

BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
(voorheen Benelux-Merkenbureau)

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 8 december 2006

Nº 2000074

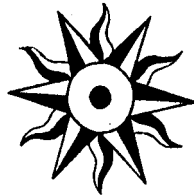
Opposant: **deSter Holding B.V.**

Duivendrechtsekade 85
1096 AJ Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Bureau M. F. J. Bockstael NV**

Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Merken: (Benelux inschrijving 618390)



tegen

Verweerder: **Helios MPPD B.V.**

Prinsengracht 168
1016 HA Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Intermark B.V.**

Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: (depotnummer 1077345)



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

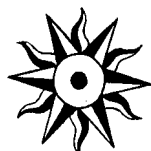
1. Op 11 mei 2005 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerd woord-beeldmerk



HELIOS

ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 16, 21 en 24. De aanvraag is onder depotnummer 1077345 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd in het *Benelux-Merkenblad* op 1 juli 2005.

2. Op 30 september 2005 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerder Benelux beeldmerk



(Benelux inschrijving 618390) ingediend op 15 oktober 1997 voor waren in de klassen 3, 8, 16, 17, 21 en 30. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 12 oktober 2005.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving.

4. De oppositie is gebaseerd op een deel van de waren, te weten de waren in klassen 16 en 21.

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) (voorheen artikel 6quater, lid 1, eerste streepje van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna BMW).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 13 december 2005. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna Bureau) heeft op 19 december 2005 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

8. Elke partij heeft haar opmerkingen dan wel bewijzen van gebruik ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

9. Op 9 februari 2006 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Het tweede exemplaar werd op 14 februari 2006 ontvangen. Deze argumenten zijn op 16 februari 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot 16 april 2006 is gegeven om hierop te reageren en eventueel bewijzen van gebruik te vragen.

10. Op 20 maart 2006 heeft de verweerder de opposant gevraagd om bewijzen van gebruik voor te leggen van het oudere merk waarop de oppositie gebaseerd is. Het Bureau heeft dit verzoek overgemaakt aan de opposant op 24 maart 2006, waarbij een termijn tot 24 mei 2006 is gegeven om de vereiste bewijzen van gebruik over te leggen.

11. Op 23 mei 2006 heeft de opposant een reactie gezonden op het verzoek betreffende het voorleggen van bewijzen van gebruik van zijn merk. Deze reactie is op 29 mei 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot 29 juli 2006 is gegeven om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft niet meer gereageerd op de argumenten en bewijzen van gebruik zoals ingediend door opposant. Dit is op 6 september 2006 door het Bureau aan de opposant meegedeeld.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen. Dit werd op 6 september door het Bureau aan de partijen meegedeeld.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE (voorheen artikel 6quater, lid 1 van de BMW) een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2, punt b BMW): verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren van de merken in kwestie. Opposant beroept zich eveneens op zijn auteursrechten en roept namaak in.

15. Opposant voert aan dat de logo's in beide tekens identiek en de producten soortgelijk zijn. Hij is van mening dat er een risico op verwarring is in hoofde van de consument. Opposant geeft aan zich op basis van zijn auteursrecht te willen verzetten tegen vermenigvuldiging van het beeldmerk. Aangezien een loutere doorhaling van het beeldelement in het merk van verweerder niet mogelijk is verzoekt opposant de volledige doorhaling van het merk van verweerder.

16. In zijn reactie vraagt de verweerder de opposant bewijzen van gebruik van de oudere merken waarop hij zijn oppositie baseert voor te leggen.

17. In antwoord hierop geeft opposant een overzicht die hij aanduidt als "de voorgeschiedenis van zijn beeldmerk". Hierin geeft hij de ontwikkelingen van De Ster Groep en de Ster Vennootschappen aan alsook de verhouding met de familie Ritman die volgens de opposant oorspronkelijk betrokken was in het bedrijf van opposant maar tegenwoordig actief is in het bedrijf van verweerder. Opposant stelt dat het teken *momenteel* niet als merk gebruikt wordt. Tenslotte geeft opposant aan dat het feit dat hij bereid is tot een eventuele overdracht aan verweerder van zijn Beneluxbeeldmerken en het daarbijbehorend auteursrecht, de grond voor oppositie niet in de weg staan.

18. Verweerder reageert noch op de gebruiksbewijzen noch op de argumenten van verweerder. Het verzoek tot indiening van bewijzen van gebruik wordt echter als een reactie in de zin van artikel 2.16, lid 3, onder b BVIE (voorheen artikel 6 sexies, onder C BMW) beschouwd. Bijgevolg wordt de procedure niet afgesloten.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

19. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

20. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

21. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

Gebruiksbewijzen

22. In toepassing van de bepalingen van 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE (voorheen artikel 6sexies onder C, 1^{ste} streepje juncto art. 5, lid 2, onder a BMW) dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied gedurende een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

23. Overeenkomstig regel 1.29 uitvoeringsreglement (voorheen artikel 49, lid 2 uitvoeringsreglement) 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 1 juli 2005. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 1 juli 2000 tot 1 juli 2005.

25. Er werd geen datum van inschrijving vastgesteld voor het ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 618390. Dit wordt pas sinds 1 januari 2004 gedaan. Overeenkomstig de thans bestaande regels zou de datum van inschrijving 6 maart 1998 zijn geweest. Deze datum wordt gebruikt voor beoordeling van de geleverde gebruiksbewijzen.

26. Bijgevolg was dit merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven en is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond voor de waren in klassen 16 en 21 waarop de oppositie gebaseerd wordt.

27. Uit het door opposant voorgelegde document blijkt niet dat het beeldmerk van opposant gebruikt wordt. Meer nog, opposant stelt: *'Ondanks het feit dat onze cliënte het betreffende beeldmerk op dit moment niet meer gebruikt, doet dit geen afbreuk aan de auteursrechten die zij op dit logo heeft'*.

28. Het Bureau stelt met andere woorden vast dat opposant aangeeft het teken momenteel niet meer te gebruiken. Aangezien hij echter evenmin aangeeft dat het teken wel in de relevante periode van vijf jaar gebruikt werd en hij hier geen gebruiksbewijzen van voorlegt kan het Bureau niet anders dan besluiten dat er geen bewijzen voorgelegd werden dat het teken gebruikt werd in de relevante periode van vijf jaar voorafgaande aan de datum van publicatie van het merk van verweerder.

Auteursrechtelijke bescherming

29. Opposant beroept zich in zijn reactie op het verzoek om bewijzen van gebruik van verweerder op de auteursrechtelijke bescherming van het teken.

30. Dit argument treft evenwel geen doel. De oppositieprocedure in de Benelux voorziet immers niet dat een oppositie gebaseerd kan worden op een ander recht dan een eerder merk.

Conclusie

31. Het Bureau is van oordeel dat uit het voorgelegde stuk niet blijkt dat de opposant het beeldmerk met inschrijvingsnummer 618390 in het tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de publicatie van het depot waartegen oppositie is ingesteld, normaal gebruikt heeft in het Benelux-gebied voor de betrokken waren.

C. Besluit

32. Aangezien de oppositie gebaseerd is op een recht waarvan opposant niet aangetoond heeft dat het normaal gebruikt is in de relevante periode en dit het enige ingeroepen recht betreft wordt de oppositie geheel afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

33. Oppositie met nummer 2000074 niet gegrond is
34. De merkaanvraag met nummer 1077345 wordt ingeschreven.
35. De opposant is 1.000 Euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement (voorheen artikel 6sexies, onder E juncto artikel 52, lid 3 BMW) aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van 2.16, lid 5 BVIE (voorheen artikel 6sexies, onder E BMW).

Den Haag, 8 december 2006

De oppositieafdeling,

Paul Laurent

Stephanie Missotten
(rapporteur)

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Françoise Dufrasne