

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 21 december 2007

N° 2000177

Opposant: **PUBLICATIONS FRANCE MONDE, société anonyme**
149, rue Anatole France
92534 LEVALLOIS-PERRET Cedex
Frankrijk.

Gemachtigde: **Distinctive sprl**
Parc scientifique Einstein
Rue du Bosquet, 7
1348 Louvain-la-neuve
België.

Ingeroepen merk:  (Internationale inschrijving 575732)

tegen


Verweerder: **N.V. PARFUMERIE ICI PARIS XL**
Sint-Denijsstraat 294-296
1190 Brussel
België.

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost,
Nederland.

Betwiste merk: ICI PARIS (Benelux depot 1090372)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 november 2005 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk ICI PARIS ingediend voor waren en diensten in de klassen 03, 16, 18, 21, 35 en 44. Deze merkaanvraag is onder nummer 1090372 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 januari 2006.
2. Op 30 maart 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag.
3. De oppositie is gebaseerd op het eerdere internationale beeldmerk  (internationale inschrijving 575732) ingediend op 10 oktober 1991 en gepubliceerd in de *Gazette OMPI des marques internationales* 1991/10 op 16 december 1991 voor waren en diensten in de klassen 16, 28, 35, 38 en 41.
4. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 5 april 2006.
5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 16 en 35 van de merkaanvraag.
6. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 16 en 35 van het ingeroepen recht.
7. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom¹.
8. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

9. Op 5 april 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
10. Verweerder stelde op 1 juni 2006 akkoord te gaan met het verzoek van opposant om de argumenten uit te wisselen in het Engels.
11. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 juni 2006. Het Bureau heeft op 9 juni 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, met daarin de bevestiging van het gebruik van het Engels voor het uitwisselen van de argumenten.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

¹ De oppositie is ingesteld op grond van de oude Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna 'BMW'), dewelke vervangen is door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

13. Opposant heeft op 8 augustus 2006 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Op 5 september verzocht het Bureau de opposant een vertaling van de waren- en dienstenlijst te bezorgen, dewelke opposant dezelfde dag per fax aan het Bureau richtte. Deze argumenten en de vertaling van de waren- en dienstenlijst zijn op 18 september 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 november 2006 is gegeven om hierop te reageren.

14. Op 11 oktober 2006 verzocht verweerder om bewijzen van gebruik. Het Bureau stuurde deze vraag door aan opposant op 25 oktober 2006, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 25 december.

15. Opposant zond op 21 december bewijzen van gebruik, dewelke door het Bureau op 15 januari 2007 aan verweerder werden doorgestuurd. Hierbij werd aan verweerder een termijn toegekend tot en met 15 maart 2007 om te reageren op de argumenten en bewijzen van gebruik.

16. Verweerder reageerde op 24 januari 2007. Deze reactie werd op 31 januari aan opposant gestuurd.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

19. Opposant beperkt, bij het indienen van zijn argumenten, de oppositie tot sommige van de waren en diensten van de merkaanvraag waartegen de oppositie is gericht, met name in klasse 16: *“Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; materiaal voor kunstenaars; penselen; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés”* en in klasse 35: *“Verkoop promotie (voor derden) van cadeau-artikelen en parfumerie-/drogisterij-artikelen; detailhandelsdiensten met betrekking tot de waren in klasse 16”*.

20. Verder voert opposant aan dat de tekens zowel vanuit visueel als fonetisch opzicht identiek zijn. Bovendien hebben de tekens vanuit begripsmatig oogpunt dezelfde betekenis in het Frans, namelijk: hier Parijs. De woorden hebben volgens opposant geen betekenis ten opzicht van de waren en diensten en zijn zeer onderscheidend.

21. Wat betreft de waren en diensten stelt opposant dat zijn merk sinds 1945 voor een magazine wordt gebruikt betreffende beroemdheden en bekende personen en dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek, dan wel soortgelijk zijn aan een magazine.

22. Opposant is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de aangeduide waren en diensten en verzoekt het Bureau om de oppositie hiervoor toe te wijzen.

23. Verweerder stelt in reactie op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik dat de taal van de argumenten het Engels is en de ingediende stukken in het Frans zijn, zodanig dat een Engelse vertaling diende bijgevoegd te worden. Bovendien meent verweerder dat de documenten niet op zichzelf duidelijk zijn en de uitleg van opposant niet volstaat om vast te stellen dat het ingeroepen recht inderdaad gebruikt wordt als een merk.

24. Daarenboven stelt verweerder dat de oppositie dient afgewezen te worden omdat uit de bewijzen niet blijkt dat het ingeroepen recht inderdaad als merk is gebruikt voor de aangeduide waren en diensten. De documenten verwijzen nergens naar het ingeroepen beeldmerk, noch naar de opposant. Verweerder stelt verder dat het tijdschrift dat werd meegestuurd niet in aanmerking kan worden genomen, gezien het dateert van na de relevante gebruiksperiode.

25. In subsidiaire orde, gaat verweerder in op de vergelijking van de tekens en de waren en diensten. Wat betreft de tekens is hij van oordeel dat er voldoende onderscheid is op visueel vlak, en dat op fonetisch en begripsmatig vlak ze als overeenstemmend kunnen worden beschouwd. Verweerder argumenteert met betrekking tot de waren dat opposant zelf stelt dat het merk enkel voor magazines is gebruikt (hoewel dit niet uit het bewijs kan worden afgeleid). Volgens verweerder zijn enkel magazines identiek aan magazines en deze komen niet voor in het betwiste depot. Verweerder gaat verder dat drukwerken in hun geheel niet soortgelijk zijn aan magazines, omdat drukwerken ook brochures, folders en dergelijke kunnen omvatten en deze via andere kanalen worden verdeeld. Ook de diensten in klasse 35 waartegen de oppositie is gericht staan volgens verweerder in hun geheel los van magazines.

26. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en te oordelen dat de opposant alle door deposant opgelopen kosten dient te dragen.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

27. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

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

29. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

Bewijzen van gebruik

30. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29, lid 2 Uitvoeringsreglement (hierna "UR") dient het merk voor de waren en diensten

waarvoor het merk ingeschreven is normaal gebruikt te zijn in het Beneluxgebied gedurende een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

31. Overeenkomstig regel 1.29, 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 en diensten waarop de oppositie berust. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 1 januari 2006. De relevante gebruiksperiode loopt dus van 1 januari 2001 tot 1 januari 2006.

32. De door opposant ingediende bewijzen van gebruik bestaan uit:

- i. uittreksels in het Frans met betrekking tot operationele resultaten per land van 1991, december 2001, december 2002, december 2003, december 2004, december 2005.
- ii. Bovendien voegt opposant een exemplaar van het magazine "ICI PARIS" van 19 tot 25 december 2006 toe.

Uittreksels operationele resultaten

33. Aangezien deze buiten de relevante gebruiksperiode valt, dient het document van 1991 betreffende de operationele resultaten buiten beschouwing te worden gelaten bij de beoordeling van de gebruiksbewijzen.

34. De resterende uittreksels vermelden bovenaan iedere pagina de woorden "ICI PARIS MAGAZINE" in standaard hoofdletters. Per land is onder andere te zien hoeveel exemplaren er geleverd, verkocht en niet verkocht zijn en welke bedragen hier tegenover staan.

Magazine

35. Hoewel het ingediende exemplaar van het magazine van buiten de relevante periode is, zou deze kunnen dienen ter ondersteuning van de andere ingediende documenten. Immers, volgens de rechtspraak (zie onder andere GEA, 7 september 2006, *Aire Limpio*, T-168/04, punt 81) mag rekening worden gehouden met gegevens die dateren van na de datum van indiening van de merkaanvraag, indien daaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum (zie in die zin beschikking EHVJ van 5 oktober 2004, *Alcon/BHIM*, C-192/03 P, punt 41, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie beschikking EHVJ van 27 januari 2004, *La Mer Technology*, C-259/02, punt 31).

36. Het magazine toont het beeldmerk echter in een opmaak die afwijkt van het depot, namelijk:



37. Ook wanneer het magazine in aanmerking zou worden genomen, levert dit geen gebruiksbewijs op, aangezien het beeldmerk verschilt op de volgende aspecten: de alignering van de woorden, het

ander lettertype, het gebruik van italic, de letters zijn wit in plaats van blauw en de witte kader wordt niet meer gebruikt. Het beeldelement verandert het onderscheidend karakter van een merk als het figuratieve element dominant is in de totaalindruk van het merk. In casu wordt het dominante onderdeel van het beeldmerk bepaald door de specifieke vormgeving, daar het wordelement een zwak onderscheidend vermogen heeft voor een magazine uit Frankrijk. Er wordt dus geen gebruik van het merk aangetoond zoals gedeponeed en de totaalindruk is zodanig anders dat het onderscheidend karakter wordt aangetast.

Conclusie

38. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, *Ansul*, zaaknr. C-40/01), 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 (arrest *Ansul*, reeds aangehaald, punt 43). 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 (arrest *Ansul*, reeds aangehaald, punt 37; GEA, 12 maart 2003, *Silk Cocoon*, T-174/01, punt 39; GEA, 8 juli 2004, *VITAFRUIT*, T-203/02, punt 39; GEA, arrest 8 november 2007, *Charlott*, zaaknr. T-169/06, punt 34).

39. Het Bureau is van oordeel dat de ingediende gebruiksbewijzen geen voldoende bewijs leveren van gebruik van het merk zoals op het relevante grondgebied wordt beschermd.

C. