



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 16 juni 2008
N° 2000842

Opposant: **COINTREAU, société par actions simplifiée**
Carrefour Molière
49124 Saint Barthelemy d'Anjou,
Frankrijk.

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost,
Nederland.

Ingeroepen merk: PASSOA (Benelux inschrijving 416486)

tegen

Verweerder: **D.H.B., naamloze vennootschap**
Alverbergstraat 5
3500 Hasselt,
België.

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen,
België.

Betwiste merk: PASSA (Benelux depot 1118900)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 september 2006 heeft verweerder voor waren in de klassen 32 en 33 een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk PASSA. Deze merkaanvraag is onder nummer 1118900 in behandeling genomen en werd op 18 september 2006 gepubliceerd.
2. Op 23 november 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Beneluxmerk: PASSOA (inschrijvingsnummer 416486) ingediend op 18 februari 1986 voor waren in klasse 33.
3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
4. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 24 november 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 25 januari 2007. Het Bureau heeft op 1 februari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 1 april 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
8. Op 28 maart 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 20 april 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 juni 2007 is gegeven om hierop te reageren.
9. Op 5 juni 2007 heeft verweerder gereageerd op de ingediende argumenten en om bewijzen van gebruik gevraagd. Het Bureau heeft deze reactie en het verzoek om gebruiksbewijzen aan opposant gestuurd, waarbij aan opposant een termijn tot en met 21 augustus 2007 werd gegeven om de gevraagde bewijzen in te dienen.
10. Opposant diende op 15 augustus 2007 gebruiksbewijzen in, dewelke op 16 augustus 2007 aan verweerder werden gestuurd, met de mogelijkheid om hierop te reageren tot en met 16 oktober 2007.
11. Verweerder heeft op 8 oktober 2007 gereageerd op de gebruiksbewijzen van opposant, alsook verzocht zijn depot te beperken tot de waren "rode wijnen" in klasse 33. Deze reactie en warenbeperking werden aan partijen medegedeeld op 22 oktober 2007.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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.

15. Opposant stelt dat de tekens op visueel en fonetisch vlak overeenstemmen, aangezien zij het eerste identieke deel, bestaande uit vier letters, gemeen hebben en dit duidelijk herinnerd zal worden.

16. Wat betreft de waren is opposant van mening dat er sprake is van complementariteit voor wat betreft de alcoholvrije dranken in klasse 32, daar de alcoholhoudende drank PASSOA vaak wordt gemixt met deze niet alcoholische dranken. De waren in klasse 33 zijn volgens hem identiek.

17. Opposant meent dan ook dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie geheel toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

18. Verweerder meent dat opposant het ingeroepen recht niet voor alle aangeduide waren in klasse 33 gebruikt en verzoekt om bewijzen van gebruik voor rode wijnen en portwijnen.

19. Als reactie op de ingediende gebruiksbewijzen en argumenten, is verweerder van oordeel dat de draagwijdte van het ingeroepen recht voor de onderhavige oppositie beperkt dient te worden tot likeurs.

20. Verder voert verweerder aan dat het merk van opposant steeds gecombineerd wordt met de afbeelding van een palmboom en aangeboden wordt in een typische zwarte fles, waardoor de consument hier ook steeds zal aan denken wanneer hij geconfronteerd wordt met dit merk. Verweerder dient bewijzen in waaruit moet blijken dat hij het teken enkel voor rode wijn gebruikt. Bovendien voegt verweerder een verzoek tot beperking van de classificatie tot "rode wijnen" toe.

21. Verweerder meent dan ook dat elk mogelijk verwarringsgevaar tussen merk en teken geweken is en verzoekt de oppositie te verwerpen.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

22. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten 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 oppositie wordt ingesteld.

23. 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 en diensten waarop de oppositie berust.

24. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 18 september 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt dus van 18 september 2001 tot en met 18 september 2006.

Beoordeling

25. 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.

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

- i. Facturen
- ii. Publicaties en reclames
- iii. Prijslijst
- iv. Verkoopcijfers
- v. ISWR rapport

27. De bijkomende argumenten van opposant die samen met de gebruiksbewijzen werden ingediend, worden buiten beschouwing gelaten, aangezien de oppositieprocedure, overeenkomstig regel 1.17 jo 1.25 UR, slechts in één argumentatieronde voorziet.

Facturen

28. Opposant legt zeven facturen uit de relevante periode voor, gaande van 2002 tot en met 2006. Al deze facturen vermelden duidelijk het ingeroepen recht PASSOA en zijn gericht aan twee afnemers, één in België en één in Nederland. Met uitzondering van de specificering van het land hebben beide afnemers dezelfde naam. Volgens opposant betreft het de Benelux distributeur, hetgeen ook uit de verdere ingediende publicaties blijkt. Deze facturen vertegenwoordigen een totaal van meer dan 100.000 flessen.

Publicaties en reclames

29. Verder dient opposant uittreksels van verscheidene websites in, waar vermelding wordt gemaakt van PASSOA. Hierin wordt steeds vermeld dat het om een likeur gaat, die sinds 1986 op de Benelux markt is, waarbij het respectievelijk het nummer 2 en 3 likeurmerk is in Nederland en België.

30. Ook een artikel uit FoodPersonality van april 2002 wordt ingestuurd. In dit artikel is er sprake van de sterke positie van Passoa in de slijterijen en de bekendheid in Nederland van deze likeur.

31. Bovendien worden drie prints over de zogenaamde "Passoagaatvreemd"-campagne meegestuurd. Deze documenten vermelden echter geen datum.

32. Opposant dient ook nog een overzicht van marketingcampagnes voor het laatste kwartaal van 2003 en het eerste semester van 2004 in. Dit document is gedateerd op 16 september 2003.

Prijslijst

33. De ingediende prijslijst is tweetalig (Frans/Nederlands) en dateert van 1 september 2005.

Verkoopcijfers

34. De verkoopcijfers van de Benelux distributeur betreffen de verkopen in verschillende vestigingen van de supermarktketen CORA van PASSOA, geprint op 2 augustus 2008, maar met gegevens over 2004, 2005 en 2006. Ook wordt een overzicht meegestuurd van de verkochte liters Passoa door CORA in 2002 en 2003 en door de supermarkten CARREFOUR in 2003.

IWSR rapport

35. Tenslotte, wordt een rapport van 2007 van IWSR (International Wine and Spirit Record), een gespecialiseerd market intelligence bureau, door opposant ingestuurd. Dit rapport maakt melding van de volumes van allerlei dranken op de Nederlandse markt. Dit rapport maakt melding van verkoopvolumes en prijzen van Passoa (70 cl flessen) voor de jaren 2002 tot en met 2006.

Conclusie

36. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest Ansul, C-40/01), 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 (arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 37; GEA, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEA, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEA, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

37. Enkele gebruiksbewijzen tonen gebruik van het ingeroepen recht aan met een tilde (~) boven de laatste a. Dit tast evenwel het onderscheidend vermogen van het merk niet aan.

38. Het Bureau is van oordeel dat opposant voldoende gebruik heeft aangetoond van het ingeroepen merk. Evenwel wordt enkel gebruik aangetoond van likeuren, wat opposant ook als zodanig erkent in zijn begeleidende brief bij de ingediende gebruiksbewijzen en door verweerder niet wordt tegengesproken. Voor de verdere beoordeling van deze oppositie zal dus enkel met deze waar rekening worden gehouden.

B. Verwarringsgevaar

39. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE.

40. 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”.*

41. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

B.1. Vergelijking van de tekens

42. 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).

43. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PASSOA	PASSA

Visuele vergelijking

45. Zowel merk als teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit zes letters, terwijl het bestreden teken uit vijf letters staat.

46. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste vier identieke letters, alsook de laatste identieke letter, zorgen ervoor dat de overeenkomsten op visueel gebied beklijven.

47. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit in grote mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

48. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, terwijl het bestreden teken uit twee lettergrepen bestaat. De cadans is hierdoor enigszins verschillend. De eerste lettergreep en de eindklank van de twee tekens zijn evenwel gelijk.

49. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

50. Geen van beide tekens heeft een betekenis in een in de Benelux begrepen taal, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling geen rol speelt.

Conclusie

51. De tekens stemmen op visueel in grote mate overeen en op auditief vlak in zekere mate. Begripsmatig hebben de tekens geen betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol speelt bij de beoordeling.

B.2. Vergelijking van de waren en diensten

52. 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).

53. 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 (in dit geval voor zover gebruik is aangetoond), respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag (in dit geval zoals door verweerder beperkt).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 33 Likeuren.	KI 33 Rode wijnen.

54. De waren *rode wijnen* in klasse 33 van het bestreden teken, zijn dranken met een zeker alcoholniveau en waarvan veelal samen met een maaltijd of gewoon in goed gezelschap wordt genoten. De waar likeuren van opposant is eveneens een alcoholhoudende drank, die ofwel na een maaltijd of als cocktail kan worden gedronken. De waren zijn dus enerzijds concurrerend en anderzijds complementair.

55. Het Bureau is van oordeel dat de waren soortgelijk zijn.

B.3. Overige relevante factoren

56. 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.

57. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren in klasse 33 geldt dat het hier gebruikelijke consumptiegoederen betreft, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

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

59. Wat de distributiekkanalen betreft, dient opgemerkt te worden dat deze waren veelal door dezelfde verkooppunten, men denkt hierbij aan slijters, supermarkten en dergelijke, zullen worden verkocht en in deze verkooppunten ook nog dicht bij elkaar zullen staan of zelfs in hetzelfde gangpad.

60. Het argument van verweerder dat de waren van opposant in een zwarte fles met de afbeelding van een palmboom worden verkocht, doet in deze oppositieprocedure niet terzake. Het Bureau dient de tekens en waren in kwestie te vergelijken en te beoordelen overeenkomstig het register en de ingediende gebruiksbewijzen.

61. 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18; HvJEG, Sabel, reeds geciteerd, punt 24 en arrest Lloyd, reeds aangehaald, punt 20). Het ingeroepen recht heeft ab initio een sterk onderscheidend vermogen.

C. Conclusie

62. De waren zijn identiek. De tekens stemmen visueel in grote mate en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig hebben de tekens geen betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol speelt bij de beoordeling. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV BESLUIT

63. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

64. Oppositie met nummer 2000842 gegrond is.
65. De Benelux merkaanvraag met nummer 1118900 niet ingeschreven wordt.
66. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 16 juni 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jan Hart