerder heeft de gemiddelde Benelux-consument van wijn geen weet van het bestaan van de Franse stad Aix-en-Provence, laat staan van de ingeroepen BOB. Er zullen mensen zijn die de stad kennen, maar dat geldt zeker niet voor de gemiddelde consument van wijn in de Benelux. Overigens dienen bij de beoordeling of er sprake is van een voorstelling, "alle relevante gegevens van de zaak in aanmerking te worden genomen". De volgende omstandigheden zijn daarbij van belang:

² HvJEU 9 september 2021, C-783/19, ECLI:EU:C:2021:713, punten 55-64 (Champanillo).

- De Provence is één van vele Franse wijnstreken, maar zeker niet de bekendste. Wijngebieden zoals Champagne, Bordeaux en Bourgogne zijn veel bekender, zo niet wereldberoemd.
- Binnen de Provence bestaan meer BOB's waarin de naam van deze landstreek voorkomt. Er is geen reden waarom deze BOB meer bekendheid zou genieten dan de andere BOB's.
- De ingeroepen BOB bestaat uit meer woorden. Het weglaten van het "beschrijvende deel" "coteaux" in een vergelijking, zoals opposant doet, is niet gebaseerd op rechtspraak van het HvJEU. Met de uitspraken van de beroepskamers van het EUIPO hoeft geen rekening te worden gehouden. Verweerder vraagt zich af waarom het woord "coteaux" beschrijvender is dan de naam Aix-en-Provence en of de gemiddelde Benelux-consument van wijn de betekenis van het woord "coteaux" kent. De Nederlandstalige in ieder geval niet, het is de vraag of de Franstalige consument de betekenis van het woord specifiek als "wijnheuvels" wel kent.

34. In het betwiste teken ziet de gemiddelde consument eerst het woord SEX en onmiddellijk daarna het woord "Provence". Het is volgens verweerder mogelijk dat er voldoende rechtstreeks en "direct voor de geest" een verband wordt gelegd met BOB's die het woord Provence bevatten. Vandaar dat het Bureau het merk alleen accepteerde met de beperking tot de voornoemde BOB's. Waarschijnlijk is er voor het Bureau visuele en auditieve gelijkenis tussen voornoemde BOB's en het betwiste teken gezien het element Provence. Daarentegen bestaat er geen visuele en auditieve gelijkenis tussen het betwiste teken en de ingeroepen BOB Coteaux d'Aix-en-Provence, omdat door het woord SEX begripsmatig een andere associatie ontstaat, namelijk "SEKS in de Provence". In tegenstelling tot wat opposant beweert, verschillen het betwiste teken en de BOB. Volgens verweerder doet het er daarom niet toe of deponent met opzet al dan niet heeft bedoeld een verwijzing te maken naar de stad Aix-en-Provence, deze verwijzing ontgaat de gemiddelde Benelux consument en wordt door het begripsmatige verschil volkomen overvleugeld.

35. Verweerder licht de situatie in Frankrijk toe. Daar deelde het INPI ("Institut national de la propriété industrielle") de mening van opposant niet dat de Franse gemiddelde wijn drinkende consument een voorstelling heeft met de specifieke BOB Coteaux d'Aix-en-Provence, getuige daarvan de registratie van dit merk in Frankrijk, met de voornoemde warenbeperking tot een aantal BOB's. Eerst was men daar van mening dat het merk voor "wijn" kon worden geregistreerd. De voorlopige weigering werd pas uitgesproken – evenals in de Benelux – nadat de opposant hiertoe had opgeroepen. Verweerder wijst nog op het bestaan van het Franse woordmerk Kaix en Provence (reg. nr. 4337646) dat wel gelijkenis vertoont met de stad Aix-en-Provence. Ook in dit geval was er geen beperking tot alleen de BOB Coteaux d'Aix-en-Provence, maar tot alle vier de BOB's die het woord Provence bevatten.

36. Bijgevolg bestaat het betwiste teken niet uit een voorstelling van de ingeroepen BOB Coteaux d'Aix-en-Provence. Daarom is er ook geen sprake van misleidend gebruik van het betwiste teken omdat het teken niet alleen voor het productdossier van de BOB Coteaux d'Aix-en-Provence kan worden gebruikt, maar ook voor de productdossiers van de andere genoemde BOB's.

37. Verweerder erkent dat de ingeroepen BOB een zekere bekendheid en reputatie geniet bij wijnkenners en specialisten op het vlak van Franse wijnen. Dat deze reputatie gevaar loopt te verwateren of verzwakken betwijfelt hij nu het betwiste teken niet exclusief is beperkt tot gebruik voor wijn met de BOB Coteaux d'Aix-en-Provence. Opposant meent dat de ingeroepen BOB wordt "uitgebuut" in die zin dat het beoogde gebruik "hoogstwaarschijnlijk schade zal toebrengen aan het imago en de reputatie van de BOB" en "smakeloos" is. Verweerder vindt opposant op dit vlak puriteins en kan hem hierin niet volgen. De gemiddelde consument zal immers niet van kleur verschieten bij het lezen van het woord SEX als onderdeel van een merk. Wel zal deze het woord opvallen, maar hij/zij zal niet proberen de betekenis van het woord letterlijk te nemen, maar krijgt veeleer een positieve connotatie met het product wijn, in de betekenis van sexy en speels. Verweerder vindt het een onderschatting van de intelligentie van de

gemiddelde Benelux wijnconsument, wanneer deze bij het zien van het merk SEX en Provence (langdurig?) zal denken dat de bewuste wijn een soort liefdesdrank is en dat er in de Provence buitengewoon veel seksuele activiteiten plaatsvinden, waaraan men wellicht kan deelnemen onder het genot van een (BOB) wijntje. Het merk wil een positieve associatie oproepen bij de consument met wijn afkomstig uit de regio Provence. In een tijd dat men zonder erotische bijgedachten naar een serie als "Sex in the City" kijkt en een cocktail genaamd sex on the beach nuttigt, is dat volgens verweerder geen vreemd idee.

38. Wat betreft de suggestie van opposant dat het betwiste teken een negatief effect heeft op de "jonge consumenten" stelt verweerder dat enkel volwassen in de Benelux wijn mogen consumeren.

39. Volgens verweerder is het overigens niet ongebruikelijk om merken te bedenken en te beschermen die het woord SEKS of SEXY bevatten en die bestemd zijn voor alcoholische en alcoholvrije dranken. Een onderzoek via TMView naar actieve merken die het woord SEX bevatten voor dranken in de klassen 32 en 33 met geldigheid in de Benelux en Frankrijk geeft een honderdtal resultaten.

40. Verweerder concludeert dat het betwiste teken terecht beperkt werd tot de ingeroepen BOB en tot alle BOB's in de Provence die het woord Provence bevatten. Overigens geeft opposant terecht aan dat er een fout zit in de BOB "Coteaux Varois en Provence" en verweerder verzoekt het Bureau deze te corrigeren.

41. De gemiddelde Europese wijnconsument zal zich bij het zien van het betwiste teken geen voorstelling maken van de ingeroepen BOB. Deze BOB is bij de gemiddelde consument tamelijk onbekend, zoals ook de stad Aix-en-Provence geen grote bekendheid geniet bij de gemiddelde wijnconsument. Bovendien trekt in het betwiste teken het woord SEX de aandacht. Dit leidt de aandacht af van degenen die de stad Aix-en-Provence kennen. Nu er geen associatie is met de ingeroepen BOB, is er ook geen sprake van "verwarring", "misleiding" of "inbreuk" omdat het betwiste teken niet alleen voor het productdossier van de BOB Coteaux d'Aix-en-Provence kan worden gebruikt maar ook voor de productdossiers van de andere BOB's. De reputatie van de ingeroepen BOB, of enige andere BOB met daarin het woord Provence, leidt ook geen schade door gebruik van het betwiste teken. De gemiddelde consument van wijn heeft geen specifiek puriteinse opvatting en dus geen negatieve connotatie bij het betwiste teken, noch krijgt deze consument de vreemde ideeën die opposant aanhaalt.

42. Verweerder verzoekt het Bureau deze oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Juridisch kader

43. Op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven indien en voor zover ingevolge de Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen ter bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen:

- i. er reeds een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding was ingediend overeenkomstig de Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving van het merk of de datum van het ten behoeve van de aanvraag ingeroepen voorrangrecht, onder voorbehoud van latere inschrijving;

- ii. die oorsprongsbenaming of geografische aanduiding de persoon die krachtens de toepasselijke wetgeving bevoegd is voor de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechten, machtigt om het gebruik van een later merk te verbieden.

44. Beschermd oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen die worden beschermd onder Verordening 1308/2013 vallen onder artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE.

45. Artikel 103, lid 2 van Verordening 1308/2018 bepaalt:

“Beschermd oorsprongsbenamingen en beschermd geografische aanduidingen, alsmede de wijnen die deze beschermde namen overeenkomstig het productdossier dragen, worden beschermd tegen:

- a) elk direct of indirect gebruik door de handel van een beschermde naam:
 - i. voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het bij de beschermde naam horende productdossier; of;
 - ii. voor zover dat gebruik neerkomt op het uitbuiten van de reputatie van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding;
- b) elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven of indien de beschermde naam is vertaald, getranscribeerd of getranslitereerd of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke;
- c) elke andere onjuiste of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke kenmerken van het product op de binnen- of buitenverpakking of in reclamemateriaal of documenten betreffende het betrokken wijnproduct, alsmede het verpakken in een recipiënt die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;
- d) andere praktijken die de consument kunnen misleiden aangaande de werkelijke oorsprong van het product.”

46. Artikel 102, lid 1 van Verordening 1308/2013 bepaalt:

“De registratie van een handelsmerk dat geheel of gedeeltelijk gevormd wordt door een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding die het betrokken productdossier niet naleeft, of waarvan het gebruik valt onder artikel 103, lid 2, en dat betrekking heeft op een product van de in bijlage VII, deel II, vermelde categorieën, wordt:

- a) geweigerd indien de aanvraag voor registratie van het handelsmerk is ingediend na de datum waarop de aanvraag tot bescherming van de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding bij de Commissie is ingediend, en de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding vervolgens wordt beschermd, of
- b) nietig verklaard”

47. Het HvJEU heeft geoordeeld dat de beschermingsregeling voor oorsprongsbenamingen van Verordening nr. 1234/2007, die is ingetrokken bij Verordening 1308/2013, aldus moest worden uitgelegd

dat zij zowel eenvormig als exhaustief is. Hieruit volgt dat bij een oppositie waarin de bescherming van een BOB aan de orde is, het Bureau uitsluitend de relevante Uniewetgeving dient toe te passen.³

A.2 Het oudere recht en de bevoegdheid van opposant

48. Opposant heeft de volgende stukken ingediend om het bestaan van de eerdere BOB, alsmede de bevoegdheid van opposant aan te tonen⁴:

- 1) Een uittreksel uit het Europees register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen waaruit de registratie blijkt van de BOB Coteaux d'Aix-en-Provence voor Wijn (nr. PDO-FR-A0159) sinds 18 september 1973 op grond van artikel 107 van Verordening 1308/2013;
- 2) Kopie van artikel L 642-5 van de Franse Code rural et de la pêche maritime dat gaat over de herkenning en controle van identificatietekens inzake kwaliteit en oorsprong "*Het Institut national de l'origine et de la qualité, bekend als "INAO", is een openbare administratieve instelling van de Staat die belast is met de uitvoering van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de in 1° van artikel L. 640-2 opgesomde kwaliteits- en oorsprongs aanduidingen.*"⁵;
- 3) Uittreksel uit het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen d.d. 18 september 1973 inzake de publicatie van een lijst van kwaliteitswijnen die geproduceerd worden in specifieke regio's van de Gemeenschap, waaronder voor Frankrijk als oorsprongsbenaming de Coteaux d'Aix-en-Provence wordt genoemd;
- 4) Kopie van de productspecificatie voor de BOB Coteaux d'Aix-en-Provence. Daarin wordt bepaald inzake "Verwijzingen betreffende de controlestructuur", "*Institut National de l'Origine et de la Qualité (I.N.A.O) [...] De naleving van deze specificatie wordt gecontroleerd door een derde partij die garanties biedt op het vlak van competentie, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, onder het gezag van het INAO, op basis van een goedgekeurd inspectieplan.*"⁶

49. Op grond van deze ingediende stukken stelt het Bureau vast dat de aanvraag van het betwiste teken op 30 juni 2022 van een latere datum is dan de aanvraag van de BOB, nu die laatste al sinds 18 september 1973 ingeschreven is.

50. Eveneens volgt uit deze stukken dat opposant voldoende heeft aangetoond dat hij gerechtigd is de rechten uit te oefenen die voortvloeien uit de BOB "Coteaux d'Aix-en-Provence", en in het bijzonder om de onderhavige oppositie in te stellen. Dit is overigens niet door verweerder betwist.

Conclusie

51. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat opposant op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE de BOB 'Coteaux d'Aix-en-Provence' kan inroepen jegens het betwiste merk.

³ HvJEU 9 september 2021, C-783/19, ECLI:EU:C:2021:713, punten 27 en 28 (Champanillo).

⁴ Conform artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE juncto regel 1.13 lid 1 sub e en 1.15 lid 1 UR.

⁵ Vrij vertaald van « L'Institut national de l'origine et de la qualité, dénommé " INAO ", est un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2. »

⁶ Vrij vertaald van « Institut National de l'Origine et de la Qualité (I.N.A.O) [...] Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé. »

A.3 Schending van het recht

52. Uit bovengenoemde juridisch kader volgt dat het betwiste teken moet worden geweigerd op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE wanneer sprake zou zijn van een van de situaties als bedoeld in artikel 103, lid 2 van Verordening 1308/2013.

53. In zijn argumenten betoogt opposant dat er sprake is van een schending zoals is bepaald in artikel 103, lid 2, sub a) t.e.m. c) van Verordening 1308/2013, waarbij hij in het bijzonder stelt dat er sprake is van zowel direct of indirect gebruik van de BOB in het betwiste teken, dat het betwiste teken een voorstelling oproept van de ingeroepen BOB en dat het betwiste teken een misleidende aanduiding vormt.

Vergelijking van de tekens en waren

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Coteaux d'Aix-en-Provence	SEX en Provence
Wijn	KI 33 Wijnen met beschermde oorsprongsbenamingen "Côtes de Provence", "Coteaux d'Aix-en Provence", "Coteaux varois en Provence", "Les Baux de Provence".

- **De tekens:**

Visuele vergelijking

54. Het betwiste teken is een woordmerk dat bestaat uit drie woorden: SEX en Provence. De tekens hebben hun twee laatste twee woorden, en Provence, voorafgegaan door een woord dat eindigt op X gemeen. In het ingeroepen recht wordt het woord "en" voorafgegaan en gevolgd door een liggend streepje. Dit is niet het geval in het betwiste teken. De tekens verschillen door hun beginelementen. De woorden "Coteaux d' " en de letters Ai- worden niet hernomen in het betwiste teken dat begint met de letters SE-.

55. Visueel zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

56. Ongeacht de verschillende uitspraakregels in verschillende delen van het relevante EU gebied, valt de uitspraak van de tekens samen in de drie laatste lettergrepen, EN PROVENCE, die identiek aanwezig zijn in de tekens. Bovendien versterkt de samenvallende letter 'X' de overeenkomsten tussen de tekens voor het hele publiek en voor een minstens een deel van het publiek dat Franstalig is geldt dat de uitspraak van het woord "Aix" in het ingeroepen recht en de letters "EX" in het betwiste teken identiek zijn.

57. Auditief zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

58. Het ingeroepen recht verwijst naar de heuvels van de Franse stad Aix-en-Provence, terwijl het bestreden teken verwijst naar seks in de Franse regio Provence. De tekens stemmen in zekere mate overeen in zoverre ze beide een verwijzing naar de Provence bevatten.

Conclusie

59. De tekens stemmen in zekere mate overeen.

- **De waren:**

60. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan deze van het ingeroepen recht nu beide zien op wijnen.

A.3.1 Schending artikel 103, lid 2, sub a), i) en ii), Verordening 1308/2013 – Er is sprake van direct of indirect gebruik door de handel van de ingeroepen BOB

61. Het HvJEU heeft bepaald dat het begrip “gebruik” van een BOB in de zin van artikel 103, lid 2, sub a), van Verordening 1308/2013 inhoudt dat er uit visueel en/of fonetisch oogpunt een bijzonder hoge, aan identiteit grenzende mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens vereist is, zodat de beschermde geografische aanduiding wordt gebruikt in een vorm die daarmee zodanig nauw verband heeft dat het litigieuze teken daarmee duidelijk onlosmakelijk is verbonden. Het begrip „gebruik” in de zin van artikel 103, lid 2, sub a), van Verordening 1308/2013 moet daarbij strikt worden uitgelegd, omdat het onderscheid tussen dit begrip en met name het begrip „voorstelling” in de zin van artikel 103, lid 2, sub b), van deze verordening anders elke zin verliest, hetgeen in strijd zou zijn met de wil van de Uniewetgever.⁷

62. Het Bureau dient hier dus te beoordelen of het betwiste teken in deze zin gebruikt maakt van het ingeroepen recht. Overeenkomstig de aangehaalde rechtspraak is het Bureau van oordeel dat er in casu gezien de slechts zekere mate van overeenstemming tussen de tekens geen sprake is van een bijzonder hoge, aan identiteit grenzende mate van overeenstemming. Bijgevolg maakt het betwiste teken hier geen direct of indirect van het ingeroepen recht in de zin van artikel 103, lid 2, sub a), van Verordening 1308/2013 en kan er ook geen schending zijn van dit artikel.

A.3.2 Schending artikel 103, lid 2, sub b), Verordening 1308/2013 – Er is sprake van voorstelling van de ingeroepen BOB

63. Voor de vaststelling of er sprake is van “voorstelling” is doorslaggevend of de consument, bij het zien van het betwiste teken, als referentiebeeld het onder de BOB vallende product voor de geest zal komen. Daarbij dient te worden uitgegaan van de vermoedelijke reactie van de consument bij het zien van de voor de aanduiding van het product in kwestie gebruikte term. Centraal staat de vraag of de consument een verband legt tussen het betwiste teken en de beschermde benaming.⁸ Hierbij moet worden nagegaan of dit ‘verband’ voldoende rechtstreeks en duidelijk is.⁹

64. Bij deze beoordeling kan rekening worden gehouden met de omstandigheid dat de betwiste benaming een deel van een BOB bevat, dat tussen deze benaming en deze BOB een fonetische en/of visuele gelijkenis bestaat, of dat deze benaming en deze BOB conceptueel dicht bij elkaar liggen.¹⁰ Ook het gebruik van beeldtekens kan een voorstelling van een geregistreerde benaming oproepen.¹¹

⁷ HvJEU 9 september 2021, C-783/19, ECLI:EU:C:2021:713, punt 38-40 (Champanillo).

⁸ HvJEU 21 januari 2016, C-75/15, ECLI:EU:C:2016:35, punt 22 (Viiniverla).

⁹ HvJEU 2 mei 2019, C-614/17, ECLI:EU:C:2019:344, punt 39 (Queso Manchego) en HvJEU 7 juni 2018, C-44/17, ECLI:EU:C:2018:415, punt 53 (Glen Buchenbach).

¹⁰ HvJEU 7 juni 2018, C-44/17, ECLI:EU:C:2018:415, punt 51 (Glen Buchenbach) en HvJEU 17 december 2020, C-490/19, ECLI:EU:C:2020:1043, punt 26 (Morbier).

¹¹ zie HvJEU Queso Manchego en Morbier, reeds aangehaald.

65. Een ander relevant aspect van de beoordeling is de mate van nabijheid van de betrokken waren en/of diensten, zoals het werkelijke fysieke voorkomen.¹²

66. Bij de vaststelling van een "voorstelling" van een geregistreerde geografische aanduiding hoeft geen rekening te worden gehouden met de context waarin het litigieuze bestanddeel wordt gebruikt en met name niet met het feit dat dit bestanddeel vergezeld gaat van een vermelding van de werkelijke oorsprong van het betrokken product, ook wel "delocaliser" genoemd.¹³

67. In het kader van de beoordeling of er sprake is van een "voorstelling" dient te worden uitgegaan van de waarneming van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consument. Volgens de rechtspraak van het HvJEU vereist een daadwerkelijke en eenvormige bescherming van beschermde benamingen op het gehele grondgebied van de Unie dat geen rekening wordt gehouden met omstandigheden die kunnen uitsluiten dat er een voorstelling wordt opgeroepen bij de consumenten van één enkele lidstaat. Dit neemt niet weg dat voor de toepassing van de bescherming van Verordening 1308/2013 de vraag of er sprake is van een voorstelling ook louter met betrekking tot de consumenten van één lidstaat kan worden beoordeeld.¹⁴

68. Het Bureau moet hier dus aan de hand van alle relevante omstandigheden die het gebruik van de betrokken BOB en de context van dat gebruik kenmerken, beoordelen of het betwiste teken een voldoende rechtstreeks en duidelijk verband kan oproepen met de producten die door de ingeroepen BOB worden beschermd, om vervolgens te kunnen beoordelen of er sprake is van een "voorstelling" van de ingeroepen BOB. In dit kader merkt het Bureau nog op dat het HvJEU reeds heeft overwogen dat een beschermde benaming als voorstelling voor de geest komt wanneer de laatste twee lettergrepen van de voor de aanduiding van het product in kwestie gebruikte term gelijk zijn aan die van de beschermde benaming en deze term hetzelfde aantal lettergrepen bevat als die benaming.¹⁵

69. Uit een vergelijking van de tekens (zie punten 54 tot 59) blijkt dat deze visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmen voornamelijk door hun gemeenschappelijke element "en Provence". De waren waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet en de waren van het betwiste teken zijn identiek. Het Bureau is van oordeel dat het betwiste teken in hoofde van de relevante Europese consument een voldoende rechtstreeks en duidelijk verband kan oproepen met de producten die door de ingeroepen BOB worden beschermd zodat het betwiste teken kan worden beschouwd als een voorstelling van het ingeroepen recht in de zin van artikel 103, lid 2, sub b), van Verordening 1308/2013.

70. De draagwijdte van de bescherming van geografische aanduidingen op grond van deze Verordening mag echter niet verder gaan dan wat vereist is om de werking van de geografische aanduidingen te handhaven, namelijk aanduiden dat de betrokken waren over een specifieke geografische oorsprong en specifieke intrinsieke kwaliteiten beschikken. Artikel 103, lid 1 van Verordening 1308/2013 bepaalt in die zin "Beschermd oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen mogen worden gebruikt door alle marktdeelnemers die een overeenkomstig het betrokken productdossier geproduceerde wijn afzetten." In tegenstelling tot andere tekens, zoals merken, worden geografische aanduidingen niet gebruikt om de commerciële herkomst van waren aan te duiden en bieden ze in dat opzicht geen bescherming.

71. Wanneer een merkaanvraag, die betrekking heeft op waren die identiek zijn aan de door de geografische aanduiding aangeduide producten, wordt beperkt tot waren die in overeenstemming zijn met

¹² HvJEU 4 maart 1999, C-87/97, ECLI:EU:C:1999:115, punt 27 (Cambozola).

¹³ HvJEU 7 juni 2018, C-44/17, ECLI:EU:C:2018:415, punten 53-54 (Glen Buchenbach).

¹⁴ HvJEU 2 mei 2019, C-614/17, ECLI:EU:C:2019:344, punt 48 (Queso Manchego) en HvJEU 9 september 2021, C-783/19, ECLI:EU:C:2021:713, punt 64 (Champanillo).

¹⁵ HvJEU 4 maart 1999, C-87/97, ECLI:EU:C:1999:115, punt 27 (Cambozola).

het productdossier van de betrokken beschermde geografische aanduiding wordt de functie van de betrokken geografische aanduiding met betrekking tot die waren gevrijwaard. De aanvraag heeft dan immers enkel nog betrekking op producten van de betrokken geografische herkomst en de daarmee verbonden bijzondere kwaliteiten.

72. Het Bureau stelt vast dat de classificatie van het betwiste teken hier beperkt is tot "Wijnen met beschermde oorsprongsbenamingen "Côtes de Provence", "Coteaux d'Aix-en Provence", "Coteaux varois en Provence", "Les Baux de Provence" (zie hiervoor punt 6). De specificatie van de betwiste waren garandeert dus duidelijk dat de van het betwiste teken voorziene producten, die onder de ingeroepen BOB vallen, uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn en de vereiste kenmerken vertonen.

73. Bijgevolg kan er dan ook geen sprake zijn van een schending van artikel 103, lid 2, sub b) Verordening 1308/2013 nu de producten van het betwiste teken voldoen aan het productdossier van de ingeroepen BOB, zoals deze bepaling vereist.

3. Schending artikel 103, lid 2, sub c), Verordening 1308/2013 – het betwiste teken vormt een misleidende aanduiding van de ingeroepen BOB

74. Opposant voert aan dat het betwiste teken voor de betrokken producten de consument kan misleiden omtrent de geografische oorsprong en/of andere kenmerken van de wijnen waarop het is aangebracht, welke wijnen geenszins beperkt zijn tot wijnen die voldoen aan het productdossier van de BOB "COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE", maar ook verwijzen naar drie andere BOB's. Bijgevolg zou het betwiste teken dus ten minste moeten worden geweigerd voor de "wijnen met beschermde oorsprongsbenaming "Côtes de Provence", "Coteaux varois en Provence", "Les Baux de Provence". Daarnaast stelt opposant dat het betwiste teken ook misleidend is in de zin dat wijnen die voldoen aan de ingeroepen BOB ten onrechte associeert met de invloed op seksuele prestaties (zie punt 27).

75. Artikel 103, lid 2, sub c) Verordening 1308/2013 omvat elke aanduiding die "onjuist of misleidend" is wat het verband tussen het betrokken product en de beschermde geografische aanduiding betreft.¹⁶ Deze bepaling heeft betrekking op situaties waarin de verwijzing naar een beschermde geografische aanduiding nog subtieler is dan een "evocatie" van die aanduiding, voor zover het voor de toepassing van punt c) kan volstaan dat de consument een associatie van welke aard dan ook zou leggen met een beschermde geografische aanduiding.¹⁷

76. Er kan echter geen sprake zijn van een misleidende aanduiding in de zin van deze bepaling wanneer de waren beperkt zijn tot die welke aan de BOB voldoen. Het betwiste teken kan dan immers geen verkeerde indruk wekken over de herkomst van de waar.¹⁸ Het Bureau stelt vast dat de warenlijst van de ingeroepen BOB beperkt is tot wijnen die voldoen aan het productdossier van de ingeroepen BOB. Daarnaast is het betwiste teken inderdaad ook nog beperkt tot de BOB's "Côtes de Provence", "Coteaux varois en Provence", "Les Baux de Provence". Deze bijkomende beperking van de waren, naast de ingeroepen BOB, geeft hier naar oordeel van het Bureau geen aanleiding tot misleiding. Het staat vast dat de BOB's "Côtes de Provence", "Coteaux varois en Provence", "Les Baux de Provence", ondanks dat ze betrekking hebben op verschillende plekken in Frankrijk, wel alle gemeen hebben dat ze gelegen zijn in dezelfde regio, de Provence. Nu deze drie BOB's, net zoals de ingeroepen BOB, zien op wijn en betrekking hebben op eenzelfde geografisch gebied, de Provence, is een beperking van de waren van het betwiste teken hier tot al deze relevante BOB's mogelijk. Het bestaan van verschillende BOB's die alle de plaatsnaam Provence bevatten is op zich al een aanwijzing dat er geen misleiding kan bestaan. Bijgevolg kan er door

¹⁶ HvJEU 7 juni 2018, C-44/17, ECLI:EU:C:2018:415, punt 65 (Glen Buchenbach).

¹⁷ HvJEU 7 juni 2018, C-44/17, ECLI:EU:C:2018:415, punten 53-54 (Glen Buchenbach).

¹⁸ HvJEU 7 juni 2018, C-44/17, ECLI:EU:C:2018:415, punten 66-67 (Glen Buchenbach).

de beperking van de waren in het betwiste merk tot wijnen die voldoen aan de BOB's "Côte de Provence", "Coteaux varois en Provence", "Les Baux de Provence", naast de ingeroepen BOB "Coteaux d'Aix-en-Provence" geen sprake zijn van misleiding nu immers geen verkeerde indruk wordt gewekt over de herkomst van de waar.

77. Bovendien zijn de beweringen van opposant dat het betwiste teken door het woord SEX connotaties zou suggereren tussen de consumptie van BOB-wijnen in klasse 33 uit de Provence en het seksuele leven in de regio ongegrond. Opposant verwijst hier naar de resultaten van een Google zoekopdracht naar "sex en provence" om zijn stelling te onderbouwen. Deze resultaten tonen links naar websites met betrekking tot seksuele activiteiten in de Franse regio de Provence, waaronder Aix-en-Provence. Echter nergens wordt er een link gelegd met deze activiteiten en de wijnen die worden beschermd door de ingeroepen BOB. Opposant wijst ook nog op wetgeving en verschillende gedragscodes en goede praktijken in de sector waaruit volgt dat het niet toegestaan is alcoholische dranken te associëren met seksueel succes en stelt dat het gebruik van het betwiste teken voor de aangevraagde producten onverenigbaar zou zijn met de deze toepasselijke normen (zie punten 20 tot 21). Het Bureau stel vooreerst vast dat de aangehaalde wetgeving en normen alle zien op het regelen van marketing/reclame voor alcoholhoudende dranken. Echter hier is niet aan de orde de beoordeling van het gebruik van het betwiste teken in reclame, doch enkel of het betwiste teken een aanduiding omvat die "onjuist of misleidend" is wat het verband tussen het betrokken product en de beschermde geografische aanduiding betreft. Deze normen zijn in deze zaak dan ook niet relevant en bovendien valt het ook niet binnen de bevoegdheid van het Bureau deze te toetsen. Het Bureau oordeelt dat opposant niet heeft kunnen aantonen dat consumenten het element SEX in het betwiste teken duidelijk zullen opvatten als een aanduiding dat de waren een positieve impact hebben op de seksuele prestaties van een persoon. Verweerder erkent dat hij met de verwijzing naar seks de aandacht wil trekken en een sexy connotatie wil geven aan het product wijn. Of deze verwijzing smaakvol is of niet betreft een louter subjectief oordeel waarover het Bureau geen uitspraken doet. Nog daar gelaten dat over smaken en kleuren immers niet valt te twisten, dient het Bureau hier te beoordelen of het betwiste teken misleidt, niet of dit in overeenstemming is met goede smaak. Uit de loutere verwijzing naar "seks" in het betwiste teken kan niet worden afgeleid dat de wijnen van de ingeroepen BOB hierop van enige positieve, dan wel negatieve invloed zouden zijn. Zodoende kan er ook geen sprake zijn van een onjuiste of misleidende aanduiding in het betwiste teken wat het verband tussen het betrokken product en de beschermde geografische aanduiding betreft en kan het betwiste teken dus geen verkeerde indruk wekken over de aard of de wezenlijke hoedanigheden van de waar.¹⁹

78. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel oordeelt het Bureau dat de consument niet ten onrechte zal worden misleid of ertoe zal worden aangezet te geloven dat het product een andere oorsprong, herkomst of kwaliteit heeft dan echt is. Daarom moet dit argument worden afgewezen.

B. Overige factoren

79. Voor wat betreft de verwijzing door partijen naar eerdere rechtspraak in zaken die vergelijkbaar zouden zijn (zie punten 15, 17, 22, 26 en 35), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eerdere beslissingen, al dan niet in gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.²⁰

80. Opposant stelt dat het Bureau reeds erkend zou hebben dat het betwiste teken een "gebruik" vormt van de ingeroepen BOB door de oorspronkelijke aanvraag af te wijzen en te verzoeken de aanvraag te beperken (zie punt 16). Los van de vraag of deze stelling klopt, merkt het Bureau op dat het hier om

¹⁹ HvJEU 20 december 2017, C-393/16, ECLI:EU:C:2017:991, punt 64 (Champagner Sorbet).

²⁰ Zie in die zin ook Gerecht EU 13 februari 2007, T-353/04, ECLI:EU:T:2007:47, punt 77 (Curon).

een andere procedure gaat met een nieuwe toetsing op basis van in casu door partijen aangevoerde argumenten. Er kunnen hier dan ook in deze zaak geen conclusies worden getrokken op basis van een andere eerdere procedure.

C. Conclusie

81. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat het beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE ongegrond is.

IV. BESLUIT

82. De oppositie met nummer 2018290 wordt afgewezen.

83. De Benelux aanvraag met nummer 1466730 wordt ingeschreven.

84. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan 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 executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 mei 2024



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier