

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016636
van 23 augustus 2022

Opposant: **"Altesse" Zigarettenhüllenerzeugung und
Papierverarbeitung Gesellschaft m.b.H.**

Kirchenplatz 5
A-8280 Fürstenfeld
Oostenrijk

Gemachtigde: **ATLAN & BOKSENBAUM Avocats**

rue Copernic 50
75116 Parijs
Frankrijk

Ingeroepen merk: **Internationale inschrijving 817652**

ROLLING

Tegen

Verweerder: **Royal Rolling V.O.F.**

Eindhovenstraat 47 1e verdieping
1821 BV Alkmaar
Nederland

Gemachtigde: **Fieldfisher N.V.**

Amsteldijk 220
1079 LK Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1426880**

Royal Rolling

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 oktober 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Royal Rolling voor waren in klassen 33 en 34. Deze aanvraag is onder nummer 1426880 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 november 2020.
2. Op 12 januari 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het oudere merk Internationale registratie 817652, waarbij onder meer de Benelux is aangeduid, van het woordmerk ROLLING, ingeschreven op 9 december 2003 voor waren in klasse 34.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in klasse 34 van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren van diezelfde klasse van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 15 januari 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: UR). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 12 januari 2022.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant zijn de betrokken waren identiek. De waren waarvoor het betwiste merk is aangevraagd behoren tot de meer algemene categorie van "accessoires voor rokers". Als zodanig zijn ze complementair aan de waren die door het ingeroepen merk worden aangeduid, aangezien zij uitsluitend zijn bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met de waren "tabak, tabaksproducten". Bovendien zijn de waren bestemd om door dezelfde marktdeelnemers aan dezelfde clientèle, namelijk rokers, te worden verkocht. Zij delen derhalve dezelfde distributiekanaalen en eindconsumenten. Bijgevolg hebben de hierboven genoemde waren hetzelfde onderwerp en dezelfde bestemming. Opposant verwijst ter ondersteuning van zijn argumenten in dit verband ook naar beslissingen van het EUIPO.
10. Ten aanzien van de vergelijking van de betrokken merken merkt opposant op dat het element "ROLLING" het dominante element van het aangevraagde merk is. Het element "ROYAL" heeft een lovende

betekenis en geen onderscheidend vermogen. Opposant verwijst ook in dit verband naar uitspraken van het EUIPO en de Board of Appeal van het EUIPO.

11. Visueel zijn de betrokken merken overeenstemmend, nu het oog van de consument zich spontaan zal richten op het element "ROLLING", dat wordt benadrukt door het bijvoeglijk naamwoord "ROYAL". In dit verband wijst opposant ook op een eerdere uitspraak van het Bureau.

12. Ook fonetisch zijn de merken volgens opposant overeenstemmend. De uitspraak van de betrokken merken valt samen in het identieke woord "ROLLING" en daarnaast ligt het element "ROYAL" fonetisch dichtbij het element ROLLING.

13. Gezien de strikte identiteit van de dominante term "ROLLING", delen de tekens onvermijdelijk een conceptuele identiteit. Het element "ROLLING" zal, hoe het ook wordt opgevat, worden gezien als conceptueel identiek en het element "ROYAL" in het betwiste merk legt nog meer de nadruk op het element "ROLLING", zonder daarvan de betekenis te veranderen.

14. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat het betwiste merk een imitatie vormt van het ingeroepen merk.

15. Ten aanzien van de stukken die opposant heeft ingediend als gebruiksbewijs merkt hij het volgende op. Het gebruiksbewijs laat duidelijk gebruik van het merk "ROLLING" zien en nu de facturen zijn gericht op partijen in België, is het merk ook in het relevante territorium gebruikt. Nu de vraag of sprake is van normaal gebruik daarnaast noodzakelijkerwijs moet worden beoordeeld aan de hand van de aard van de producten, laten de verkoopcijfers normaal gebruik van het merk "ROLLING" voor sigarettenrollers zien. Bovendien moet worden benadrukt dat de opposant geen marketing- of reclame-elementen kan laten zien wegens het verbod op reclame voor tabaksproducten, dat van kracht is in België sinds 1999 (artikel 3 van de wet van 10 december 1997), in Luxemburg sinds 2006 (wet van 11 augustus 2006) en in Nederland sinds 2002 (herziene tabakswet van 18 april 2002).

B. Reactie verweerder

16. Gedurende de loop van de oppositieprocedure heeft verweerder een warenbeperking ingediend.

17. Verweerder meent dat het publiek het verschil tussen de betrokken waren zal kennen, omdat de onder het betwiste merk aangeboden waren en die aangeboden onder het ingeroepen merk worden verkocht via verschillende distributiekanaalen en omdat er enorme prijsverschillen bestaan tussen de betreffende waren.

18. Het relevante publiek heeft volgens verweerder een hoog aandachtsniveau, vanwege i) de aard van de betrokken waren en ii) de hoge aankoop prijs van de waren die onder het betwiste merk worden aangeboden. Verweerder verwijst in verband met voorgaande ook naar beslissingen van het EUIPO en de Board of Appeal van het EUIPO.

19. In verband met de vergelijking van de betrokken merken meent verweerder dat het element "ROLLING" beschrijvend is voor de aangeduide waren, en hoewel "ROYAL" een lovende connotatie heeft, trekt dat element direct de aandacht doordat het aan het begin van het betwiste merk is geplaatst. Hij meent dat de consument naar het betrokken merk zal verwijzen als "ROYAL" en niet als "ROLLING". Met het voorgaande in gedachten zijn de betrokken merken op visueel en auditief vlak slechts in enige mate, of in gemiddelde mate overeenstemmend.

20. Ook begripsmatig zijn de betrokken merken in slechts enige of gemiddelde mate overeenstemmend, want de overeenstemming vloeit enkel voort uit het beschrijvende of slechts in geringe mate onderscheidende element ROLLING. Daarnaast verwijst ROYAL ROLLING niet per se naar vloeitjes, maar naar "makkelijk door het leven gaand, net zoals een lid van een koninklijk huis".

21. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is zeer zwak door zijn beschrijvende karakter, zo meent verweerder, en zo'n niet-onderscheidend element heeft weinig impact bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. Nu het relevante publiek bovendien een hoog aandachtsniveau heeft, is van gevaar voor verwarring geen sprake. Tenslotte wijst verweerder erop dat er veel merkregistraties met het element "ROLLING" bestaan, zodat het vreemd zou zijn als deze oppositie wordt toegewezen.

22. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. De oppositie dient te worden afgewezen wegens het ontbreken daarvan. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om zijn merk in te schrijven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

23. In zijn initiële argumenten heeft verweerder verzocht om gebruiksbewijzen van het ingeroepen merk. Na de ontvangst van het gebruiksbewijs heeft verweerder een aparte reactie op die gebruiksbewijzen ingediend, waarin verweerder stelt dat uit de overgelegde bewijzen geen normaal gebruik van het ingeroepen merk blijkt. Ten aanzien van de overlegde facturen merkt verweerder op dat, hoewel zij in de relevante periode vallen, deze enkel een verwijzing naar het merk "ROLLING" bevatten, maar dat niet duidelijk wordt voor welke waren het merk is gebruikt. Verder maakt de opponent niet duidelijk hoe de verzender van de facturen – Republic Group – is verbonden aan de merkhouders en laat het bewijs, op gebruik in België na, geen gebruik zien in de lidstaten van de Benelux. De overgelegde foto's zijn ongedateerd en kunnen om die reden niet worden meegenomen in de beoordeling. De conclusie moet dan ook zijn dat het gebruiksbewijs onvoldoende informatie verschaft over de waren waarvoor het ingeroepen merk is gebruikt, over de regelmaat en de territoriale omvang van het gebruik.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

24. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of de prioriteitsdatum van het jongere merk.

25. Het betwiste merk werd ingediend op 12 oktober 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 12 oktober 2015 tot 12 oktober 2020. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansl, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), 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 Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU" of

“Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

27. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). 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 (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

28. Het Gerecht stelt nadrukkelijk 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 (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

29. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 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 waarop de oppositie berust.

30. De oppositie is gebaseerd op de volgende waren, waarvoor dus het normaal gebruik moet worden aangetoond:

Klasse 34: Tabak, tabaksproducten, sigarettenpijpjes, sigarettenpapier.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van het ingeroepen merk:

- i) 5 aankoopfacturen gericht aan de vennootschap JF Maes Distribution, gevestigd in België;
- ii) Informatie over JF Maes Distribution, een Waals bedrijf dat al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de productie en distributie van tabaksgerelateerde consumentenproducten in B2B in heel Europa en voornamelijk in West-Europa;
- iii) Een tabel met daarin een samenvatting van de cijfers zoals die blijken uit de facturen genoemd onder nummer i) hierboven;
- iv) Foto's van verpakkingen van de door opposant aangeboden producten.

32. Verweerder betoogt dat het gebruiksbewijs onvoldoende is om de conclusie te kunnen trekken dat sprake is van normaal gebruik, terwijl opposant meent dat duidelijk is dat sprake is van normaal gebruik.

33. De overgelegde facturen (onder i hierboven) zijn gericht aan een distributeur van opposant, gevestigd in België. De opmerking van verweerder dat opposant heeft nagelaten toe te lichten hoe de afzender van de facturen – Republic Group – zich verhoudt tot de merkhouders, heeft in beginsel geen invloed op de beoordeling ten aanzien van de relevantie van de facturen. Het feit dat opposant deze stukken tot zijn beschikking heeft en indient, laat naar oordeel van het Bureau zien dat het merkgebruik op deze facturen heeft plaatsgevonden met toestemming van de merkhouders, zodat ze om deze reden hieronder worden beoordeeld.

34. Deze facturen vallen alle in de relevante periode. Hoewel het teken “ROLLING” wel op de facturen voorkomt, wordt het uit de facturen – zoals ook terecht opgemerkt door verweerder – niet duidelijk om wat voor soort producten het gaat, nu i) de facturen daar geen melding van maken en ii) enig ander bewijs

waaruit blijkt om welke soort producten het gaat, ontbreekt. Daarnaast maakt elke factuur melding van slechts kleine verkochte aantallen. Opposant merkt daarbij op dat de kleine aantallen niet betekenen dat er geen sprake kan zijn van normaal gebruik, omdat er moet worden gekeken naar de aard van de betreffende producten en dat zijn, aldus opposant, sigarettenrollers. Het ingeroepen merk is echter niet voor de waar "sigarettenrollers" ingeschreven en hoewel het inderdaad zo kan zijn dat de aard van een product maakt dat kleine(re) aantallen kunnen volstaan om tot de conclusie te komen dat sprake is van normaal gebruik, is het voor het Bureau op basis van het overlegde gebruiksbewijs niet mogelijk die conclusie hier te trekken. Het is immers niet duidelijk op welke producten de facturen zien, zodat het Bureau op basis daarvan niets kan zeggen over het daadwerkelijke gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux.

35. Ook voor de rest van de gebruiksbewijzen geldt dat daaruit geen conclusies kunnen worden getrokken over het gebruik van het ingeroepen merk. De tabel zoals genoemd onder iii) levert dezelfde (en dus onvolledige) informatie als de gebruiksbewijzen onder i), terwijl de informatie over de distributeur aan wie de facturen zijn gericht zoals onder punt ii) geen enkele informatie geeft over het gebruik van het ingeroepen merk (het ingeroepen merk wordt nergens vermeld in de betreffende informatie). Hoewel de foto's onder punt iv) mogelijk iets zeggen over de wijze waarop het merk is gebruikt, is ook hier niet duidelijk om welke producten het precies gaat noch of die verpakkingen/ producten ook daadwerkelijk op de markt zijn gebracht in de Benelux. Enige aanwijzing over de aard van het gebruik ontbreekt eveneens.

Conclusie

36. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux en binnen de relevante periode niet bewezen voor de waren "tabak, tabaksproducten, sigarettenpijpjes, sigarettenpapier" waarop de oppositie is gebaseerd.

B. Conclusie

37. De oppositie wordt afgewezen nu normaal gebruik van het ingeroepen merk niet is bewezen.

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2016636 wordt in zijn geheel afgewezen.

39. Benelux aanvraag 1426880 wordt ingeschreven voor de waren waarvoor het is aangevraagd.

40. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 augustus 2022



Camille Janssen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet