

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2019/13/4

ARREST

Inzake:

The Independent Tobacco FZE

Tegen:

International Tobacco Plc

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

The Independent Tobacco FZE

Contre:

International Tobacco Plc

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

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

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

Tweede Kamer

C 2019/13/4

Arrest van 20 oktober 2020

in de zaak C 2019/13

Inzake:

The Independent Tobacco FZE
Jebel Ali Plot No. S 10841
Dubai
Verenigde Arabische Emiraten

verzoekster,
hierna te noemen: The Independent Tobacco,

vertegenwoordigd door:
mr. M.F.J. Haak en mr. B.B. Duivenvoorde
Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten
Jozef Israelskade 48-G
1072 SB Amsterdam
Nederland

tegen

International Tobacco Plc
Marshalsea Road 11,
120 Langdale House
SE1 2TU London
Verenigd Koninkrijk

deposant
hierna te noemen: International Tobacco,

niet verschenen.

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

Deuxième chambre

C 2019/13/4

Arrêt du 20 octobre 2020

dans l'affaire C 2019/13

En cause :

The Independent Tobacco FZE
Jebel Ali Plot No. S 10841
Dubai
Emirats Arabes Unis

requérante,
dénommée ci-après : The Independent Tobacco,

représentée par :
Me M.F.J. Haak et Me B.B. Duivenvoorde
Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten
Jozef Israelskade 48-G
1072 SB Amsterdam
Pays-Bas

contre

International Tobacco Plc
Marshalsea Road 11,
120 Langdale House
SE1 2TU Londres
Royaume-Uni

déposante
dénommée ci-après : International Tobacco,

n'a pas comparu.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Bij op 5 juli 2019 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het hof – ingekomen verzoekschrift, met bijlagen, heeft The Independent Tobacco het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 6 mei 2019, waarbij de door haar ingestelde oppositie met no. 2012800 is afgewezen, te vernietigen en de oppositie alsnog toe te wijzen. De deposant, International Tobacco, is in de procedure voor het hof niet verschenen. Het door International Tobacco in de oppositieprocedure voor het Bureau ingediende verweerschrift is als bijlage bij het verzoekschrift overgelegd.

Er is niet verzocht om een mondelinge behandeling.

De proceduretaal is het Nederlands.

De feiten en het verloop van de procedure

Uit de processtukken is het volgende gebleken.

1. Op 22 november 2016 heeft International Tobacco een Benelux-depot verricht van het hierna weergegeven woord-/beeldmerk – hierna ook: het teken – voor waren in de klasse 34 (tabakswaren):



KING SIZE FILTER

ENGLAND

Het depot is gepubliceerd op 2 december 2016 onder nummer 1343461.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

Par requête reçue à la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour) le 5 juillet 2019, accompagnée d'annexes, The Independent Tobacco a demandé à la Cour d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : l'Office) du 6 mai 2019, rejetant l'opposition qu'elle avait formée sous le numéro 2012800, et de faire droit à cette opposition. La déposante, International Tobacco, n'a pas comparu dans la procédure devant la Cour. Le mémoire en défense déposé par International Tobacco dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'Office a été joint en annexe à la requête.

Il n'a pas été fait de demande de procédure orale.

La langue de la procédure est le néerlandais.

Les faits et le déroulement de la procédure

Des pièces de la procédure, il ressort que :

1. Le 22 novembre 2016, International Tobacco a effectué un dépôt Benelux de la marque verbale et figurative reproduite ci-dessous (ci-après également : le signe) pour des produits en classe 34 (produits du tabac) :



KING SIZE FILTER

ENGLAND

Le dépôt a été publié le 2 décembre 2016 sous le numéro 1343461.

2. Op 1 februari 2017 heeft The Independent Tobacco oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het depot en gebaseerd op het hierna weergegeven woord-/beeldmerken:



en het woordmerk BUSINESS ROYALS.

Volgens The Independent Tobacco geldt voor ieder van deze merken, waaraan hierna tezamen zal hierna worden gerefereerd als 'het merk', dat dit een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (hierna: VvP).

3. Op de oppositie is, 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 vervalvenverklaring van merken, artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE van toepassing zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dat protocol op 1 juni 2018, nu de oppositie voor 1 juni 2018 is ingediend.

Het toepasselijke artikel 2.14, lid 1, aanhef en sub b, BVIE, luidt:

1. De depositant 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:

2. Le 1^{er} février 2017, The Independent Tobacco a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition a été formée contre tous les produits du dépôt et était fondée sur les marques verbales et figuratives figurant ci-dessous :



et la marque verbale BUSINESS ROYALS.

Selon The Independent Tobacco, pour chacune de ces marques, qui seront désignées ensemble ci-après comme "la marque", il s'agit d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris (ci-après : CdP).

3. 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^{er}, sous b, CBPI est applicable à l'opposition, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur dudit protocole le 1^{er} juin 2018, l'opposition ayant été introduite avant le 1^{er} juin 2018.

L'article 2.14, alinéa 1^{er}, début et sous b, 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 :

(...)

b. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs;

Artikel 6bis, lid 1, VvP luidt:

1. De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit Verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken.

4. The Independent Tobacco ontwikkelt en produceert tabaksproducten, meer in het bijzonder sigaretten. Zij heeft aan de oppositie ten grondslag gelegd dat het merk door vele registraties, langdurig gebruik, publiciteit en promotie een aanzienlijke bekendheid en reputatie heeft verworven, waardoor het relevante publiek het merk met haar zal associëren. De belangrijkste afzetmarkt voor de waren onder het merk is Afrika, gevolgd door Azië en het Midden-Oosten.

5. International Tobacco heeft bestreden dat het merk algemeen bekend is in de zin van artikel 6bis VvP.

6. Bij beslissing van 6 mei 2019 heeft het Bureau de oppositie (nr. 2012800) afgewezen. Volgens het Bureau zijn de door The Independent Tobacco overgelegde bewijsstukken onvoldoende om aan te kunnen nemen dat het merk ten tijde van het depot van het teken algemeen bekend is in de zin van artikel 6bis VvP. Daartoe overwoog het Bureau dat geen van die stukken betrekking heeft op het grondgebied van de Benelux, er geen inzicht wordt gegeven in de mate van bekendheid of herkenning van het merk in de desbetreffende sector van het publiek (alle volwassen consumenten in de Benelux), de duur, de intensiteit en de geografische omvang van het gebruik of de promotie van het merk of de waarde die wordt gehecht aan het merk met betrekking tot de Benelux, terwijl voorts bij gebrek aan datering van de bewijsstukken niet kan worden vastgesteld of het merk algemeen bekend was op het tijdstip waarop het teken werd gedeponerd (22 november 2016).

7. Volgens The Independent Tobacco zijn de overwegingen van het Bureau op diverse punten onjuist, namelijk: (a) het Bureau gaat ervan uit dat het relevante publiek bestaat uit alle volwassen consumenten in de Benelux, terwijl bekendheid in een specifieke kring en in één verdragsstaat voldoende is; (b) het Bureau gaat er ten onrechte vanuit dat voor bekendheid vereist is dat het merk in (een van de landen van) de Benelux is gebruikt; (c) het Bureau oordeelt ten onrechte dat het merk niet hoeft te gelden als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis VvP; en (d) het Bureau heeft ten onrechte de oppositie afgewezen en The Independent Tobacco in de kosten veroordeeld.

Beoordeling van het verzoek

8. Onder verwijzing naar artikel 2 van de WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (hierna: WIPO Guidelines), stelt The Independent Tobacco dat niet vereist is dat het merk algemeen bekend is bij het grote publiek, maar dat voldoende is dat het merk algemeen bekend is bij één van de relevante sectoren van het publiek, waaronder personen die betrokken zijn bij de distributie van de goederen of de betreffende bedrijfssector. Daarbij is volgens

(...)

b. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris ;

L'article 6bis, alinéa 1^{er}, CdP est libellé comme suit :

1. Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

4. The Independent Tobacco développe et fabrique des produits du tabac, plus précisément des cigarettes. Elle a fondé son opposition sur le fait qu'à travers de nombreux enregistrements, un usage prolongé, la publicité et la promotion, la marque a acquis une renommée et une réputation considérables, à la suite de quoi le public concerné associera la marque avec elle. Le principal marché pour les produits sous cette marque est l'Afrique, suivie de l'Asie et du Moyen-Orient.

5. International Tobacco a contesté que la marque soit notoirement connue au sens de l'article 6bis CdP.

6. Par décision du 6 mai 2019, l'Office a rejeté l'opposition (n° 2012800). Selon l'Office, les preuves présentées par The Independent Tobacco sont insuffisantes pour pouvoir admettre que la marque était notoirement connue au sens de l'article 6bis CdP au moment où le signe a été déposé. À cette fin, l'Office a considéré qu'aucun de ces documents ne se rapporte au territoire du Benelux, qu'aucune indication n'est donnée sur le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public (tous les consommateurs adultes du Benelux), la durée, l'intensité et l'étendue géographique de l'usage ou de la promotion de la marque ou la valeur attribuée à la marque par rapport au Benelux et que, en outre, en l'absence de datation des pièces justificatives, il ne peut être établi si la marque était notoirement connue au moment où le signe a été déposé (22 novembre 2016).

7. Selon The Independent Tobacco, les considérations de l'Office sont erronées sur plusieurs points : a) l'Office part du principe que le public concerné est constitué de tous les consommateurs adultes du Benelux, alors que la notoriété dans un cercle spécifique et dans un État contractant est suffisante ; b) l'Office part à tort du principe que la notoriété exige que la marque ait été utilisée dans (un des pays du) Benelux ; c) l'Office estime à tort que la marque ne doit pas être considérée comme une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis CdP ; et d) l'Office a rejeté à tort l'opposition et a condamné The Independent Tobacco aux dépens.

Appréciation de la demande

8. Se référant à l'article 2 de la Recommandation commune de l'OMPI concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires (ci-après : Directives de l'OMPI), The Independent Tobacco estime qu'il n'est pas nécessaire que la marque soit notoirement connue du grand public, mais qu'il suffit que la marque soit notoirement connue dans l'un des secteurs pertinents du public, y compris les personnes impliquées dans la distribution des produits ou le secteur commercial

haar bekendheid in één van de landen van de Benelux voldoende, omdat ieder van deze landen zelf partij is bij het WIPO.

9. Eveneens verwijzend naar de WIPO Guidelines voert The Independent Tobacco verder aan dat voor algemene bekendheid van een merk in de zin van artikel 6bis VvP niet is vereist dat dit merk wordt gebruikt in het territoire waar bescherming van het merk wordt ingeroepen.

10. Het hof oordeelt dat ook indien The Independent Tobacco gevolgd zou moeten worden in haar hiervoor in r.o. 8 en 9 weergegeven stellingen, haar beroep dan nog niet kan slagen. Ook ervan uitgaande dat algemene bekendheid in een specifieke kring in één van de Benelux-landen voldoende is, kan naar het oordeel van het hof niet worden aangenomen dat het merk algemeen bekend is in de zin van artikel 6bis VvP. Een onafhankelijk marktonderzoeksrapport waaruit dit blijkt heeft The Independent Tobacco niet overgelegd. Hetgeen zij heeft aangevoerd en aan bewijsstukken heeft overgelegd is onvoldoende om die conclusie te kunnen dragen.

11. Anders dan waar The Independent Tobacco kennelijk vanuit gaat kan enkel op grond van de gestelde 'wereldwijde' verkoop van haar producten onder het merk – dat wil zeggen met name in Afrika, Azië en het Midden-Oosten – sinds 2002 geen algemene bekendheid van het merk bij een van de relevante sectoren in een van de Benelux-landen worden aangenomen. Naar het oordeel van het hof is – ook uitgaande van de juistheid van de stellingen van The Independent Tobacco – voor het aannemen van algemene bekendheid van het merk minst genomen vereist dat voldoende komt vast te staan dat ten tijde van het depot van het teken (22 november 2016) een aanmerkelijk aantal personen uit een van de relevante sectoren in een van de Benelux-landen op enigerlei wijze met het merk in aanraking is gekomen.

12. Vast staat dat algemene bekendheid van het merk niet kan zijn ontstaan door verkopen van producten onder dat merk in een van de Benelux-landen. Voor het niettemin ontstaan van algemene bekendheid van het merk heeft The Independent Tobacco gewezen op door haar ondernomen marketingactiviteiten, zoals advertenties in tijdschriften, op internet (in het bijzonder haar eigen website) en diverse promotie-artikelen. Van geen van deze activiteiten kan echter worden vastgesteld wanneer en waar deze hebben plaatsgevonden, omdat de stukken niet zijn gedateerd (met uitzondering van één in januari 2011 gedateerde brochure) en evenmin zijn voorzien van plaatsaanduiding. In het bijzonder is niet gesteld of gebleken dat deze marketingactiviteiten hebben plaatsgevonden voor 22 november 2016 en zijn gericht op dan wel gebruikt in een van de landen van de Benelux. Evenmin is inzichtelijk wat de intensiteit is geweest van de marketingactiviteiten. Dat een aanmerkelijk deel van de relevante sector in een van de Benelux-landen voorafgaand aan het depot van het teken kennis heeft genomen van het merk op grond waarvan het merk algemene bekendheid heeft verworven kan daarom niet op grond van die stukken worden aangenomen.

13. Evenmin kan worden vastgesteld dat het gebruik van het merk in landen buiten de Benelux zodanig omvangrijk is, dat aangenomen kan worden dat een aanzienlijk deel van de rokers in (een van de landen van) de Benelux, namelijk zij die interesse hebben in buitenlandse tabaksproducten of zij die reizen naar landen waarin producten onder het merk worden verkocht, bekend zijn met het merk, zoals The Independent Tobacco heeft aangevoerd. Zij heeft gesteld (maar niet met stukken onderbouwd) dat zij producten onder haar merk verkoopt in Djibouti, Somaliland, Yemen, Iraq, Togo, Benin en Cambodja. The Independent Tobacco heeft verder, alleen voor haar belangrijkste afzetmarkt Afrika, de absolute groothandelswaarde van de door haar onder het merk verkochte producten genoemd (maar niet met stukken onderbouwd), zonder inzicht te verschaffen in haar aandeel in de totale afzet van tabaksproducten in Afrika. Over de omvang van haar afzet op andere markten dan de Afrikaanse heeft The Independent Tobacco niets gesteld, laat staan onderbouwd. Aldus kan ook niet worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van de rokers in (een van de landen van) de Benelux, zelfs niet indien verder beperkt tot de door The Independent Tobacco gespecificeerde sub-groepen, vanwege de omvang van de verkopen met de producten onder het merk in aanraking zal zijn gekomen en het merk aldus algemene bekendheid heeft verworven.

concerné. Selon elle, il suffit que la marque soit connue dans l'un des pays du Benelux, car chacun de ces pays est lui-même partie à l'OMPI.

9. Se référant également aux Directives de l'OMPI, The Independent Tobacco soutient en outre que pour qu'une marque soit notoirement connue au sens de l'article 6bis CdP, il n'est pas nécessaire que cette marque soit utilisée sur le territoire où la protection de la marque est invoquée.

10. La Cour considère que même si The Independent Tobacco devait être suivie dans ses allégations mentionnées aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus, son recours ne peut pas encore aboutir. A supposer même qu'une connaissance générale dans un cercle spécifique d'un des pays du Benelux soit suffisante, la Cour estime qu'on ne peut pas admettre que la marque soit notoirement connue au sens de l'article 6bis CdP. The Independent Tobacco n'a pas soumis de rapport d'étude de marché indépendant le démontrant. Ce qu'elle a avancé et fourni comme preuves est insuffisant pour étayer cette conclusion.

11. Contrairement à ce que The Independent Tobacco semble supposer, la prétendue vente "mondiale" de ses produits sous la marque - c'est-à-dire en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient en particulier - depuis 2002 ne permet pas à elle seule d'admettre une connaissance générale de la marque dans l'un des secteurs concernés dans l'un des pays du Benelux. De l'avis de la Cour - également fondé sur la justesse des affirmations de The Independent Tobacco - l'hypothèse d'une notoriété générale de la marque exige au moins qu'il soit suffisamment établi qu'au moment du dépôt du signe (22 novembre 2016), un nombre considérable de personnes issues de l'un des secteurs concernés dans l'un des pays du Benelux aient été en contact avec la marque de quelque manière que ce soit.

12. Il est constant que la vente de produits sous cette marque dans l'un des pays du Benelux ne peut pas avoir engendré une connaissance générale de la marque. Pour accrédi-ter néanmoins la connaissance générale de la marque, The Independent Tobacco a relevé les activités de marketing qu'elle a entreprises, telles que des annonces dans des magazines, sur Internet (en particulier sur son propre site web) et divers articles promotionnels. Cependant, il est impossible de déterminer où et quand ces activités ont eu lieu, car les pièces ne sont ni datées (à l'exception d'une brochure datée de janvier 2011) ni assorties d'une indication géographique. En particulier, il n'a pas été déclaré ni établi que ces activités de marketing ont eu lieu avant le 22 novembre 2016 et sont destinées à ou utilisées dans un des pays du Benelux. On ne perçoit pas non plus clairement quelle a été l'intensité des activités de marketing. Il ne peut donc pas être admis sur la base de ces documents qu'une partie considérable du secteur concerné dans l'un des pays du Benelux ait eu, avant le dépôt du signe, une connaissance de la marque sur la base de laquelle la marque a acquis une notoriété générale.

13. Il ne peut pas non plus être établi que l'utilisation de la marque dans des pays en dehors du Benelux est si étendue qu'on peut supposer qu'une fraction significative des fumeurs dans (un des) pays du Benelux, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent aux produits du tabac étrangers ou ceux qui se rendent dans des pays où les produits sont vendus sous la marque, connaissent la marque, comme le soutient The Independent Tobacco. Elle a déclaré (mais sans l'étayer par des documents) qu'elle vend des produits sous sa marque à Djibouti, au Somaliland, au Yémen, en Irak, au Togo, au Bénin et au Cambodge. En outre, The Independent Tobacco a pointé (mais sans l'étayer par des documents) la valeur absolue de la vente en gros de ses produits de marque uniquement pour son principal marché, l'Afrique, sans donner d'indications sur sa part des ventes totales de produits du tabac en Afrique. The Independent Tobacco n'a pas déclaré, et encore moins justifié, le volume de ses ventes sur les marchés autres que l'Afrique. Aussi, on ne peut pas non plus admettre qu'une proportion significative de fumeurs dans (un des pays du) Benelux, même si elle est encore plus limitée aux sous-groupes spécifiés par The Independent Tobacco, aura été en contact avec les produits sous la marque en raison du volume des ventes et que la marque aura ainsi acquis une notoriété générale.

14. Het feit dat de verkoop van de producten onder het merk wordt ondersteund door merkregistraties in vele landen (waarvan een op 7 september 2014 gedateerd overzicht is verstrekt) en dat die rechten actief worden gehandhaafd, maakt dat niet anders. Met de enkele registratie van een merk en handhaving van die merkrechten wordt op zichzelf nog geen bekendheid van dat merk bij een van de relevante sectoren in een van de Benelux-landen verkregen. Voorts zegt het enkele bestaan van een merkregistratie nog niets over (omvang en periode van) het daadwerkelijke gebruik van die merken in de desbetreffende landen.

15. Volgens The Independent Tobacco zou voorts algemene bekendheid van het merk bestaan in zakelijke kringen, zoals importeurs en exporteurs en groothandelaren in de tabaksindustrie, vanwege haar aanwezigheid op internationale en lokale vakbeurzen, waar zij aanwezig is om haar producten onder het merk te promoten en de verkoop ervan te bevorderen. Ten bewijze daarvan heeft zij echter alleen stukken overgelegd die betrekking hebben op haar deelname aan een beurs in september 2017 en september 2018. Dat de producten onder het merk bij de tabaksindustrie en handelaren van tabaksproducten algemene bekendheid zouden genieten ten tijde van het depot van het teken op 22 november 2016 kan daaruit niet worden afgeleid. Van enige andere deelname aan beurzen waardoor het merk in zakelijke kringen toen algemene bekendheid had verkregen is niet gebleken.

16. Om dezelfde redenen als hiervoor onder 13 en 14 weergegeven kan ook niet worden aangenomen dat op het relevante tijdstip in zakelijke kringen algemene bekendheid met het merk bestond wegens 'grootschalige wereldwijde verkoop' en merkregistraties en handhaving.

Slotsom

17. Het bovenstaande leidt ertoe dat naar het oordeel van het hof de oppositie terecht is afgewezen, omdat niet kan worden aangenomen dat het merk op 22 november 2016 algemeen bekend was in de zin van artikel 6bis VvP. Het verzoek tot vernietiging van de beslissing van het Bureau zal daarom worden afgewezen.

Proceskosten


18. The Independent Tobacco is door het Bureau terecht als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten. Ook die beslissing dient in stand te blijven. Nu de deposant in deze procedure niet is verschenen blijft een proceskostenveroordeling in deze instantie uit.


Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, tweede kamer :

- wijst het verzoek in beroep af.

Dit arrest is gewezen door mr. R. Kalden, mr. G. Vanderstichele en mr. N. Hilgert; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 oktober 2020, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.


A. van der Niet
Griffier


M.-Fr. Carlier
President

14. Le fait que la vente des produits sous la marque est soutenue par des enregistrements de marques dans de nombreux pays (dont un aperçu daté du 7 septembre 2014 a été fourni) et que ces droits sont activement défendus, ne change rien à la situation. Le simple enregistrement d'une marque et la défense de ces droits de marque ne permettent pas en soi d'obtenir que cette marque soit connue de l'un des secteurs concernés dans l'un des pays du Benelux. En outre, la simple existence d'un enregistrement de marque ne dit encore rien sur (l'étendue et la durée de) l'utilisation réelle de ces marques dans les pays concernés.

15. Selon The Independent Tobacco, la marque serait également notoirement connue dans les milieux d'affaires, tels que les importateurs et exportateurs et les grossistes de l'industrie du tabac, en raison de sa présence dans les salons professionnels internationaux et locaux, où elle est présente pour promouvoir et faire connaître ses produits sous la marque. Toutefois, pour preuve, elle n'a présenté que des documents relatifs à sa participation à un salon en septembre 2017 et en septembre 2018. On ne peut en déduire que les produits sous la marque seraient notoirement connus de l'industrie du tabac et des commerçants de produits du tabac au moment du dépôt du signe le 22 novembre 2016. Il n'existe aucune preuve d'une autre participation à des foires commerciales qui aurait fait connaître la marque dans les milieux d'affaires à cette époque.

16. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus aux points 13 et 14, on ne peut pas non plus admettre qu'à l'époque pertinente, la marque était notoirement connue des milieux d'affaires en raison des "ventes mondiales à grande échelle" et des enregistrements de marques et de leur défense.

Conclusion

17. Il résulte de ce qui précède que la Cour estime que l'opposition a été rejetée à juste titre, car on ne peut pas admettre que la marque était notoirement connue au sens de l'article 6bis CdP le 22 novembre 2016. La demande d'annulation de la décision de l'Office sera donc rejetée.

Frais de procédure

18. L'Office a eu raison de condamner The Independent Tobacco en tant que partie succombante aux dépens. Cette décision doit également être maintenue. La déposante n'ayant pas comparu dans cette procédure, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation aux dépens en l'espèce.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- Rejette la demande en recours.

Le présent arrêt a été rendu par R. Kalden, G. Vanderstichele et N. Hilgert ; il a été prononcé à l'audience publique du 20 octobre 2020, en présence de M. A. van der Niet, greffier.

