

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003924

van 30 juni 2010

Opposant: **B.V. Micres**
Jan Smitzlaan 11
5611 LD Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Klos Morel Vos & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam



(Benelux inschrijving 681637)

tegen

Verweerder: **John Player & Sons Limited**
21 Beckett Way/Park West, Nangor Road
Dublin 12
Ierland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:

(Benelux depot 1171368)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 26 november 2008 heeft verweerder een depot van het zuivere kleurmerk



ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 34. Het depot is onder nummer 1171368 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 december 2008.

2. Op 27 februari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 681637 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 25 juli 2000 voor waren in klasse 34.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en 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 de 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 5 maart 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is op 6 mei 2009 aangevangen. Het Bureau heeft op 11 mei 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 juli 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 10 juli 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 juli 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 september 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 8 september 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht.

11. Op 9 september 2009 heeft het Bureau de reactie van verweerder aan opposant doorgestuurd en opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 9 november 2009.

12. Op 9 november 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 1 december 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 1 februari 2010 om daarop te reageren.

13. Op 21 januari 2010 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is op 25 januari 2010 doorgezonden aan opposant.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant voert aan dat Het Bureau gezien de acceptatie van het bestreden teken kennelijk van oordeel is dat de kleur oranje voor sigarettenspapier onderscheidend vermogen heeft. Opposant baseert de argumentatie dan ook op deze overtuiging met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het bestreden teken.

18. Opposant is van mening dat, aangezien de kleur oranje zo'n 50% van het merk beslaat, deze kleur het dominerend en onderscheidend bestanddeel van het ingeroepen merk is.

19. Volgens opposant maken fabrikanten van vloepapierjes van oudsher onderscheid tussen verschillende varianten van hun producten door gebruik te maken van identieke verpakkingen die slechts verschillen in kleurgebruik. Er zijn volgens opposant overigens geen standaarden voor de gebruikte kleuren, zoals die bijvoorbeeld wel bestaan voor melkproducten en mineraalwaters. De keuze van de kleur is in beginsel willekeurig. Volgens opposant gebruiken consumenten de kleur om aan te geven welke variant van een merk zij wensen te kopen, over het algemeen betreft het namelijk geen zelfbedieningsproducten.

20. Visueel is het bestreden teken identiek aan het dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht. Een auditieve vergelijking is niet mogelijk, aangezien het bestreden teken een kleurmerk is. Voor zover aan de kleur een begripsmatige betekenis wordt toegekend, is het bestreden teken identiek aan de dominante kleur oranje van het ingeroepen merk.

21. Opposant is van mening dat er meer gewicht moet worden toegekend aan punten van overeenstemming dan aan punten van verschil, hij onderbouwt dit onder verwijzing naar enkele uitspraken.

22. De waren in kwestie zijn identiek, aldus opposant.

23. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument is volgens opposant niet hoog, het gaat om massaproducten met een zeer lage prijs.

24. Opposant is van mening dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt om de oppositie toe te wijzen en om het bestreden depot niet in te schrijven.

B. Reactie van verweerder

25. Verweerder licht toe één van Ierlands grootste tabaksondernemingen te zijn, die deel uitmaakt van Imperial Tobacco Group, de vierde grootste internationale tabaksonderneming wereldwijd. Het merk RIZLA is volgens verweerder de onbetwiste nummer één voor vloeipapier in de wereld. RIZLA gaat voor het oranjegevoel, de kleur is terug te zien tijdens evenementen, op de website en op alle mogelijke marketing- en promotionele materialen en uitingen, aldus verweerder. Voor wat betreft de producten van opposant, merkt verweerder op dat deze niet met kleuren, maar met zeer specifieke benamingen worden aangeduid die ook op de verpakkingen staan.

26. Het feit dat het Bureau terecht heeft geoordeeld dat de kleur oranje onderscheidend is voor vloeipapier staat in de oppositieprocedure ook niet ter discussie, aldus verweerder. Verweerder merkt op ook houder te zijn van een oranje verpakking voor klasse 34.

27. Verweerder betwijfelt of het ingeroepen recht normaal gebruikt is en verzoekt opposant bewijzen van gebruik in te dienen.

28. Verweerder betwist voorts de stelling van opposant dat er meer gewicht toegekend moet worden aan de punten van verschil dan aan de punten van overeenstemming.

29. Op visueel vlak is verweerder het niet eens met opposant dat oranje het dominerende element is. Eerstens is niet duidelijk welke kleur oranje, maar verweerder is van mening dat geel als kleur veel overheersender is. Het dominerende en onderscheidende element van het ingeroepen recht is het woordelement MASCOTTE. Visueel zijn merk en teken niet overeenstemmend. Op auditief vlak zal het ingeroepen recht volgens verweerder uitgesproken worden als MASCOTTE met de specificatie van de soort aanduiding die ook op de verpakking staat. Het bestreden teken zal besteld worden door gebruik te maken van de naam RIZLA in combinatie met de kleur van het pakje vloeipapier. Er is volgens verweerder dan ook geen sprake van auditieve overeenstemming. Een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. Geconcludeerd dient te worden dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming, aldus verweerder.

30. Verweerder verwijst naar een uitspraak van het OHIM in een naar zijn mening gelijkaardige oppositie en stelt dat de onderhavige oppositieprocedure in lijn met deze uitspraak dient te worden afgedaan.

31. Verweerder erkent dat de waren identiek zijn.
32. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder hoog tot zeer hoog. Rokers zijn zeer merkbewust, kunnen de verschillende merken van elkaar onderscheiden en blijven aan hun eigen merk vasthouden.
33. Ook verweerder licht toe dat producenten van sigarettenpapier op geen enkele wijze gebonden zijn aan bepaalde voorschriften omtrent kleurgebruik, wel is het volgens verweerder minder gebruikelijk om de verschillende types sigarettenpapier aan te duiden met kleuren zoals verweerder doet, maar is het gebruikelijk om dit te doen met verschillende naamgevingen zoals opposant dit doet.
34. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt om afwijzing van de oppositie en om opposant te verwijzen in de kosten.
35. In reactie op de bewijzen van gebruik stelt verweerder dat er geen gebruik is aangetoond van het merk waarop de oppositie is gebaseerd.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

36. 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 Bureau 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.
37. 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."
38. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



Vergelijking van de tekens

39. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

40. 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 (HvJEU, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald).

41. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, 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).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

43. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van de verpakking van een pakje vloeipapier in verschillende tinten geel, rood en oranje en zwart met een geometrisch figuur waarin in grote gele letters het woord MASCOTTE staat en in kleinere letters eronder de woorden KING SIZE. Boven het woord MASCOTTE is de afbeelding van een tijger opgenomen. Het betwiste teken is een kleurmerk, bestaande uit de kleur oranje, Pantone Orange 021C.

44. Het dominante element van het ingeroepen recht is het woord MASCOTTE, de vorm van de verpakking en de hiervoor gebruikte kleuren worden naar oordeel van het Bureau in de totaalindruk niet als het merk opgevat (zie in die zin ook BBIE oppositie 2002421, Très bien être, 17 augustus 2009), men zal immers aan het merk refereren door gebruik te maken van het wordelement MASCOTTE (zie in die zin ook GEA T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005).

45. De gebruikte kleuren in het ingeroepen recht zijn niet alleen van ondergeschikte aard aan het dominante wordelement, maar de kleuren zijn ook niet overeenstemmend met de kleur van het bestreden teken. De kleuren in het ingeroepen recht bestaan uit gradaties van geel, oranje, rood en zwart en het Bureau is van oordeel dat oranje niet de meest in het oog springende kleur is ten opzichte van de andere kleuren.

46. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen.

Auditieve vergelijking

47. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken door gebruik te maken van het woord MASCOTTE, eventueel aangevuld met de specificatie KING SIZE. Het is naar oordeel van het Bureau niet genoegzaam vast komen te staan dat men aan het ingeroepen recht zou refereren door gebruik te maken van het woord oranje, temeer daar dit niet de meest in het oog springende kleur is van het ingeroepen recht.

48. Het bestreden teken zal ofwel aangeduid worden als oranje, in welk geval merk en teken auditief niet overeenstemmen, ofwel men zal geen gebruik maken van een woord om het teken aan te duiden in welk geval een auditieve vergelijking niet aan de orde is.

49. De tekens stemmen auditief niet overeen ofwel een auditieve vergelijking is niet aan de orde.

Begripsmatige vergelijking

50. Het dominante element van het ingeroepen recht is MASCOTTE, dit betekent in het Nederlands en het Frans een persoon, een dier of een voorwerp dat geluk brengt. Het bestreden teken heeft geen wordelement, maar bestaat uit een enkele kleur. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

Conclusie

51. Merk en teken zijn visueel en begripsmatig niet overeenstemmend, auditief niet overeenstemmend ofwel een auditieve vergelijking is niet aan de orde. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking waren

52. De tekens stemmen naar oordeel van het Bureau in hun totaalindruk niet (voldoende) overeen om tot verwarring te kunnen leiden. Hierdoor is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en zal het Bureau niet overgaan tot een vergelijking van de waren. Ook al zouden deze identiek zijn, dan nog zal er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

53. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 34 Tabak; artikelen voor rokers, lucifers; sigarettenpapier; vloeipapier.	KI 34 Sigarettenpapier.

A.1 Globale beoordeling

45. 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 34 geldt dat het aandachtsniveau van de consument van een hoger niveau zal zijn, de roker is een merkbewuste consument die trouw is aan zijn eigen merk (zie in die zin ook oppositiebeslissing BBIE, FIRST, 2000019, 5 september 2005).

47. 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 HvJEU, Canon, reeds aangehaald, punt 18; Sabel, reeds aangehaald, punt 24 en Lloyd, reeds aangehaald, punt 20). Bekendheid van het ingeroepen recht werd niet ingeroepen, noch aangetoond. Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor het gedeponeed werd. Het onderscheidend vermogen van het bestreden teken is in confesso tussen partijen, het Bureau zal hier verder dan ook niet op in gaan.

48. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat, gezien het feit dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is en gezien het hogere aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, het publiek niet zal menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen en er aldus geen sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot deze waren.

A.2 Gebruiksbewijzen

49. 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 een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

50. Daar reeds is vast komen te staan dat de tekens niet voldoende overeenstemmen, zal het Bureau niet overgaan tot het beoordelen van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Zelfs al zou normaal gebruik voor alle waren worden vastgesteld, dan zou dit het eindoordeel niet veranderen.

B. Overige factoren

51. De uiteenzetting van verweerder met betrekking tot de historie van het bestreden teken en het merk RIZLA en de verwijzing naar een eerdere merkenschrijving van een oranje verpakking in klasse 34 (zie overwegingen 25 en 26), wijst het Bureau erop dat hiermee in een oppositie geen rekening kan

worden gehouden. Het Bureau zal een beoordeling van het gevaar voor verwarring moeten baseren op het ingeroepen recht en het depot zoals opgenomen in het register (zie in die zin ook GEA, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

52. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar een uitspraak van het OHIM in een naar zijn mening gelijkaardige oppositie die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zou moeten worden (zie overweging 30), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEA, T-353/04, CURON, 13 februari 2007)

C. Conclusie

54. Merk en teken zijn in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmend om tot verwarring te kunnen leiden. Het Bureau heeft om die reden de vergelijking van de waren achterwege gelaten. Ook indien de waren identiek zouden zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet (voldoende) overeenstemmend zijn.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2003924 wordt afgewezen.

56. Benelux depot 1171368 wordt ingeschreven voor alle waren.

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

Den Haag, 30 juni 2010

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Jan Hart