

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2000832**

**van 31 maart 2009**

- Opposant:** **C.I.V. Superunie B.A.**  
Industrieweg 22-B  
4153 BW Beesd  
Nederland
- Gemachtigde:** **Markube**  
Velperweg 92  
6824 HL Arnhem  
Nederland
- Ingeroepen recht:** Benelux inschrijving: 528496  
  
RUBA  
  
*tegen*
- Verweerder:** **GRYSON, naamloze vennootschap**  
Nijverheidsstraat 3  
8650 Houthulst  
België
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België
- Betwiste merk:** Benelux depot: 1120266



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 4 oktober 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 34. Deze merkaanvraag is onder nummer 1120266 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 oktober 2006.

2. Op 2 november 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 528496 van het woordmerk RUBA, ingediend op 13 april 1993 voor waren in klasse 34.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 17 november 2006.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 18 januari 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 25 januari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 25 maart 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 23 maart 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 26 april 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 juni 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 24 mei 2007 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.

11. Op 13 juni 2007 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 13 augustus 2007.
12. Op 10 augustus 2007 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze gebruiksbewijzen te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 14 augustus 2007 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft opposant daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 14 oktober 2007.
13. Op 24 september 2007 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn gebruiksbewijzen ingediend. Op 12 oktober 2007 heeft het Bureau deze bewijzen van gebruik doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant, tot en met 12 december 2007.
14. Op 5 december 2007 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik, doch diende deze reactie slechts in één exemplaar in. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 11 december 2007 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft verweerder daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 11 februari 2008.
15. Op 14 december 2007 heeft verweerder een tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Het Bureau heeft deze reactie van verweerder doorgestuurd naar opposant op 20 december 2007.
16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
17. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

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

### **A. Argumenten van opposant**

19. Opposant stelt dat hoe groter de soortgelijkheid van de betrokken waren is, des te groter de kans op verwarring. In casu acht opposant de waren van het teken van verweerder identiek aan de waren van zijn merk. Hierdoor is er sneller sprake van verwarringsgevaar, zeker rekening houdend met het relevante publiek, namelijk de weinig oplettende consument. Shagrokers zijn immers in het algemeen geen incidentele rokers en zullen bij hun veelvoudige aankopen minder oplettendheid betrachten dan een consument die slechts enkele malen per jaar tot aankoop van het betreffende product overgaat. Bovendien mag voor dergelijke producten van een merkhouder meer afstand gevraagd worden tot het merk van de concurrent om verwarring te voorkomen.

20. Ook stelt opposant dat hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, des te groter het verwarringsgevaar. Opposant betoogt dat zijn merk van huis uit een sterke

onderscheidingskracht heeft; het is immers een pure fantasienaam, geheel niet beschrijvend of verwijzend. Daarnaast wordt het merk op grote schaal en reeds gedurende lange tijd op de markt gebracht. Opposant voegt ter staving een voorbeeldverpakking, internetpagina's, waaronder een zoekresultaat van Google, en omzetcijfers bij. Hieruit blijkt, aldus opposant, een zeer aanzienlijk gebruik, waaruit de bekendheid en mede daardoor de grote onderscheidingskracht c.q. het gevaar voor verwarring kan afgeleid worden.

21. Visueel zijn het merk en het teken op één letter na identiek, aldus opposant. Nu die ene letter verschil visueel nauwelijks opvalt, is door de totaalindruk van het merk en het teken gevaar voor verwarring aanwezig, zo stelt opposant.

22. Opposant voegt daar nog aan toe dat de ene letter verschil tussen het merk en het teken auditief nauwelijks opvalt bij het relevante publiek, waardoor verwarring nog in de hand wordt gewerkt.

23. Op grond hiervan verzoekt opposant het aangevraagde teken af te wijzen.

#### **B. Reactie van verweerder**

24. Verweerder gaat in eerste instantie in op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik (punt 25-31). Het Bureau zal deze gebruiksbewijzen bespreken en beoordelen in het volgende onderdeel.

25. Volgens verweerder kan een licentieovereenkomst geen indicatie bevatten over eigenlijk gebruik van een merk, hoogstens over de intentie tot gebruik.

26. Ook de overgelegde facturen acht verweerder ontoereikend om normaal gebruik van het merk aan te tonen. Opposant legt slechts drie facturen voor, gedateerd van augustus tot en met oktober 2006. De laatste valt buiten de relevante periode en dient dus buiten beschouwing gelaten te worden, aldus verweerder. Om op doeltreffende wijze normaal gebruik van het merk aan te tonen, had opposant facturen moeten overleggen voor elke maand, teruggaand tot oktober 2001, zo stelt verweerder.

