

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**

~

**TWEEDE KAMER  
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2019/15/6

**ARRET**

*En cause :*

**Cantina Broglie**

*Contre:*

**Camera di Commercio**

*Langue de la procédure : le français*

**ARREST**

*Inzake:*

**Cantina Broglie**

*Tegen:*

**Camera di Commercio**

*Procestaal: Frans*

**GRIFFIE**

Regentschapsstraat 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
[curia@benelux.be](mailto:curia@benelux.be)

[www.courbeneluxhof.be](http://www.courbeneluxhof.be)

**GREFFE**

39, Rue de la Régence  
1000 BRUXELLES  
TÉL. (0) 2.519.38.61  
[Curia@benelux.be](mailto:Curia@benelux.be)

**COUR DE JUSTICE**  
**BENELUX**  
**GERECHTSHOF**

**Deuxième chambre**

C 2019/15/6

ARRET du 16 novembre 2020

dans l'affaire C 2019/15

En cause :

CANTINA BROGLIE 1 S.R.L., dont le siège est Via Dell'Artigianato 16, 37019 Peschiera del Garda, Fraz. Broglie (VR) Italie ;

requérante

dénommée ci-après : Cantina Broglie

représentée par Mme Marie-Christine Simon et Mme Nathalie Cailteux, mandataires en marques de l'Office Freylinger SA, dont le siège est Route d'Arlon 234 à 8010 Strassen, Luxembourg ;

Contre :

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA, établie à 37122 Verona, Corso Porta Nuova 96, Italie ;

défenderesse

dénommée ci-après : Camera di Commercio

représentée par Me Jan Ravelingien et Me Adrien Renault, avocats, dont les bureaux sont avenue de Tervuren 270 à 1150 Bruxelles, Belgique ;

**La procédure devant la Cour de Justice Benelux**

Le recours est dirigé contre la décision du 11 juin 2019 de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé l'Office) dans le cadre de l'opposition formée par Camera di Commercio contre Cantina Broglie, le 23 mai 2016.

Il est formé par une requête accompagnée d'annexes, déposée par Cantina Broglie au greffe de la Cour de Justice Benelux – ci-après dénommée la Cour - , le 12 août 2019, sur pied de l'article 1.15*bis* de la

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**

**Tweede Kamer**

C 2019/15/6

ARREST van 16 november 2020

In de zaak C 2019/15

Inzake:

CANTINA BROGLIE 1 S.R.L., gevestigd Via Dell'Artigianato 16, 37019 Peschiera del Garda, Fraz. Broglie (VR) Italië;

verzoekster

hierna: Cantina Broglie

vertegenwoordigd door mevr. Marie-Christine Simon en mevr. Nathalie Cailteux, merkengemachtigden van het Office Freylinger SA, gevestigd Route d'Arlon 234 te 8010 Strassen, Luxemburg;

Tegen:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA, gevestigd te 37122 Verona, Corso Porta Nuova 96, Italië;

verweerster

hierna: Camera di Commercio

vertegenwoordigd door mrs. Jan Ravelingien en Adrien Renault, advocaten, kantoor houdende Tervurenlaan 270 te 1150 Brussel, België.

**Procedure voor het Benelux-Gerechtshof**

Het beroep is gericht tegen de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) d.d. 11 juni 2019 in het kader van de op 23 mei 2016 door Camera di Commercio tegen Cantina Broglie ingestelde oppositie.

Het beroep is ingesteld bij verzoekschrift met bijlagen dat op 12 augustus 2019 door Cantina Broglie bij de griffie van het Benelux-Gerechtshof – hierna: het Hof – is ingediend op de voet van artikel 1.15bis

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après la CBPI). Il est dirigé contre Camera di Commercio.

Camera di Commercio a présenté un mémoire en défense, le 24 octobre 2019, et une duplique, le 6 mars 2020.

Cantina Broglie a déposé une réplique, le 14 janvier 2020.

En l'absence de demande de procédure orale, il est statué sans phase orale de la procédure.

La langue de la procédure est le français.

### **Les faits et antécédents de la procédure**

1. Des pièces de la procédure, il ressort que :

Le 7 mai 2007, Cantina Broglie dépose auprès de l'OHMI/EUIPO la marque semi-figurative



sous le n°5877865 - ci-après également dénommé le signe - pour des produits en classe 33 : « boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

L'enregistrement de cette marque est refusé par l'OHMI et fait l'objet d'une demande de conversion devant l'Office sous le n°0201512.

Le dépôt de cette demande de marque est publié le 22 mars 2016.

2. Le 23 mai 2016 (lundi), Camera di Commercio forme opposition contre la demande d'enregistrement Benelux pour tous les produits visés dans la demande d'enregistrement.

L'opposition est formée sur le droit antérieur suivant : la marque collective verbale de l'Union européenne VALPOLICELLA RIPASSO, déposée le 3 mai 2006 auprès de l'EUIPO et enregistrée le 5 décembre 2007 sous le n°5054606, pour des produits en classe 33, à savoir « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) et vins de Valpolicella » - après dénommée la marque -.

L'opposition est fondée sur les articles 2.14. alinéa 1, sous a) et 2.3.sous b de la CBPI.

Dans ses observations à ladite opposition, Cantina Broglie demande de produire des preuves d'usage de la marque invoquée. Elle conteste également tout risque de confusion sur la base d'une comparaison du signe et de la marque.

Ensuite, en réponse aux preuves d'usage produites par Camera di Commercio, Cantina Broglie considère que celles-ci sont insuffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque collective invoquée pour les produits « vins de Valpolicella » et en tous cas pour toutes les autres « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » également visées par la marque invoquée. Elle maintient son moyen d'absence de risque de confusion sur la base d'une comparaison du signe et de la marque.

3. Le 11 juin 2019, l'Office rend la décision attaquée (n°2012000). Il considère (i) que l'usage sérieux du droit invoqué dans l'Union européenne et durant la période pertinente est suffisamment prouvé en

van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: het BVIE). Het is tegen Camera di Commercio gericht.

Camera di Commercio heeft op 24 oktober 2019 een verweerschrift en op 6 maart 2020 een dupliek ingediend.

Cantina Broglie heeft op 14 januari 2020 een repliek ingediend.

Bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling, wordt een beslissing genomen zonder een mondelinge fase van de procedure.

De proceduretaal is het Frans.

### **Feiten en voorafgaande procedure**

1. Uit de processtukken blijkt het volgende:

Op 7 mei 2007 deponeert Cantina Broglie bij het BHIM/EUIPO het gecombineerde woord-beeldmerk



onder nr. 5877865 – hierna ook: het teken – voor waren in klasse 33: “alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”.

Het BHIM weigert dit merk in te schrijven en er wordt hiervoor een conversie aangevraagd bij het Bureau onder nr. 0201512.

De indiening van deze merkaanvraag wordt gepubliceerd op 22 maart 2016.

2. Op 23 mei 2016 (maandag) stelt Camera di Commercio oppositie in tegen de Benelux-inschrijvingsaanvraag voor alle in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren.

De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere recht: het collectieve Uniewoordmerk VALPOLICELLA RIPASSO, ingediend op 3 mei 2006 bij het EUIPO en ingeschreven op 5 december 2007 onder nr. 5054606, voor waren in klasse 33, namelijk “Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren) en wijnen uit Valpolicella” – hierna: het merk –.

De oppositie steunt op de artikelen 2.14, lid 1, sub a, en 2.3, sub b, van het BVIE.

In haar opmerkingen bij genoemde oppositie vraagt Cantina Broglie om indiening van bewijzen van gebruik van het ingeroepen merk. Ook betwist zij aan de hand van een vergelijking van teken en merk dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

In reactie op de door Camera di Commercio overgelegde gebruiksbewijzen is Cantina Broglie vervolgens van mening dat deze niet volstaan om normaal gebruik van het ingeroepen collectieve merk aan te tonen voor de waren “wijnen uit Valpolicella” en in elk geval voor alle andere door het ingeroepen merk ook aangeduide “alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”. Zij handhaaft haar grond dat er op basis van een vergelijking van teken en merk geen sprake is van verwarringsgevaar.

3. Op 11 juni 2019 neemt het Bureau de bestreden beslissing (nr. 2012000). Het is van oordeel dat (i) normaal gebruik van het ingeroepen recht in de Europese Unie en tijdens de relevante periode afdoende

ce qui concerne les vins de Valpolicella, et (ii) qu'il existe un risque de confusion. Il décide que l'opposition est justifiée et le dépôt Benelux n°201512 n'est pas enregistré.

4. Le 12 août 2019 (lundi), Cantina Broglie introduit le présent recours contre la décision du 11 juin 2019. Il est recevable.

5. Aux termes de sa réplique, Cantina Broglie demande à la cour de :

1.
  - a. annuler la décision d'opposition prise par l'OBPI en date du 11 juin 2019 ;
  - b. décider que l'opposition n°201200 n'est pas justifiée ;
  - c. décider que le dépôt Benelux 201512 pourra poursuivre sa procédure d'enregistrement ;
  - d. décider que l'opposant est redevable des dépens de l'opposition et de la présente procédure ;
2. à titre subsidiaire, au cas où les demandes sous 1.b., 1.c. et 1.d. ne seraient pas accueillies intégralement : décider que l'opposition portant le n°2012000 soit renvoyée à l'OBPI aux fins de révision et d'une nouvelle décision ;
3. condamner Camera di Commercio aux frais de la présente procédure, décision exécutoire par provision.

Cantina Broglie conteste l'analyse faite par l'Office de l'usage sérieux de la marque collective VALPOLICELLA RIPASSO :

- pour avoir méconnu la nature du droit invoqué qui est une marque collective de l'Union européenne ;
- à défaut d'avoir appliqué les critères retenus par la jurisprudence européenne en limitant son examen au seul aspect du caractère symbolique de l'usage ;
- et pour avoir mal apprécié les documents soumis par Camera di Commercio en tant que preuves d'usage.

Elle critique également l'analyse du risque de confusion opérée par l'Office.

6. Camera di Commercio conclut au rejet de la requête de Cantina Broglie et sollicite sa condamnation aux frais et dépens de l'opposition et du présent recours.

### **Appréciation de la Cour**

7. En vertu de l'article IV du protocole du 16 décembre 2014 portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI est applicable à l'opposition, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur dudit protocole le 1<sup>er</sup> juin 2018, l'opposition ayant été introduite le 23 mai 2016 et donc avant le 1<sup>er</sup> juin 2018.

L'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, début et sous a, CBPI qui est applicable énonce :

*« 1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui :*  
*a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b (...) ».*

L'article 2.3 CBPI applicable dispose, dans ses passages pertinents ici :

*« Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à :*  
 (...)

is bewezen wat betreft de wijnen uit Valpolicella, en (ii) er gevaar voor verwarring is. Het besluit dat de oppositie gegrond is en het Benelux-depot met nummer 201512 wordt niet ingeschreven.

4. Op 12 augustus 2019 (maandag) stelt Cantina Broglie onderhavig beroep in tegen de beslissing van 11 juni 2019. Het beroep is ontvankelijk.

5. Blijkens haar repleik verzoekt Cantina Broglie het Hof:

1. a. de oppositiebeslissing te vernietigen die het BBIE op 11 juni 2019 heeft genomen;  
b. te beslissen dat oppositie nr. 201200 niet gerechtvaardigd is;  
c. te beslissen dat Benelux-depot 201512 zijn inschrijvingsprocedure mag voortzetten;  
d. te beslissen dat de kosten van de oppositie en van onderhavige procedure voor rekening van opposant zijn;
2. in ondergeschikte orde, ingeval de vorderingen sub 1.b., 1.c. en 1.d. niet volledig zouden worden ingewilligd: te beslissen dat oppositie nummer 2012000 wordt terugverwezen naar het BBIE voor herziening en een nieuwe beslissing;
3. Camera di Commercio te veroordelen in de kosten van onderhavige procedure, beslissing uitvoerbaar bij voorraad.

Cantina Broglie betwist de analyse van het Bureau omtrent het normaal gebruik van het collectieve merk VALPOLICELLA RIPASSO omdat het:

- de aard van het ingeroepen recht dat een collectief Uniemerkt is, heeft miskend;
- de criteria niet heeft toegepast die door de Europese rechtspraak zijn bepaald nu slechts is onderzocht of het gebruik symbolisch van aard is;
- de door Camera di Commercio als gebruiksbewijzen overgelegde documenten niet correct heeft beoordeeld.

Zij levert tevens kritiek op de analyse van het Bureau omtrent het verwarringsgevaar.

6. Camera di Commercio besluit tot afwijzing van het verzoek van Cantina Broglie en verzoekt om haar veroordeling in de kosten van de oppositie en van onderhavig beroep.

### **Beoordeling door het Hof**

7. Op grond van artikel IV van het Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, is artikel 2.14, lid 1, sub a, BVIE, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van genoemd protocol op 1 juni 2018, van toepassing op de oppositie, nu deze op 23 mei 2016 en dus voor 1 juni 2018 is ingediend.

Het toepasselijke artikel 2.14, lid 1, aanhef en sub a, BVIE luidt als volgt:

*“1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:  
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b (...)”.*

Het toepasselijke artikel 2.3 BVIE luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

*“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:  
(...)”*

*b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure;(…) ».*

#### Sur l'usage sérieux de la marque collective

8. Dans le cadre de la procédure devant l'Office, Cantina Broglie a requis des preuves d'usage du droit invoqué.

Devant la Cour, elle maintient sa position quant à l'absence de preuve d'un usage sérieux de la marque collective VALPOLICELLA RIPASSO.

9. Il n'est pas contesté par Camera di Commercio que les produits pour lesquels elle apporte une preuve d'usage sont les « vins de Valpolicella », comme décidé par l'Office.

10. La période pertinente pendant laquelle il doit y avoir un usage sérieux de ladite marque pour les produits pour lesquelles elle a été enregistrée afin qu'elle ne soit pas sujette à déchéance et puisse être invoquée utilement est comprise entre le 22 mars 2011 et le 22 mars 2016, comme l'a estimé l'Office ; ce qui n'est pas critiqué devant la Cour.

11. Si les vocables VALPOLICELLA RIPASSO sont également une appellation d'origine protégée (AOP) et si le terme VALPOLICELLA désigne une région dans la province de Vérone en Italie tandis que celui de RIPASSO correspond dans le secteur viticole à une technique de double fermentation, il demeure que les vocables VALPOLICELLA RIPASSO constitue une marque collective et que c'est en tant que marque collective que leur usage sérieux doit être établi.

Comme le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après, « la CJUE ») dans son arrêt du 12 décembre 2019 (Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland GmbH/EUIPO, C-143/19 P, ECLI:EU:C:2019:1076, points 52 à 62) :

- la fonction essentielle d'une marque collective de l'Union européenne est de distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises (arrêt du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P à C-676/15 P, EU:C:2017:702, point 63) ;
- à la différence d'une marque individuelle, une marque collective n'a pas pour fonction d'indiquer au consommateur quelle est « l'identité d'origine » des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, cette fonction, qui vise à garantir au consommateur que les produits ou les services concernés ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité, étant propre aux marques individuelles (voir, notamment, arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, point 41 et jurisprudence citée) ;
- l'article 66 du règlement n°207/2009 n'exige nullement que les fabricants, producteurs, prestataires ou commerçants s'affilient à l'association titulaire d'une marque collective de l'Union européenne fassent partie d'un même groupe de sociétés qui fabrique ou fournit des produits ou des services sous un contrôle unique ; ce règlement ne s'oppose pas à ce que les membres d'une telle association soient des concurrents dont chacun utilise la marque collective indiquant son affiliation à ladite association, d'une part, et une marque individuelle indiquant l'identité d'origine de ses produits ou services, d'autre part ;
- il découle également de la jurisprudence de la Cour qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée (voir, notamment, en ce qui concerne les marques individuelles, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43, et du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, point 38) ;



*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;(…)”.*

#### Inzake normaal gebruik van het collectieve merk

8. In het kader van de procedure voor het Bureau heeft Cantina Broglie om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht verzocht.

Voor het Hof blijft zij bij haar standpunt wat betreft het ontbreken van bewijs van normaal gebruik van het collectieve merk VALPOLICELLA RIPASSO.

9. Het wordt door Camera di Commercio niet betwist dat de waren waarvoor zij een bewijs van gebruik levert de “wijnen uit Valpolicella” zijn zoals is besloten door het Bureau.

10. De relevante periode waarin genoemd merk normaal moet zijn gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven om te voorkomen dat het vervalt en om met succes te kunnen worden ingeroepen, loopt van 22 maart 2011 tot 22 maart 2016, zoals het Bureau heeft vastgesteld; dit wordt niet betwist voor het Hof.

11. Dat de woorden VALPOLICELLA RIPASSO eveneens een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) zijn en de term VALPOLICELLA een streek in de provincie Verona in Italië aanduidt, terwijl de term RIPASSO in de wijnsector voor een dubbele gistingstechniek staat, doet er niet aan af dat de woorden VALPOLICELLA RIPASSO een collectief merk zijn en dat het is als collectief merk dat hun normaal gebruik moet worden aangetoond.

Zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “het HvJEU”) in zijn arrest van 12 december 2019 (Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH/EUIPO, C-143/19 P, ECLI:EU:C:2019:1076, punten 52 tot en met 62) in herinnering brengt:

- bestaat de wezenlijke functie van een collectief Uniemerken in de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouders is te onderscheiden van die van andere ondernemingen (arrest van 20 september 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, punt 63);
- bestaat anders dan bij een individueel merk de functie van een collectief merk er niet in om de consument te wijzen op de “identiteit van de oorsprong” van de waren of de diensten waarvoor het is ingeschreven, aangezien deze functie, waarmee wordt beoogd aan de consument de waarborg te bieden dat de betrokken waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan, eigen is aan individuele merken (zie met name arrest van 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei en Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak);
- vereist artikel 66 van verordening nr. 207/2009 geenszins dat de fabrikanten, producenten, dienstverrichters of handelaars die zijn aangesloten bij een vereniging die houder van een collectief Uniemerken is, deel uitmaken van dezelfde groep ondernemingen waarvan de productie of dienstverrichting onder een en dezelfde controle staat; deze verordening verzet zich er niet tegen dat de leden van een dergelijke vereniging concurrenten zijn die alle gebruikmaken van het collectieve merk dat aanduidt dat zij lid van die vereniging zijn, enerzijds, en van een individueel merk dat de identiteit van de oorsprong van hun waren of diensten aanduidt, anderzijds;
- volgt ook uit de rechtspraak van het Hof dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, wordt gebruikt teneinde een afzet te vinden of te behouden voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven (zie met name, wat individuele merken betreft, arresten van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punt 43, en 3 juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, punt 38);

- cette jurisprudence s'applique, mutatis mutandis, aux marques collectives de l'Union européenne ; en effet, ces marques se situent, à l'instar des marques individuelles, dans la vie des affaires ; leur usage doit donc, afin de pouvoir être qualifié de « sérieux », au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n°207/2009, s'inscrire effectivement dans l'objectif des entreprises concernées de créer ou de conserver un débouché pour leurs produits et services ;
- il s'ensuit qu'une marque collective de l'Union européenne fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services ;
- plus particulièrement, il est fait usage d'une telle marque conformément à sa fonction essentielle dès l'instant où il permet au consommateur de comprendre que les produits ou les services visés proviennent d'entreprises qui sont affiliées à l'association, titulaire de la marque, et de distinguer ainsi ces produits ou services de ceux provenant d'entreprises qui n'y sont pas affiliées ;
- aux fins de déterminer si cette exigence est remplie, il y a lieu, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, d'examiner si la marque en cause est effectivement utilisée « sur le marché » des produits ou des services visés ; cet examen doit être réalisé en évaluant, en particulier, les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, ainsi que l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (voir, notamment, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, points 37 et 43, ainsi que du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, points 39 et 41).

La CJUE et le tribunal de l'Union européenne ont également précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, La Mer, 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 ; Tribunal UE, Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:223 ; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (Tribunal UE, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2005:346, point 39).

12. Camera di Commercio produit comme preuves de l'usage sérieux de la marque collective invoquée :

- un extrait du registre des appellations d'origine et des indications géographiques protégés ;
- le règlement d'usage de la marque collective VALPOLICELLA RIPASSO ;
- la liste des bénéficiaires de la marque collective invoquée ;
- des factures de ventes effectuées entre 2011 et 2016 ;
- une présentation *powerpoint* du groupement pour la protection des vins Valpolicella (Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella) du 5 janvier 2017 reprenant notamment son analyse de la quantité de vins VALPOLICELLA RIPASSO mis mensuellement en bouteille de janvier 2012 à décembre 2016 ;
- les résultats du concours mondial de Bruxelles pour les années 2011 à 2016 pour les vins italiens de la région viticole Veneto portant l'appellation Valpolicella et portant la marque VALPOLICELLA RIPASSO ;
- des certificats de produits VALPOLICELLA RIPASSO de 2011 à 2016 ;
- du matériel promotionnel ;
- des étiquettes de bouteilles de plusieurs bénéficiaires ;
- des photographies d'emballages (cartons) ;
- des articles publiés dans le guide Decanter ;
- un extrait d'un site allemand ([www.wein-welten.com](http://www.wein-welten.com));

- is deze rechtspraak van overeenkomstige toepassing op collectieve Uniemerken; deze merken maken immers, net als individuele merken, deel uit van het economische verkeer; het gebruik ervan moet dus, om als “normaal” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 te kunnen worden aangemerkt, daadwerkelijk aansluiten bij het doel van de betrokken ondernemingen om voor hun waren en diensten een afzet te vinden of te behouden;
- volgt hieruit dat een collectief Uniemerken normaal is gebruikt wanneer het is gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten om de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouders is te onderscheiden van die van andere ondernemingen, teneinde voor deze waren en deze diensten een afzet te vinden of te behouden;
- wordt meer in het bijzonder een dergelijk merk overeenkomstig de wezenlijke functie ervan gebruikt zodra het de consument in staat stelt te begrijpen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van ondernemingen die zijn aangesloten bij de vereniging die merkhouders is, en deze waren of diensten aldus te onderscheiden van die van niet-aangesloten ondernemingen;
- moet om te bepalen of aan dit vereiste is voldaan volgens vaste rechtspraak van het Hof worden nagegaan of het betrokken merk daadwerkelijk “op de markt” van de betrokken waren of diensten is gebruikt; bij deze beoordeling moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten een 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 (zie met name arresten van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punten 37 en 43, en 3 juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, punten 39 en 41).

Het HvJ EU en het Gerecht van de Europese Unie (hierna: “het GEU”) hebben eveneens gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (HvJEU, La Mer, 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50; GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39).

12. Als bewijs van normaal gebruik van het ingeroepen collectieve merk verstrekt Camera di Commercio:

- een uittreksel uit het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen;
- het gebruiksreglement van het collectieve merk VALPOLICELLA RIPASSO;
- de lijst van rechthebbenden op het ingeroepen collectieve merk;
- verkoopfacturen van 2011-2016;
- een powerpointpresentatie van het consortium voor de bescherming van de Valpolicella-wijnen (Conorzio per la tutela dei vini Valpolicella) van 5 januari 2017 met onder meer een analyse van de hoeveelheid maandelijks gebottelde VALPOLICELLA RIPASSO-wijnen van januari 2012 tot december 2016;
- de resultaten van het *Concours Mondial de Bruxelles* van de jaren 2011-2016 voor Italiaanse wijnen van de wijnstreek Veneto met de benaming Valpolicella en het merk VALPOLICELLA RIPASSO;
- productcertificaten VALPOLICELLA RIPASSO van 2011-2016;
- promotiemateriaal;
- flesetiketten van verschillende rechthebbenden;
- foto's van verpakkingen (kartonnen dozen);
- in de gids Decanter gepubliceerde artikels;
- een uittreksel van een Duitse website ([www.wein-welten.com](http://www.wein-welten.com));

- un article du quotidien local de Vérone *L'Arena* relatif à la production annuelle de VALPOLICELLA RIPASSO ;
- un article du quotidien *The Guardian* du 4 avril 2013 sur la route du vin italien Valpolicella ;
- des extraits du site [www.vivino.com](http://www.vivino.com) sur les 25 meilleurs vins Ripasso au Royaume-Uni et en Allemagne ;
- des extraits de site offrant à la vente au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et au Danemark, des vins identifiés comme CA Rugeta Valpolicella Superior Ripasso, Tommasi Ripasso Valpolicella Classico Superior, Valpolicella Classico Superiore Ripasso Villa Novare, Valpolicella Ripasso Classico Superior cantine Lenotti, Ripasso Valpolicella Corte Giare, Ripasso Valpolicella Classico Superiore Tommasi, Valpolicella Ripasso classico superiore Luigi Righetti, ... ;
- l'extrait du site d'un restaurant à Paris sur la carte duquel figure du vin Valpolicella DOC Classico Sup. Ripasso.

13. Cantina Broglie conteste la pertinence de ces documents aux motifs qu'il s'agit soit de documents, certificats, listes de bénéficiaires attestant du caractère collectif de la marque mais non de son usage, soit de documents de présentation, information ou de matériel promotionnel réalisés par le Groupement mais sans valeur probante quant à leur usage, soit encore de pièces sur lesquelles manquent l'une ou l'autre donnée (date, lieu ou marque) nécessaire pour déterminer la pertinence de l'usage de la marque collective durant la période considérée.

14. Si parmi les pièces produites par Camera di Commercio, les termes VALPOLICELLA et RIPASSO sont parfois utilisés en référence à la région dans la province de Vérone en Italie ou à la technique de la double fermentation ou encore à l'AOP, l'examen des factures produites par Camera di Commercio (pièces 3 à 9 de Camera di Commercio) pour la période du 22 mars 2011 au 22 mars 2016 montre que:

- elles sont émises par les entreprises - Nicolis Angelo & Figli, Aldegheri, Villa Erbice, Montecariano di Gini-Galtarossa, Casa Vinicola Bennati, Cantina Di Monteforte et Casa Girelli - qui sont membres de Camera di Commercio et bénéficiaires de l'autorisation d'apposer la marque invoquée sur leur production (avant dernière colonne de la pièce 2 de Camera di Commercio);
- elles portent sur des ventes d'environ 20.000 bouteilles de vin portant la marque VALPOLICELLA RIPASSO, parmi de nombreux autres vins vendus par ces producteurs ;
- les bouteilles de vin VALPOLICELLA RIPASSO sont à destination de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Bulgarie, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, de la Lettonie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, et de la Suède, soit une partie significative du territoire de l'Union européenne.

De même, les extraits de sites anglais, allemand, français et danois, d'offres en vente de vins (pièces 22 à 25 de Camera di Commercio) montrent l'apposition de la marque collective VALPOLICELLA RIPASSO par les bénéficiaires de celle-ci sur les étiquettes de bouteilles de vins produits en 2011, 2012, 2014, 2015, et mis en vente sur ces sites. Si les extraits desdits sites ont été imprimés en 2017, comme le relève Cantina Broglie, les années de production des vins VALPOLICELLA RIPASSO indiqués sur les étiquettes montrent en revanche l'usage de la marque collective pour les années de production 2011, 2012, 2014, 2015 et dans le but distinguer ces produits des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises (non affiliées). Examinés en combinaison avec les factures mentionnées ci-avant, il est raisonnable d'admettre que ces bouteilles de vins produits en 2011, 2012, 2014, 2015 ont été mises dans le commerce dans la période entre le 22 mars 2011 au 22 mars 2016, et non en 2017.

15. A juste titre, Cantina Broglie observe que dans son raisonnement l'Office n'a pas constaté dans sa décision que la marque collective était utilisée conformément à sa fonction essentielle.

- een artikel uit de lokale krant van Verona *L'Arena* over de jaarlijkse productie van VALPOLICELLA RIPASSO;
- een artikel uit het dagblad *The Guardian* van 4 april 2013 over de Italiaanse Valpolicella-wijnroute;
- uittreksels van de website [www.vivino.com](http://www.vivino.com) over de 25 beste Ripasso-wijnen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland;
- uittreksels van de website die in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Denemarken wijnen te koop aanbiedt die zijn geïdentificeerd als CA Rugeta Valpolicella Superior Ripasso, Tommasi Ripasso Valpolicella Classico Superior, Valpolicella Classico Superiore Ripasso Villa Novare, Valpolicella Ripasso Classico Superior cantine Lenotti, Ripasso Valpolicella Corte Giare, Ripasso Valpolicella Classico Superiore Tommasi, Valpolicella Ripasso classico superiore Luigi Righetti,...;
- een uittreksel van de website van een restaurant in Parijs waar de wijn Valpolicella DOC Classico Sup. Ripasso op de kaart staat.

13. Cantina Broglie betwist dat deze documenten relevant zijn omdat het gaat om ofwel documenten, attesten, lijsten van rechthebbenden die het collectieve karakter, maar niet het gebruik van het merk aantonen, ofwel presentatie- of informatiedocumenten en promotiemateriaal die de Groep heeft opgemaakt, zonder bewijskracht betreffende het gebruik ervan, ofwel stukken waarin een of ander gegeven ontbreekt (datum, plaats of merk) dat nodig is om de relevantie van het gebruik van het collectieve merk te bepalen gedurende de beschouwde periode.

14. Hoewel de termen VALPOLICELLA en RIPASSO in de door Camera di Commercio overgelegde stukken soms worden gebruikt met betrekking tot de streek in de Italiaanse provincie Verona of de dubbele gistingstechniek of nog de BOB, blijkt uit het onderzoek van de door Camera di Commercio ingediende facturen (stukken 3 tot en met 9 van Camera di Commercio) voor de periode van 22 maart 2011 tot 22 maart 2016 dat:

- ze zijn uitgegeven door ondernemingen – Nicolis Angelo & Figli, Aldegheri, Villa Erbice, Montecariano di Gini-Galtarossa, Casa Vinicola Bennati, Cantina Di Monteforte en Casa Girelli – die lid zijn van Camera di Commercio en het ingeroepen merk op hun productie mogen aanbrengen (voorlaatste kolom in stuk 2 van Camera di Commercio);
- ze betrekking hebben op de verkoop van ongeveer 20.000 flessen wijn met het merk VALPOLICELLA RIPASSO, naast vele andere wijnen die door deze producenten worden verkocht;
- de flessen VALPOLICELLA RIPASSO-wijn bestemd zijn voor Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken, Spanje, Finland, Letland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, d.w.z. een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie.

Ook op de uittreksels van Britse, Duitse, Franse en Deense websites waarop wijnen te koop worden aangeboden (stukken 22 tot en met 25 van Camera di Commercio), is te zien dat het collectieve merk VALPOLICELLA RIPASSO door de rechthebbenden is aangebracht op etiketten van flessen met wijn die in 2011, 2012, 2014 en 2015 is geproduceerd en op deze websites te koop wordt aangeboden. Hoewel de uittreksels van genoemde websites in 2017 zijn afgedrukt, zoals Cantina Broglie aangeeft, blijkt daarentegen uit de productiejaar van de VALPOLICELLA RIPASSO-wijnen die op de etiketten zijn vermeld dat het collectieve merk voor de productiejaar 2011, 2012, 2014 en 2015 is gebruikt om deze waren van de leden van de vereniging die merkhouders is te onderscheiden van die van andere (niet aangesloten) ondernemingen. Bij het onderzoeken van deze uittreksels in combinatie met bovengenoemde facturen kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze flessen met wijn die in 2011, 2012, 2014 en 2015 is geproduceerd, in de periode van 22 maart 2011 tot 22 maart 2016 op de markt zijn gebracht, en niet in 2017.

15. Cantina Broglie merkt terecht op dat het Bureau in zijn overwegingen in zijn beslissing niet heeft geconstateerd dat het collectieve merk in overeenstemming met de wezenlijke functie ervan werd gebruikt.

Quoiqu'il en soit, dans l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, la cour considère que les factures et les sites de mises en vente mentionnés ci-avant constituent ensemble une preuve suffisante, pour la période pertinente du 22 mars 2011 au 22 mars 2016 et pour les produits en classe 33 « vins de Valpolicella », d'un usage sérieux de la marque collective VALPOLICELLA RIPASSO sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne : la marque collective VALPOLICELLA RIPASSO est apposée sur la production annuelle des vins de Valpolicella des membres de Camera di Commercio qui en est le titulaire, aux fins de créer ou de conserver des parts de marché dans l'UE pour ces produits pour lesquels elle est enregistrée ; cet usage permet au consommateur de comprendre que les vins de Valpolicella visés proviennent d'entreprises qui sont affiliées à Camera di Commercio, titulaire de la marque collective, et de distinguer ces produits de ceux d'entreprises qui n'y sont pas affiliées.

Compte tenu notamment des caractéristiques du marché du vin, de la nature des produits protégés par la marque collective, de l'obligation pour les bénéficiaires de la marque collective VALPOLICELLA RIPASSO de respecter le « Disciplinaire de production » de l'AOP tel qu'exigé par le règlement d'usage de celle-ci, de l'étendue territoriale de l'usage prouvé au travers une partie significative du territoire de l'Union européenne et ce chaque année pour la période pertinente, l'usage de la marque collective est sérieux.

La cour partage à cet égard l'appréciation de l'Office selon lequel il n'est pas question en l'espèce d'un usage de caractère symbolique aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (CJUE, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 36). Comme rappelé ci-avant, la notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.

16. La présence concomitante des noms de domaines ou maisons viticoles ou des marques propres des producteurs avec la marque collective ou sur les vins de Valpolicella ou celle de l'AOP ne peut qu'entraîner l'utilisation éventuelle des marques propres des producteurs et de l'AOP, mais n'exclut nullement l'utilisation des termes VALPOLICELLA RIPASSO comme marque collective.

#### Les décisions rendues par autres offices ou tribunaux

17. Tout en rappelant l'absence d'effet contraignant des décisions rendues par d'autres offices ou tribunaux nationaux, Cantina Broglie met néanmoins en exergue les décisions rendues en sa faveur les 28 novembre 2017, 3 janvier 2018, date non précisée, 29 octobre 2018 et 14 avril 2019, respectivement en Suède, au Danemark, en Finlande, en Allemagne et en Irlande, dans des causes portant sur les mêmes marques et les mêmes produits (annexes 4 à 7 de son dossier et annexe 1 à la réplique).

Ni l'Office, ni la Cour ne sont liés par ces décisions, la présente cause devant être examinée sur la base de la réglementation en vigueur au sein du Benelux.

La Cour n'y aura dès lors pas égard.

#### Sur le risque de confusion

18. Dans son arrêt du 5 mars 2020 (Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C-766/18 P, ECLI:EU:C:2020:170 ; cf. résumé de l'arrêt, <http://curia.europa.eu>), la CJUE, saisie d'un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal dans une opposition, s'est prononcée sur l'applicabilité aux affaires concernant une marque antérieure collective de la jurisprudence établissant, pour les marques individuelles de l'Union européenne, les critères au regard desquels le risque de confusion doit être apprécié, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l'Union européenne. La Cour a jugé (points 58 à 66) que, dans le cas où la marque antérieure est une marque collective, dont la fonction essentielle est de distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises, le

Bij de uitoefening van zijn volledige rechtsmacht oordeelt het Hof hoe dan ook dat bovengemelde facturen en verkoopwebsites samen voldoende bewijs opleveren van normaal gebruik van het collectieve merk VALPOLICELLA RIPASSO in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie voor de relevante periode van 22 maart 2011 tot 22 maart 2016 en voor de waren in klasse 33 “wijnen uit Valpolicella”: het collectieve merk VALPOLICELLA RIPASSO wordt aangebracht op de jaarlijkse productie van Valpolicella-wijnen van de leden van Camera di Commercio die merkhouder is, teneinde in de EU een marktaandeel te verkrijgen of te behouden voor deze waren waarvoor het is ingeschreven; dit gebruik stelt de consument in staat te begrijpen dat de betrokken Valpolicella-wijnen afkomstig zijn van ondernemingen die zijn aangesloten bij Camera di Commercio, houder van het collectieve merk, en deze waren te onderscheiden van die van niet-aangesloten ondernemingen.

Mede gelet op de kenmerken van de wijnmarkt, de aard van de door het collectieve merk beschermde waren, de verplichting voor rechthebbenden op het collectieve merk VALPOLICELLA RIPASSO om het “Productiedisciplinarium” van de BOB in acht te nemen, zoals dit door het gebruiksreglement ervan is voorgeschreven, en de territoriale omvang van het bewezen gebruik in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie en zulks elk jaar voor de relevante periode, wordt het collectieve merk normaal gebruikt.

Het Hof deelt in dezen de beoordeling van het Bureau dat er in casu geen sprake is van een symbolisch gebruik met als enig doel de aan het merk verbonden rechten te behouden (HvJEU, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punt 36). Zoals hiervoor is gememoreerd, beoogt het begrip normaal gebruik niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.

16. Dat namen van wijndomeinen of -huizen of eigen merken van producenten, dan wel de BOB tegelijk met het collectieve merk op Valpolicella-wijnen aanwezig zijn, kan slechts aanleiding geven tot het eventuele gebruik van eigen merken van producenten en van de BOB, maar sluit het gebruik van de termen VALPOLICELLA RIPASSO als collectief merk geenszins uit.

#### Beslissingen van andere bureaus of gerechten

17. Cantina Broglie herinnert eraan dat beslissingen van andere nationale bureaus of gerechten weliswaar geen bindende werking hebben, maar vestigt toch de aandacht op beslissingen die op 28 november 2017, 3 januari 2018, een niet nader gespecificeerde datum, 29 oktober 2018 en 14 april 2019, respectievelijk in Zweden, Denemarken, Finland, Duitsland en Ierland, in haar voordeel zijn genomen in zaken betreffende dezelfde merken en dezelfde waren (bijlagen 4 tot en met 7 bij haar dossier en bijlage 1 bij de repliek).

Noch het Bureau, noch het Hof is gebonden aan deze beslissingen, aangezien de onderhavige zaak moet worden onderzocht op basis van de in de Benelux geldende voorschriften.

Het Hof zal daar bijgevolg geen acht op slaan.

#### Ten aanzien van het verwarringsgevaar

18. In zijn arrest van 5 maart 2020 (Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C-766/18 P, ECLI:EU:C:2020:170; zie samenvatting van het arrest, <http://curia.europa.eu>) heeft het HvJEU, waarbij een hogere voorziening tegen het arrest van het GEU in een oppositie was ingesteld, uitspraak gedaan over de toepasselijkheid op zaken betreffende een ouder collectief merk van de rechtspraak waarin, voor individuele Uniemerken, de criteria worden vastgesteld aan de hand waarvan het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van de Uniemerkenverordening moet worden beoordeeld. Het Hof heeft geoordeeld (punten 58 tot en met 66) dat, wanneer het oudere merk een collectief merk is, waarvan de wezenlijke functie erin bestaat de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is te onderscheiden van die van andere

risque de confusion doit être entendu comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent tous de membres de l'association qui est le titulaire de la marque antérieure ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées à ces membres ou à cette association. S'il y a lieu de tenir compte de la fonction essentielle des marques collectives en cas d'opposition fondée sur une telle marque, afin d'appréhender ce qu'il convient d'entendre par « risque de confusion », il n'en demeure pas moins que la jurisprudence établissant, pour les marques individuelles de l'Union européenne, les critères au regard desquels il doit concrètement être apprécié si un tel risque existe est transposable aux affaires concernant une marque antérieure collective. En effet, aucune des caractéristiques que présentent les marques collectives de l'Union européenne ne justifie qu'il soit dérogé, en cas d'opposition fondée sur une telle marque, aux critères d'appréciation du risque de confusion qui ressortent de cette jurisprudence.

La CJUE y rappelle également (points 67 à 70) que :

- selon ladite jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 34 ; du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, point 44, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 20) ;
- en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, cette appréciation doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci auprès du public pertinent (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 ; du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, point 45, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 21) ;
- ladite appréciation implique, par ailleurs, une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 46, et du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 43) ;
- il est également de jurisprudence constante que le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l'étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents du cas d'espèce ; lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion ; cela étant, l'existence d'un risque de confusion n'est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, points 61 et 62, ainsi que du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, points 42 et 44).

### *Le public pertinent*

19. Pour déterminer s'il y a ressemblance entre un signe et une marque antérieure, identité ou similitude des produits ou services et risque de confusion, il convient de se fonder sur la perception du public pertinent : le consommateur moyen des produits ou services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire.

20. Les produits pour lesquels le signe a été déposé et la preuve d'un usage sérieux rapportée pour la marque antérieure sont les vins (de Valpolicella).



ondernemingen, verwarringsgevaar moet worden begrepen als het gevaar dat het publiek kan menen dat de door het oudere merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, alle afkomstig zijn van leden van de vereniging die houder van het oudere merk is of, in voorkomend geval, van ondernemingen die economisch verbonden zijn met deze leden of met deze vereniging. Ook al moet er rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van collectieve merken bij oppositie op basis van een dergelijk merk, teneinde te begrijpen wat onder “verwarringsgevaar” moet worden verstaan, dit neemt niet weg dat de rechtspraak waarin, voor individuele Uniemerken, de criteria worden vastgesteld aan de hand waarvan concreet moet worden beoordeeld of een dergelijk gevaar bestaat, kan worden toegepast op zaken betreffende een ouder collectief merk. Geen van de kenmerken van collectieve Uniemerken rechtvaardigt immers dat er bij oppositie op basis van een dergelijk merk wordt afgeweken van de uit die rechtspraak voortvloeiende criteria voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.

Het HvJEU brengt daarin tevens het volgende in herinnering (punten 67 tot en met 70):

- volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 34; 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 44, en 8 mei 2014, Bimbo/BHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 20);
- die beoordeling dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken bij het relevante publiek wordt opgeroepen (arresten van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 35; 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 45, en 8 mei 2014, Bimbo/BHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 21);
- een dergelijke beoordeling veronderstelt bovendien 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 aangeduide waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (arresten van 18 december 2008, Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 46, en 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punt 43);
- het is eveneens vaste rechtspraak dat de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk, die bepalend is voor de omvang van de door dit merk verleende bescherming, tot die relevante factoren van het concrete geval behoort; wanneer het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterk is, kan het verwarringsgevaar hierdoor toenemen; niettemin is het bestaan van verwarringsgevaar niet uitgesloten wanneer het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft (zie in die zin arresten van 8 november 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punten 61 en 62, en 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punten 42 en 44).

### *Relevante publiek*

19. Bij de vaststelling of er sprake is van overeenstemming van een teken en een ouder merk, (soort)gelijkheid van de waren of diensten en gevaar voor verwarring, dient te worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek: de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten.

Er dient tevens rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch veeleer aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

20. De waren waarvoor het teken is gedeponeerd en het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk is geleverd, zijn wijnen (uit Valpolicella).

S'agissant de produits de consommation courante, le public Benelux pertinent est composé du consommateur, moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dont le niveau d'attention n'est pas particulièrement élevé, et de « connaisseurs des vins italiens ».

Dans ce cas, le risque de confusion doit être apprécié par rapport à la perception qu'en a la partie du public qui manifeste le niveau d'attention le moins élevé, soit le consommateur, moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dont le niveau d'attention n'est pas particulièrement élevé.

L'ensemble des considérations émises par Cantina Broglie au départ du « fin connaisseur des vins italiens » comme public pertinent ne sont dès lors pas pertinentes et la Cour n'y aura pas égard.

### *Les produits*

21. Les vins couverts par la marque antérieure sont inclus dans les « boissons alcooliques » visées par le signe.

Les produits en cause sont identiques.

### *Le caractère distinctif de la marque antérieure*

22. Aucune pièce soumise à l'appréciation de la Cour ne permet de retenir un caractère distinctif fort de la marque collective de Camera di Commercio. Il doit être retenu un caractère distinctif moyen de cette marque.

### *La marque antérieure et le signe*

23. Les signes à comparer sont :

<u>Marque collective de Camera di Commercio</u>	<u>Signe de Cantina Broglie</u>
VALPOLICELLA RIPASSO	

La marque invoquée par Camera di Commercio est une marque verbale composée des deux mots Valpolicella et Ripasso.

Le signe contesté est une marque semi-figurative composée d'un carré noir présentant une petite ligne horizontale de couleur dorée en son centre, les mots RIPASSA et ZENATO, écrits en lettres dorées, et d'un écusson de couleurs dorée et rouge. Le premier mot Ripassa est centré dans la partie supérieure du carré et calligraphié « à l'anglaise ». Le second mot Zenato se situe dans la partie inférieure du carré, en bas à droite ; il est calligraphié en style « petites majuscules » dans une police plus petite que le mot Ripassa et il est surmonté de l'écusson mentionné ci-avant.

Aangezien het om gangbare consumptiegoederen gaat, bestaat het relevante Benelux-publiek uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument wiens aandachtsniveau niet bijzonder hoog is, en uit “kenners van Italiaanse wijnen”.

In dit geval moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld aan de hand van de perceptie van het deel van het publiek met het laagste aandachtsniveau, d.w.z. de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument wiens aandachtsniveau niet bijzonder hoog is.

Alle overwegingen van Cantina Broglie op basis van de “grote kenner van Italiaanse wijnen” als relevant publiek zijn dan ook niet relevant en het Hof zal daar geen acht op slaan.

#### *Waren*

21. De door het oudere merk aangeduide wijnen maken onderdeel uit van de “alcoholhoudende dranken” waarop het teken betrekking heeft.


De betrokken waren zijn dezelfde.

#### *Onderscheidend vermogen van het oudere merk*

22. Uit geen enkel stuk dat ter beoordeling aan het Hof is voorgelegd, kan worden opgemaakt dat het collectieve merk van Camera di Commercio een sterk onderscheidend vermogen heeft. Er moet worden aangenomen dat dit merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft.

#### *Oudere merk en teken*

23. De te vergelijken tekens zijn:


<u>Collectieve merk van Camera di Commercio</u>	<u>Teken van Cantina Broglie</u>
VALPOLICELLA RIPASSO	

Het door Camera di Commercio ingeroepen merk is een woordmerk dat uit de twee woorden Valpolicella en Ripasso bestaat.

Het betwiste teken is een gecombineerd woord-beeldmerk dat is samengesteld uit een zwart vierkant met een horizontaal, gouden lijntje in het midden, de in gouden letters geschreven woorden RIPASSA en ZENATO en een wapenschild in goud en rood. Het eerste woord Ripassa staat gecentreerd in het bovenste deel van het vierkant en is in schuinschrift gekalligrafeerd. Het tweede woord Zenato bevindt zich rechtsonder in het onderste deel van het vierkant; het is in kleinkapitalen gekalligrafeerd in een kleiner lettertype dan het woord Ripassa en het wordt bekroond door het eerder genoemde wapenschild.

24. S'agissant de comparer le signe et la marque - et non des étiquettes de bouteille de vin -, les considérations émises par Cantina Broglie sur l'impact du design d'une étiquette de bouteille de vin sur le consommateur sont irrelevantes.

25. Vainement Cantina Broglie soutient-elle également que l'élément Ripasso dans la marque collective ne doit pas être pris en considération dans la comparaison parce qu'il ne serait pas distinctif, la marque de l'Union européenne « Ripasso » ayant été refusée à l'enregistrement pour des « vins, spiritueux et liqueurs » en classe 33 par une décision du 3 août 2004 (R75/2001), et qu'il conviendrait

de limiter la comparaison au terme « Valpolicella » et au signe  .

Le refus allégué d'enregistrement du terme Ripasso comme marque de l'Union européenne repose sur des critères d'appréciations différents de ceux relatifs à l'examen de la similitude du signe et de la marque en conflit. Le refus repose sur l'inaptitude du signe à identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises. L'examen de la similitude du signe et de la marque en conflit consiste en une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l'impression d'ensemble que ces signes laissent, eu égard à leurs qualités intrinsèques, dans la mémoire du public pertinent (cf. CJUE, arrêt du 11 juin 2020, China Construction Bank Corp./EUIPO/Groupement des cartes bancaires, C-115/19/P, EU:C:2020:469, point 56). L'examen de l'un ne permet pas de tirer des conclusions au sujet de l'autre (idem, point 58).

Le terme Ripasso doit être intégré dans l'examen de la similitude du signe et de la marque en conflit.

26. Sur le plan visuel, rien ne s'oppose à ce que soit vérifiée l'existence d'une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque verbale et figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T-359/02, EU:T:2005:156, points 43 et 44 et jurisprudence citée]. Selon la jurisprudence, lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, l'élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l'élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu'en décrivant l'élément figuratif [voir arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée].

Au regard de la configuration graphique du signe, il apparaît que les termes « Ripassa » et « Zenato » attireront l'attention du public, sans que celui-ci porte davantage d'attention au carré noir, celui-ci pouvant s'assimiler à une étiquette, à la petite ligne, aux couleurs et au graphisme des lettres, comme l'a considéré l'Office. Ceux-ci seront perçus comme décoratifs. Quant à l'écusson, il est un élément plutôt commun dans le secteur des boissons ; même s'il est de couleurs rouge-dorée, il apparaîtra également comme un élément décoratif secondaire associé au terme « Zenato » et non comme un élément indiquant l'origine commerciale des produits.

Les éléments figuratifs ne sont pas susceptibles de détourner l'attention du public des éléments verbaux.

Au sein de ceux-ci, l'élément verbal « Ripassa » est celui qui attire l'attention ; il est mis en évidence - par sa position centrale dans la partie supérieure, la taille plus grande du caractère et la petite ligne en dessous susceptible d'être appréciée comme un soulignage - par rapport à l'élément verbal « Zenato » associé à l'écusson - figurant plus discrètement en bas à droite et dans un caractère de plus petite taille.

Le terme « Ripassa » domine donc l'image que le public pertinent garde en mémoire dans l'impression d'ensemble produite par ce signe.

24. Aangezien het gaat om het vergelijken van teken en merk – en niet van wijnflesetiketten – zijn de overwegingen van Cantina Broglie over de impact van het ontwerp van een wijnflesetiket op de consument irrelevant.

25. Tevens voert Cantina Broglie tevergeefs aan dat het bestanddeel Ripasso in het collectieve merk niet in aanmerking moet worden genomen bij de vergelijking omdat het geen onderscheidend vermogen zou hebben, nu het Uniemerik “Ripasso” bij beslissing van 3 augustus 2004 (R75/2001) werd geweigerd bij de inschrijving voor “wijnen, spiritualiën en likeuren” in klasse 33, en dat alleen de term “Valpolicella”



en het teken  moeten worden vergeleken.

De aangevoerde weigering om de term Ripasso als Uniemerik in te schrijven, steunt op andere beoordelingscriteria dan de onderzoekscriteria aangaande de overeenstemming van het conflicterende teken en merk. De weigering berust op het feit dat het teken niet geschikt is om de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en deze waren en diensten dus te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het onderzoek van de overeenstemming van het conflicterende teken en merk bestaat uit een visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking die gebaseerd is op de totaalindruk die deze tekens in het licht van hun intrinsieke kwaliteiten in het geheugen van het relevante publiek achterlaten (zie HvJEU, arrest van 11 juni 2020, China Construction Bank Corp./EUIPO – Groupement des cartes bancaires, C-115/19 P, EU:C:2020:469, punt 56). Op basis van het onderzoek van de ene factor kunnen geen conclusies worden getrokken over de andere factor (idem, punt 58).

De term Ripasso moet in aanmerking worden genomen bij het onderzoek van de overeenstemming van het conflicterende teken en merk.

26. Op het visuele vlak staat niets eraan in de weg dat wordt nagegaan of er een visuele overeenstemming tussen een (woord-)beeldmerk en een woordmerk bestaat, aangezien deze twee types merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan [zie arrest van 4 mei 2005, Chum/BHIM – Star TV (STAR TV), T-359/02, EU:T:2005:156, punten 43 en 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Wanneer een merk bestaat uit woord- én beeldelementen, is het woordelement van het merk volgens de rechtspraak in beginsel meer onderscheidend dan het beeldelement, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waar zal verwijzen door het noemen van de naam dan door het beschrijven van het beeldelement [zie arrest van 9 september 2008, Honda Motor Europe/BHIM – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Gelet op de grafische vorm van het teken lijkt het erop dat de termen “Ripassa” en “Zenato” de aandacht van het publiek zullen trekken en dat dit niet meer aandacht zal besteden aan het zwarte vierkant, dat kan worden gelijkgesteld met een etiket, het lijntje, de kleuren en de grafische vormgeving van de letters, zoals het Bureau heeft overwogen. Deze zullen als decoratief worden opgevat. Wat het wapenschild betreft, dit is een vrij courant element in de drankensector; zelfs al is het rood-goudgekleurd, het zal ook naar voren komen als een bijkomstig decoratief element dat verbonden is met de term “Zenato” en niet als een bestanddeel dat de commerciële herkomst van de waren aanduidt.

De beeldelementen kunnen de aandacht van het publiek niet afleiden van de woordelementen.

Bij de woordelementen trekt met name het bestanddeel “Ripassa” de aandacht; het krijgt extra nadruk – door de centrale positie in het bovenste deel, het grotere lettertype en het lijntje eronder dat als een onderstreping kan worden gezien – in vergelijking met het aan het wapenschild gekoppelde woordelement “Zenato” – dat rechtsonder onopvallender en in een kleiner lettertype is weergegeven.

De term “Ripassa” domineert dus het beeld dat bij het relevante publiek achterblijft in de totaalindruk die door dit teken wordt opgeroepen.

La Cour partage l'appréciation de l'Office que même si la marque est composée de deux termes et que le terme « Ripasso » y est en seconde position, il existe une certaine similitude visuelle entre le signe et la marque en ce que l'élément verbal « Ripassa » est quasi identique au deuxième élément « Ripasso » de la marque ; ces éléments verbaux partagent six lettres identiques sur sept « R, I, P, A, S et S », seule la dernière lettre étant différente « A » d'une part et « O » d'autre part.

Cette similitude est faible.

Au regard de ce qui précèdent, l'affirmation de Cantina Broglie selon laquelle « les différences visuelles entre les deux signes annihilent toute similitude pouvant conduire à un risque de confusion » ne peut être suivie.

27. Sur le plan conceptuel, les termes « Valpolicella », « Ripasso », « Ripassa » en ce compris le terme « Zenato » n'ont aucune signification pour le public pertinent. Le consommateur Benelux n'a qu'une connaissance très limitée de la géographie et de la langue italiennes.

La Cour partage l'analyse de l'Office selon lequel il n'y a pas lieu à une comparaison conceptuelle, les termes en présence n'ayant aucune signification avérée pour le public pertinent.

28. Sur le plan phonétique, l'Office a retenu que la marque et le signe se ressemblent phonétiquement dans un certain degré.

La marque est composée de 8 syllabes, le signe de 6 syllabes. Ils présentent 2 syllabes identiques « ri », et « pa » mais placées à des endroits différents dans la séquence des syllabes, en 6<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> position pour la marque et en 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> position pour le signe.

La présence commune du groupe de 6 lettres « ripass » dans la marque antérieure et dans l'élément verbal du signe entraîne un certain degré de similitude phonétique. Certes, la position finale de ce groupe de lettres dans la marque et le nombre différent de syllabes composant les signes en conflit sont de nature à rendre sa présence peu prégnante lors de la prononciation desdits signes, mais, dans la mesure où l'élément verbal du signe demandé est prononcé, elle donne néanmoins lieu à une similitude sur le plan phonétique dont il y a lieu de considérer qu'elle est faible.

#### *Risque de confusion ?*

29. Le risque de confusion au sens de l'article 2.3.b) de la CBPI s'entend en droit comme « le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement » (CJUE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29).

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que, prenant en compte que les produits en cause sont identiques, que la marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif, que le consommateur garde en mémoire une image imparfaite des marques en conflit et qu'il existe une faible similitude entre la marque et le signe en conflit sur les plans visuel et phonétique, la Cour conclut à l'existence d'un risque de confusion, le degré faible de la similitude des marque et signe étant compensé par l'identité des produits en cause.

#### **Les dépens**

30. Cantina Broglie, en tant que partie succombante, est condamnée aux dépens du recours. Aucun droit de greffe n'ayant été perçu dans la présente affaire, les frais seront fixés sur la base des taux de liquidation qui ont été déterminés, comme il est indiqué à l'article 4.9, sous c, du Règlement de procédure de la Cour.

Het Hof is het eens met de beoordeling van het Bureau dat, ook al bestaat het merk uit twee termen en staat de term “Ripasso” op de tweede plaats, er een zekere visuele overeenstemming bestaat tussen het teken en het merk, aangezien het wordelement “Ripassa” nagenoeg identiek is aan het tweede element “Ripasso” van het merk; deze wordelementen hebben zes identieke letters “R, I, P, A, S en S” van de zeven gemeen en enkel de laatste letter verschilt met “A” aan de ene kant en “O” aan de andere kant.

Deze overeenstemming is gering.

In het licht van het bovenstaande kan de stelling van Cantina Broglie dat “de visuele verschillen tussen de twee tekens elke overeenkomst die tot verwarringsgevaar zou kunnen leiden teniet doen” niet worden gevolgd.

27. Op het begripsmatige vlak hebben de termen “Valpolicella”, “Ripasso” en “Ripassa” met inbegrip van de term “Zenato” geen enkele betekenis voor het relevante publiek. De Benelux-consument heeft slechts een zeer beperkte kennis van de Italiaanse geografie en taal.

Het Hof deelt dan ook de analyse van het Bureau dat een begripsmatige vergelijking hier niet aan de orde is, aangezien de betrokken termen geen enkele bewezen betekenis voor het relevante publiek hebben.

28. Op het fonetische vlak heeft het Bureau vastgesteld dat merk en teken in fonetisch opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Het merk bestaat uit 8 lettergrepen, het teken uit 6 lettergrepen. Ze hebben 2 identieke lettergrepen “ri” en “pa”, die echter op een andere plek staan in de volgorde van de lettergrepen, op de 6<sup>e</sup> en 7<sup>e</sup> positie voor het merk en op de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> positie voor het teken.

Het feit dat de groep van 6 letters “ripass” zowel in het oudere merk als in het wordelement van het teken aanwezig is, leidt ertoe dat ze fonetisch gezien in zekere mate overeenstemmen. Door de eindpositie van deze groep letters in het merk en het verschillende aantal lettergrepen waaruit de conflicterende tekens bestaan, is deze groep bij het uitspreken van genoemde tekens weliswaar niet erg pregnant aanwezig, maar, voor zover het wordelement van het aangevraagde teken wordt uitgesproken, geeft deze aanwezigheid toch aanleiding tot een fonetische overeenstemming die als gering moet worden beschouwd.

#### *Verwarringsgevaar?*

29. Er is in rechte sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.3, sub b, van het BVIE “wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn” (HvJEU, 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 29).

Uit al het voorgaande volgt dat, rekening houdend met het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn, dat het oudere merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, dat bij de consument een onvolmaakt beeld van de conflicterende merken achterblijft en dat er visueel en fonetisch gezien geringe mate van overeenstemming tussen het merk en het teken in kwestie bestaat, het Hof concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar nu de geringe mate van overeenstemming van merk en teken wordt gecompenseerd door de gelijkheid van de betrokken waren.

#### **Proceskosten**

30. Cantina Broglie wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten worden begroot aan de hand van de vastgestelde liquidatietarieven, zoals is aangegeven in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het Hof.

**Par ces motifs**

la Cour de Justice Benelux, deuxième chambre,

- rejette le recours de Cantina Broglie 1 S.R.L.;
- condamne Cantina Broglie 1 S.R.L. aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la partie Camera di Commercio Industria, artigianato e agricoltura di verona à 1200,- euros ;

Le présent arrêt a été rendu par M.-Fr. Carlier, président de la chambre, A.D. Kiers-Becking, juge, et N. Jung, juge suppléant ; il a été prononcé à l'audience publique du 16 novembre 2020 par M.-Fr. Carlier, président de la chambre, en présence de A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet,

M.-Fr. Carlier



**Om deze redenen**

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer,

- wijst het beroep van Cantina Broglie 1 S.R.L. af;
- veroordeelt Cantina Broglie 1 S.R.L. in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona begroot op 1200,- euro.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.-Fr. Carlier, kamerpresident, A.D. Kiers-Becking, rechter, en N. Jung, plaatsvervangend rechter; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 november 2020 door mr. M.-Fr. Carlier, kamerpresident, in aanwezigheid van dhr. A. van der Niet, griffier.