

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007181**

**van 4 juli 2013**

**Opposant:** **Corporacion Habanos S.A.**

Avenida 3ra.  
No. 2006 e/20 y 22  
Miramar Playa  
Ciudad de la Habana  
Cuba

**Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**

J.W. Frisolaan 13  
2517 JS 's-Gravenhage  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** COHIBA (Benelux inschrijving 305960)

**Ingeroepen recht 2:** COHIBA (Europese inschrijving 3323318)



**Ingeroepen recht 3:** (Europese inschrijving 10111573)

*tegen*

**Verweerder:** **SINNAEVE Roselinde**

Drabstraat 15  
9000 Gent  
België



**Betwiste merk:** (Benelux depot 1231220)

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

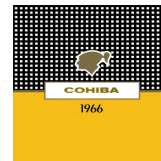
1. Op 5 oktober 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 34. Het depot is onder nummer 1231220 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 november 2011.

2. Op 1 februari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 305960 van het woordmerk COHIBA ingediend op 1 december 1971 voor waren in klasse 34;
- Europese inschrijving 3323318 van het gecombineerde woordmerk COHIBA, ingediend op 26 augustus 2003 en ingeschreven op 4 februari 2005 voor waren in klasse 34;
- Europese inschrijving 10111573 van het volgende gecombineerde woord- /beeldmerk,



ingediend op 8 juli 2011 en ingeschreven op 15 november 2011 voor waren in klasse 34.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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 7 februari 2012.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 8 juni 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 juni 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 augustus 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 10 augustus 2012 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 14 augustus 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 oktober 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 20 september 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 27 september 2012.

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

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

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

13. 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**

14. Volgens opposant is COLITA het dominante element in het betwiste teken. Het element "Habana" is vooreerst immers zeer klein afgebeeld en bovendien de naam van de Cubaanse hoofdstad, die algemeen bekend staat als herkomstplek van de beste sigaren ter wereld, namelijk die van opposant.

15. De woordellemen COHIBA en COLITA bestaan beide uit zes letters, waarvan vier identiek zijn en op dezelfde plaats voorkomen; twee daarvan aan het begin van de tekens, waarnaar voornamelijk de aandacht van de consument uitgaat. Verder gebruikt het betwiste teken een wel zeer gelijkend lettertype, bevat het dezelfde kleurschakeringen en opmaak, namelijk geel, zwart en wit, waarbij het woordellemen op identieke wijze is omkaderd in een witte rechthoek in het midden. Opposant meent dan ook dat de tekens visueel in zeer grote mate overeenstemmen.

16. Ook auditief zijn de twee eerste letters van de tekens identiek, bevatten de volgende twee lettergrepen dezelfde klinkers en bedraagt het verschil slechts twee letters. De tekens geven hetzelfde klankbeeld en stemmen ritmisch overeen en door dit alles vindt opposant de tekens op auditief vlak eveneens in grote mate overeenstemmend.

17. Geen van de tekens heeft volgens opposant een betekenis in een van de Beneluxtalen of het Engels.

18. Opposant stelt vast dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten.

19. Opposant kan tot geen andere conclusie komen dan dat er gevaar voor verwarring bestaat bij de betrokken consument en hij verzoekt het Bureau derhalve de oppositie te honoreren en inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

## **B. Reactie verweerder**

20. Verweerder voert aan dat hij ervan was uitgegaan dat de naam COLITA nog vrij was en is. Bovendien heeft hij het teken ingediend als afbeelding op een sigarenband, terwijl het ingeroepen beeldmerk een verpakking afbeeldt. Verder bevat dit laatste merk een zwart-wit geblokte boord en een afbeelding van een hoofd.

21. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar noch van schadevergoeding jegens opposant, aangezien het betwiste teken nog niet commercieel in productie is.

## **III. BESLISSING**

### **A.1. Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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***

25. 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).

26. 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).

27. 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, *Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002 en *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Europese inschrijving 10111573):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Visuele vergelijking*

29. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit een vierkant, horizontaal onderverdeeld in een oranje helft onderaan en een zwart-wit gerasterd deel bovenaan. In het centrum van het vierkant staat in bruine letters in een witte rechthoek het woord COHIBA. In het bovenste deel van het vierkant is in bruine kleur het profiel van een vrouwenhoofd weergegeven en in het onderste deel van het vierkant staat in zwarte letters het jaartal 1966. Het betwiste teken bestaat uit een oranje rechthoek met boven- en onderaan twee evenwijdige horizontale zwarte balken. Centraal in de rechthoek staat het woord COLITA in dikke zwarte letters en in een witte rechthoek met een dunne zwarte rand. Onder deze rechthoek staat het woord "Habana" in veel kleinere letters in een cursief lettertype.

30. 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 (zie in die zin

ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, mede gezien de sobere opmaak van de beeldelementen, slechts bestaande uit enkele basale geometrische figuren en een wat zwaarder, respectievelijk cursief lettertype. Deze figuratieve elementen zullen daarom door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak. Bovendien staat het wordelement COLITA zeer centraal in dit beeld.

31. Het woord "Habana" is veel minder prominent aanwezig doordat het veel kleiner is weergegeven in een niet goed definieerbare kleur die in ieder geval niet erg opvalt tegen de oranje achtergrond. Bovendien staat dit woord helemaal onder het kader waarin het element COLITA staat. Uit dit alles volgt dat dit laatste element als het dominante mag worden aangemerkt.

32. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste twee letters van het dominante element van het betwiste teken zijn identiek aan deze van het ingeroepen recht. Het verschil zit dus in het midden en meer naar het einde toe (de letters L en T), maar ook de letters I en A zijn identiek, zodat er al met al meer punten van overeenstemming zijn dan van verschil.

33. Ten slotte valt op dat ook het kleurgebruik overeenstemt: dezelfde kleur oranje in combinatie met zwart en de dominante wordelementen centraal op een witte achtergrond geplaatst.

34. Merk en teken stemmen visueel overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

35. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

36. In casu lenen de beeldelementen zich niet voor orale weergave en ook wat het onderschrift betreft, is het niet uitgesloten dat althans een deel van het in aanmerking komend publiek dit niet bij de uitspraak zal betrekken (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Voor de auditieve vergelijking moet immers (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, dat in casu bijzonder in het oog springt. Bovendien zal een teken dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

37. Het ingeroepen recht en het dominante element van het betwiste teken tellen beide drie lettergrepen, met de klemtoon in het midden; lengte en intonatie zijn daardoor dezelfde. De eerste twee letters zijn identiek en ook auditief geldt dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het begin van een teken. De letters L en T in het betwiste teken verschillen, maar door de identieke klinkers zijn cadans, ritme en klank overeenstemmend.

38. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

39. Volgens Wikipedia is de naam *Cohiba* afgeleid van het woord voor tabak in het Taino (een indianentaal), maar het Bureau is van oordeel dat dit zelfs de sigarenminnende Beneluxconsument zal ontgaan. *Colita* is Spaans voor "lift" (in de betekenis van "gratis autorit"; Van Dale Handwoordenboek Spaans-Nederlands). Maar aangezien Spaans geen courante taal is in de Benelux en dit woord niet tot het basisvocabulaire behoort, zal ook die betekenis niet gekend zijn bij het in aanmerking komend publiek.

40. Merk noch teken heeft een vaststaande betekenis die het in aanmerking komend publiek in de Benelux meteen zal begrijpen. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde.

*Conclusie*

41. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom verder geen rol meer spelen in de beoordeling.

**Vergelijking van de waren**

42. 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).

43. Bij de 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.

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 34 Bewerkte en onbewerkte tabak, rook-, pruim- en snuiftabak, sigaren en sigaretten.	Klasse 34 Sigaren.

45. De waren van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor bij de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

**A.2. Globale beoordeling**

46. 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.

47. 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 casu geldt dat het

aandachtsniveau van een hoger niveau zal zijn; de roker is een merkbewuste consument die trouw is aan zijn eigen merk.

48. 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). In casu gaat het om identieke waren.

49. 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). Niettegenstaande de hierboven gesignaleerde etymologie van het ingeroepen recht zal het door het Beneluxpubliek niet als beschrijvend worden aangemerkt voor de betrokken waren en beschikt het dus van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen.

50. Ondanks het hogere aandachtsniveau, is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de identiteit van de waren en de overeenstemming op zowel visueel als auditief vlak, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

51. Voor het bestaan van gevaar voor verwarring is niet vereist dat het betwiste teken (of de daaronder aangeboden waren) daadwerkelijk op de markt zijn gebracht (zie punt 21). In het kader van een oppositieprocedure wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE immers onderzocht of er verwarring *kan* ontstaan (cursivering door het Bureau toegevoegd) en niet of er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

52. Van schadevergoeding is in een oppositieprocedure geen sprake (eveneens punt 21). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **C. Conclusie**

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

54. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot één van de ingeroepen rechten, hoeft dit niet meer te worden onderzocht ten aanzien van de overige.

## **IV. BESLUIT**

55. De oppositie met nummer 2007181 wordt toegewezen.



56. Het Benelux depot met nummer 1231220 wordt niet ingeschreven.

57. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 juli 2013

*Willy Neys*  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga