



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008769
van 14 juli 2014

Opposant: **Caves BAILLY LAPIERRE**
Quai de l'Yonne
89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Frankrijk

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 1020777**

NOIR ET BLANC

tegen

Verweerder: **Black & Bianco Drinks B.V.**
Jogchem van der Houtweg 20
2678 HA De Lier
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1263615**

BLACK & BIANCO

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

1. Op 22 februari 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BLACK & BIANCO voor waren en diensten in de klassen 32, 33 en 35. Het depot is onder nummer 1263615 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 april 2013.
2. Op 25 juni 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 1020777 van het woordmerk NOIR ET BLANC, ingediend op 12 oktober 2009 en ingeschreven op 25 november 2010 voor waren in klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot 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 2 juli 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 september 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 september 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9 november 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 25 september 2013 heeft verweerder een verzoek tot warenbeperking ingediend. Dit verzoek is bevestigd aan beide partijen op 16 oktober 2013.
10. Op 7 november 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 12 november 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 januari 2014 is gegeven om hierop te reageren.
11. De verweerder heeft op 9 januari 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 13 januari 2014.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Het relevante publiek van de betrokken waren en diensten is volgens opposant de gemiddelde consument, met een gemiddeld aandachtsniveau. De waren in klasse 32 van verweerder zijn soortgelijk aan de waren in klasse 33 van opposant. De aard, bestemming en het gebruik zijn dezelfde volgens opposant. Bovendien is er sprake van een concurrerend karakter als het gaat om alcoholische en niet-alcoholische dranken. De waren in klasse 33 van verweerder zijn identiek aan de waren in klasse 33 van opposant. De diensten in klasse 35 zijn tot slot eveneens soortgelijk aan de waren van opposant. Volgens hem bestaat er een nauw verband tussen deze waren en diensten en bestaat er derhalve een complementair karakter.

16. Voor wat betreft de vergelijking van merk en teken is er volgens opposant sprake van een visuele gelijkenis, die volgens opposant is gelegen in het feit dat zowel merk als teken bestaat uit samenstellingen van twee termen van telkens vier/vijf letters met daartussen een verbindingsteken. De termen BLANC en BIANCO lijken op elkaar doordat zij grotendeels bestaan uit dezelfde letters, bovendien lijkt BLANC ook nog op BLACK, aldus opposant. Om dezelfde reden lijken merk en teken auditief op elkaar, waarbij ook het verbindingsteken identiek wordt uitgesproken als het bestreden teken in het Frans wordt uitgesproken. Zowel merk en teken betekenen "zwart en wit", weliswaar in een andere taal, maar het concept is identiek. Opposant is van mening dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux over voldoende kennis van de Franse en Engelse taal beschikt om deze betekenis te kunnen begrijpen.

17. Gezien bovenstaande is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring, hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het bestreden depot te weigeren.

B. Reactie verweerder

18. Er is volgens verweerder sprake van waren die bestemd zijn voor courant gebruik en die geen grote financiële inspanning vergen, waardoor er sprake is van een normaal aandachtsniveau.

19. Er bestaat volgens verweerder enige verwantschap tussen de waren in klasse 32 van verweerder en die in klasse 33 van opposant, maar er zijn ook verschillen. Alcoholvrije dranken zoals mineraal- en sodawater worden dagelijks gedronken en beantwoorden aan een vitale behoefte, terwijl de dranken in klasse 33, zoals wijnen, veelal in speciale en gezellige omstandigheden worden gedronken. De soortgelijkheid tussen deze waren is volgens verweerder dan ook gering te noemen. De waren in klasse 33 van verweerder zijn deels identiek en deels hoogstens sterk soortgelijk, aldus verweerder. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn volgens hem (licht) soortgelijk aan de waren

in klasse 33 van het ingeroepen recht, nu deze diensten betrekking hebben op de waren in de klassen 32 en 33 van het bestreden teken.

20. Er bestaat volgens verweerder geen enkele visuele overeenstemming tussen merk en teken. Het aantal letters van de woorden is verschillend, het aantal woorden is verschillend (het ingeroepen recht bestaat uit drie woorden en het bestreden teken uit twee woorden met daartussen een ampersand), bovendien hebben de woorden geen visuele gelijkenissen. Ook op auditief vlak zijn er geen gelijkenissen tussen merk en teken. Zo zal de ampersand in het bestreden teken volgens verweerder logischerwijs als “and” worden uitgesproken. Zowel merk als teken is een vertaling van “zwart en wit”. Verweerder ontkent niet dat in ieder geval een behoorlijk deel van het in aanmerking komend publiek de betekenis van “noir et blanc” zal herkennen als “zwart en wit”, maar hij is van mening dat dit niet per definitie opgaat voor de betekenis van respectievelijk “black” en “bianco”, omdat de kennis van het Engels beperkt is en men het Italiaans niet machtig is. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar het arrest van het Gerecht van de Europese Unie in de zaak *Ballon d’or* (T-437/11, 16 september 2013). Er is volgens verweerder slechts een geringe begripsmatige overeenstemming.

21. De verschillen zijn volgens verweerder groter dan de overeenkomsten, temeer daar de betrokken waren “op zicht” worden gekocht of mondeling worden besteld, waardoor de geringe begripsmatige overeenstemming minder van belang is. Ook al zou worden gezegd dat er sprake is van een (sterke) begripsmatige overeenstemming, dan nog geldt volgens verweerder dat volgens vaste rechtspraak een louter begripsmatige overeenstemming van twee merken die voor dezelfde waren zijn gedeponeerd slechts verwarringsgevaar kan creëren indien het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft. Dat laatste is niet het geval, vanwege het simpele feit dat het ingeroepen recht (nog) niet gebruikt wordt in de Benelux, aldus verweerder.

22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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.”

25. 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 Schuhfabrik Meyer, 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

26. 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).

27. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NOIR ET BLANC	BLACK & BIANCO

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie woorden, NOIR ET BLANC. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk en bestaat uit de woorden BLACK en BIANCO, aan elkaar gekoppeld door een ampersand.

30. Het ingeroepen recht bestaat zoals gezegd uit de Franse woorden "noir et blanc", die zwart en wit betekenen. In tegenstelling tot hetgeen in de zaak Ballon d'or (T-437/11, 16 september 2013, zie overweging 20 van verweerder) werd bepaald, is het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de betekenis van deze woorden wel kent. Een deel van het in aanmerking komend publiek is immers franstalig en voor het andere deel van het in aanmerking komend publiek behoren deze woorden tot de basis woordenschat. Zeker "blanc" is een bekend woord, bijvoorbeeld vanwege "vin blanc", maar ook omdat het op het Nederlandse "blank" lijkt. Het bestreden teken bestaat uit het Engelse woord "black" dat zwart betekent en het Italiaanse woord "bianco" dat wit betekent. Ook hier geldt dat dit woorden zijn die naar oordeel van het Bureau behoren tot de basis woordenschat van de respectievelijke talen. Evenals het geval is bij "blanc" is het Bureau van oordeel dat ook het woord "bianco" bekend is bij het in aanmerking komend publiek. Hetzelfde voorbeeld gaat hier op, maar dan in de Italiaanse samenstelling "vino bianco". Merk en teken zijn begripsmatig dan ook identiek.

31. Visueel lijkt het woord “blanc” van het ingeroepen recht op zowel het woord “black”, als op het woord “bianco” van het bestreden teken. In beide gevallen hebben de woorden drie letters gemeen. Ook auditief is de opbouw van de tekens overeenstemmend, aangezien ze beide opgebouwd zijn uit twee woorden, die verbonden worden door respectievelijk “et” en “and”, “en”, dan wel “et”, al naar gelang van de taal waarin de consument het bestreden teken uitsprekt. De cadans en het ritme van de uitspraak lijken daardoor enigszins op elkaar.

Conclusie

32. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken in zekere mate overeenstemmend is, aangezien de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. Bovendien zijn merk en teken begripsmatig identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

33. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

35. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 32 Mineraal- en sodawater en andere niet- alcoholische dranken gebaseerd op druiven en/of druivenextracten.
Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), wijnen, mousserende wijnen, digestieven (alcoholen en likeuren), brandewijn, likeuren, crémant wijnen. <i>Class 33 Alcoholic beverages (except beers), wines, sparkling wines, digesters (liqueurs and spirits), eaux-de-vie, liqueurs, crémant wines.</i>	Klasse 33 Wijnen; mousserende wijnen; limonsecco, spritz; alcoholhoudende dranken gebaseerd op druiven en/of druivenextracten; alle voornoemde dranken uitgezonderd die gebaseerd zijn op whisky, wodka, gin en/of cognac.
	Klasse 35 Reclame en publiciteit; advertentiebemiddeling en verkoop promotie; verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, ook via Internet, op het gebied van de in klasse 32 en 33 genoemde waren; promotie van de in klasse 32 en 33 genoemde waren; zakelijke

	bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van de in klasse 32 en 33 genoemde waren; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden; handelsinformatie; public relations; het voeren van reclamecampagnes met betrekking tot beurzen, tentoonstellingen en congressen; merchandising; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten al dan niet verricht via internet.
--	---

36. Er bestaat volgens verweerder enige verwantschap tussen de waren in klasse 32 van verweerder en die in klasse 33 van opposant, maar er zijn ook verschillen. De soortgelijkheid tussen deze waren is volgens verweerder dan ook gering te noemen. De waren in klasse 33 van verweerder zijn deels identiek en deels hoogstens sterk soortgelijk, aldus verweerder. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn volgens hem (licht) soortgelijk aan de waren in klasse 33 van het ingeroepen, nu deze diensten betrekking hebben op de waren in de klasse 32 en 33 van het bestreden teken. Verweerder is dan ook van mening dat de waren en diensten in de klassen 33 en 35 soortgelijk zijn aan de waren van opposant (zie overweging 19). Hiermee is de soortgelijkheid van deze waren en diensten in confesso en zal het Bureau niet nader ingaan op de vergelijking van deze diensten.

37. Voor wat betreft de mening van verweerder dat de verschillen tussen de waren in klasse 33 van opposant en de waren in klasse 32 van verweerder van dien aard zijn dat er geen sprake is van soortgelijkheid, merkt het Bureau het volgende op. De waren van het ingeroepen recht en "mineraal- en sodawater" in klasse 32 van het betwiste teken hebben dezelfde aard (dranken) en bestemming (het lessen van de dorst). Ook deze waren hebben vaak dezelfde verkoopkanalen en bevinden zich gezamenlijk op menu- of drankkaarten. De wijze van gebruik en de eindgebruikers kunnen dezelfde zijn en ook hier kan er sprake zijn van een concurrentiële verhouding. Er zijn echter ook belangrijke verschillen aan te wijzen tussen alcoholhoudende dranken en alcoholvrije dranken en er mag van worden uitgegaan dat de doorsnee consument deze waren wel zal weten te onderscheiden. Daarom bestaat er een geringe mate van soortgelijkheid tussen deze waren (zie in die zin GEU, Rosalia de Castro, T-421/10, 5 oktober 2011).

38. Tussen de "andere niet- alcoholische dranken gebaseerd op druiven en/of druivenextracten" en de "wijnen" in klasse 33 van opposant bestaat volgens het Bureau een rechtstreekser verband. Deze dranken zijn immers alle van hetzelfde basisingrediënt vervaardigd, namelijk druiven, waardoor het voor de hand ligt dat de consument kan menen dat deze van dezelfde fabrikant afkomstig zijn. Deze waren zijn dan ook soortgelijk.

Conclusie

39. De waren en diensten van het bestreden teken zijn identiek, dan wel in meer of mindere mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

40. 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.

41. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

42. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

43. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

44. Volgens verweerder beschikt het ingeroepen recht niet over een groot onderscheidend vermogen vanwege het simpele feit dat het (nog) niet gebruikt wordt in de Benelux (zie overweging 21). Het merk van opposant is echter nog niet gebruiksplichtig, aangezien de inschrijving ervan binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het bestreden depot heeft plaatsgevonden. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

45. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens, met name de identieke begripsmatige inhoud, en de soortgelijkheid van de waren en diensten van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Het Bureau wijst erop dat ook al zou een deel van het in aanmerking komend publiek de betekenis van de woorden niet kennen, gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

B. Overige factoren

46. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 22). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

47. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2008769 wordt toegewezen.

49. Benelux 1263615 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 14 juli 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Guy Abrams