27. Daarnaast merkt verweerder op dat de facturen ook melding maken van andere tabaksproducten dan shag, terwijl het merk van opposant enkel geregistreerd is voor shag. De cijfers met betrekking tot deze andere producten moeten dan ook buiten beschouwing gelaten worden.

28. Ook de door opposant ingediende specimens zijn volgens verweerder ontoereikend. Deze betreffen voor een deel filtersigaretten en vloeitjes, waarvoor het merk van opposant niet is geregistreerd. Wat shag betreft diende opposant slecht twee specimens in, bestaande uit een gevulde verpakking van 200 gram en een lege verpakking van 50 gram, hetgeen verweerder ruim onvoldoende acht om van normaal gebruik te kunnen spreken.

29. Daarnaast zijn de ingediende gebruiksbewijzen beperkt inzake de afnemers, zo stelt verweerder. De drie overgelegde facturen hebben alle betrekking op dezelfde afnemer.

30. Verder zijn de gebruiksbewijzen territoriaal beperkt, aldus verweerder. Geen enkel bewijs van gebruik heeft betrekking op België of Luxemburg.

31. Ook uit de stukken die opposant indient om de bekendheid van zijn merk aan te tonen, blijkt volgens verweerder niet een normaal gebruik in de relevante periode.

32. In visueel opzicht bestaat volgens verweerder geen overeenstemming tussen het merk en het teken. Niet alleen springt de beginletter A van het aangevraagde teken onmiddellijk in het oog, maar vooral differentieert het teken zich van het merk door de aanwezigheid van het figuratief gedeelte van het teken.

33. Vanuit fonetisch oogpunt is van belang, aldus verweerder, dat het aangevallen teken uit drie lettergrepen bestaat, terwijl het merk van opposant slechts twee lettergrepen telt. Verder zal het teken van verweerder, gezien de betekenis ervan, worden uitgesproken als "aroeba", terwijl het merk van opposant hoogstwaarschijnlijk zal uitgesproken worden als "ruba".

34. Wat het conceptuele aspect betreft, is onmiddellijk duidelijk dat het aangevraagde teken verwijst naar de eilandnatie in de Caribische Zee, die een lidstaat is van het Koninkrijk der Nederlanden, aldus verweerder. Deze betekenis wordt nog versterkt door de voorstelling van de palmboom met op de achtergrond het beeld van de ondergaande zon. Het merk van opposant heeft daarentegen geen enkele betekenis.

35. De conceptuele inhoud van het aangevraagde teken en de totale afwezigheid hiervan in het merk van opposant, brengen met zich mee dat een mogelijke visuele of auditieve overeenstemming ongedaan gemaakt wordt, aldus verweerder.

36. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in betaling van de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen - algemeen**

37. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

38. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

39. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals

het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEA, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; GEA, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004; GEA, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

40. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEA, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). 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 (GEA, Vitafruit, reeds aangehaald).

41. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEA, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

42. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

43. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 6 oktober 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 oktober 2001 tot 6 oktober 2006.

44. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- kopie facturen d.d. 31-08-2006, 21-09-2006 en 26-10-2006;
- een pak shag van het merk RUBA, inhoudende 200 gram shag;
- een pak vloeitjes van het merk RUBA, inhoudende 50 “booklets” van 50 vloeitjes;
- twee pakken sigaretten van het merk RUBA, inhoudende 19 respectievelijk 24 sigaretten;
- een licentieovereenkomst tussen opposant en Tobacco Manufacturing Ootmarsum b.v.;
- kopie voorbeeld verpakking;
- internetpagina's van hits bij intoetsen van RUBA op Google;
- omzetcijfers van de laatste jaren.

45. Alle materiaal in aanmerking nemend, is het Bureau van oordeel dat opposant voldoende heeft aangetoond dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt.

46. Het feit dat de laatste factuur is gedateerd na de relevante periode, doet hieraan niet af. Immers, de facturen die binnen de relevante periode gedateerd zijn, vermelden reeds enkele honderden tot enkele duizenden producten met de naam RUBA. Het is weliswaar niet steeds duidelijk om welke producten het gaat, maar in ieder geval betreft een deel van de producten “american shag” en “zware shag”. De stelling van verweerder, dat opposant facturen had moeten overleggen voor elke maand, teruggaand tot oktober 2001 (zie punt 26), is onjuist. Opposant hoeft niet aan te tonen dat hij het merk

gedurende de gehele relevante periode heeft gebruikt. Het volstaat dat hij aantoont dat het merk is gebruikt in (een deel van) de relevante periode.

47. Aangenomen kan worden dat de door opposant voorgelegde specimina tot voorbeeld strekken. De verpakkingen, en met name ook het feit dat ze voorzien zijn van een Benelux belastingzegel, maken het aannemelijk dat er meerdere van de bijhorende waren op de markt zijn gebracht.

48. Uit de licentieovereenkomst op zich kan, zoals verweerder terecht opmerkt (zie punt 25), inderdaad niet een feitelijk gebruik van het merk afgeleid worden. Deze overeenkomst toont echter wel aan dat de licentiehouder, van wie de genoemde facturen zijn uitgegaan, de toestemming tot gebruik had van de merkhouder in de zin van artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE.

49. Dat uit de ingediende bewijzen van gebruik blijkt dat het merk ook voor andere producten is gebruikt dan die waarvoor het merk is geregistreerd (zie punten 27 en 28) is niet terzake doende, aangezien uit de bewijzen blijkt dat het merk óók gebruikt is voor die waren waarop de oppositie gebaseerd is.

50. Dat de ingediende gebruiksbewijzen beperkt zijn inzake de afnemers (zie punt 29) is evenmin terzake doende. De bewijzen van gebruik beogen immers niet 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 (GEA, Vitafruit, reeds aangehaald).

51. Ten slotte is ook het feit dat de gebruiksbewijzen territoriaal beperkt zijn (zie punt 30) niet terzake doende, zolang is aangetoond dat het merk gebruikt is binnen het Benelux-gebied (artikel 2.26, lid 2 sub a BVIE).

#### *Conclusie*

52. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat opposant voldoende bewijs heeft geleverd dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal gebruikt is in de Benelux voor de waar waarvoor het merk is ingeschreven, namelijk "shag".

#### **A.2. Onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht**

53. Opposant stelt (zie punt 20) dat zijn merk op grote schaal en reeds gedurende lange tijd op de markt wordt gebracht. Daardoor is het merk bekend en heeft het een sterk onderscheidend vermogen, aldus opposant.

54. Om de bekendheid van zijn merk – en dus het sterk onderscheidend vermogen – aan te tonen, dient opposant de volgende stukken in:

- kopie voorbeeld verpakking;
- internetpagina's van slechts enige hits (van de 784) die wij te zien krijgen bij het intoetsen van RUBA op Google;
- omzetcijfers van de laatste jaren.

#### *Beoordeling*

55. Uit het enkele voorbeeld van een verpakking kunnen geen conclusies getrokken worden aangaande de bekendheid van een merk.

56. Het aantal hits bij de zoekmachine Google zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de bekendheid van het gezochte item. Dit aantal hits kan (mede) beïnvloed worden door andere factoren. Daarnaast hoeven niet alle hits noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op hetzelfde item. Ten slotte blijkt uit de gevonden hits niet ondubbelzinnig voor welke waren het item bekendheid zou genieten.

57. Het stuk, door verweerder aangeduid als "omzetcijfers van de laatste jaren", is een spreadsheet, getiteld "Tobacco Manufacturing Ootmarsum B.V.". Het bevat een overzicht van een zevental producten (alleen de categorie "shag" dient in overweging genomen te worden) met in twee kolommen de daarbij behorende aantallen over 2006, uitgedrukt in kilo's en in verpakkingen. Uit niets blijkt echter om welke aantallen het gaat (bij voorbeeld: productie, omzet, voorraad). Evenmin blijkt uit deze cijfers het marktaandeel van het merk in de totale branche. Uit deze aantallen kunnen dus geen conclusies getrokken worden met betrekking tot de bekendheid van het ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

58. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt niet dat het ingeroepen recht bekend is op de markt en hierdoor een ruimere beschermingsomvang zou dienen te genieten. Het Bureau is het daarentegen wel eens met opposant dat het oudere merk een pure fantasienaam is, geheel niet beschrijvend of verwijzend. Het ingeroepen recht heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

#### **A.3. Verwarringsgevaar**

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

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

61. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2



oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de waren***

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

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

64. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 34 Shag.	KI 34 Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.

65. De waren "tabak" van het teken van verweerder zijn identiek aan de waren "shag" van het merk van opposant, aangezien deze daarin begrepen zijn. De overige waren van het aangevraagde teken zijn complementair aan de waren van het ingeroepen recht. Het betreft dus deels identieke, deels sterk soortgelijke waren.


### ***Vergelijking van de tekens***

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

67. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

68. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

69. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><b>RUBA</b></p>	

*Begripsmatige vergelijking*

70. Het merk van opposant heeft geen vaststaande betekenis. Het aangevraagde teken verwijst onmiskenbaar naar één van de zogenaamde ABC-eilanden van de Nederlandse Antillen in de Caraibische Zee. Het beeldmerk versterkt deze betekenis nog; bij Caraibische eilanden denkt men immers veelal aan zonovergoten (strand)vakanties, doorgaans gesymboliseerd door een grote zon en een (of meerdere) palmbo(o)men. Gezien de betekenis van het aangevraagde teken kan er sprake zijn van neutralisering (zie verder, punt 84).

*Visuele vergelijking*

71. Het merk van opposant is een zuiver woordmerk, bestaande uit het enkele woord RUBA in standaard hoofdletters. Het merk van verweerder is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord ARUBA in een speciaal lettertype, in witte hoofdletters, en een gestileerde palmboom in een grijze cirkel, wellicht voorstellende een grote avondzon; dit alles tegen een zwarte achtergrond.

72. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is in het onderhavige geval niet anders, mede aangezien het wordelement in witte letters opvallend afsteekt tegen een zwarte (deels grijze) achtergrond. Het specifieke lettertype zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk opgevat worden als versiering en opmaak. Het beeldelement zal het publiek voornamelijk zien als een rechtstreekse verwijzing naar de betekenis van het wordelement, namelijk één van de (tropische) eilanden in de Caraibische Zee.

73. Uit dit alles volgt dat de totaalindruk die het samengesteld teken van verweerder bij het relevante publiek nalaat, gedomineerd wordt door het wordelement ARUBA.

74. Bij een visuele vergelijking van het woordmerk van opposant met het dominante bestanddeel van het teken van verweerder, springen zowel een punt van gelijkheid als een punt van verschil in het oog. Enerzijds is het merk van opposant geheel vervat in het teken van verweerder, anderzijds bevat dit teken één letter meer dan het merk. Het zij opgemerkt dat die extra letter aan het begin van het woord staat en daarnaast – anders dan de rest van het woord – tegen een grijze achtergrond is geplaatst, waardoor deze letter extra de aandacht trekt. Aangezien de consument normaal meer belang hecht aan

het eerste deel van een woord is dit een belangrijk punt van verschil (zie ook GEA, MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien gaat het om korte tekens, waardoor verschilpunten eerder opvallen.

75. Gezien het feit dat er zowel punten van gelijkenis als van verschil zijn, is er sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

#### *Auditieve vergelijking*

76. Op auditief vlak hebben merk en teken met elkaar gemeen dat de klemtoon op dezelfde letter valt (de U). Een punt van verschil is dat het teken van verweerder een lettergreep meer telt, waardoor tevens de cadans in de uitspraak verschillend is. Verweerder stelt dat de letter U in zijn teken uitgesproken wordt als [oe]. Het valt echter niet uit te sluiten dat de Benelux-consument de overeenkomstige letter in het merk van opposant op dezelfde wijze zal uitspreken.

77. De punten van gelijkenis en het punt van verschil resulteren erin dat het merk en het teken op auditief vlak overeenstemmend zijn.

#### *Conclusie*

78. Op auditief vlak stemmen merk en teken overeen en op visueel vlak stemmen zij in zekere mate overeen. Op begripsmatig vlak is er geen sprake van overeenstemming.

#### **A.4. Overige relevante factoren**

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

80. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval zijn het merk en het teken geregistreerd respectievelijk aangevraagd voor shag, respectievelijk tabak en rokertartikelen. Rokers hebben meestal een voorkeur voor een bepaald type sigaretten respectievelijk tabak (zwaar, halfzwaar, licht) en zullen ook vaak trouw blijven aan producten van hetzelfde merk (zie ook BBIE oppositiebeslissing McDrijf, 2000783). Het aandachtsniveau van de in aanmerking komende consument is dan ook hoger dan gemiddeld.

81. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is een fantasienaam en is niet beschrijvend of verwijzend. Het merk heeft dus een normaal onderscheidend vermogen.

82. Volgens vaste rechtspraak dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde

onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon en Lloyd, beide reeds geciteerd).

83. Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (HvJEG, Canon en Lloyd, beide reeds aangehaald en GEA, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002).

84. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet merk of teken voor het publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (zie o.a. GEA, BASS, T-292/01, 14 oktober 2003; GEA, ZIRH, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04P, 12 januari 2006.). Aangezien het teken van verweerder een vaste betekenis heeft, treedt deze neutralisering in casu op.

85. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **B. Conclusie**

86. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk. Op auditief en visueel vlak is er sprake van respectievelijk overeenstemming en een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen en heeft het teken van verweerder een vaststaande betekenis die door het publiek aanstonds begrepen wordt. Hierdoor worden de punten van overeenkomst op visueel en auditief vlak geneutraliseerd. Bovendien is het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan gemiddeld. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er in casu geen sprake is van verwarringsgevaar.

## **IV. BESLUIT**

87. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

88. Oppositie met nummer 2000832 niet gegrond is.

89. Benelux depot met nummer 1120266 wordt ingeschreven.

90. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 maart 2009

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne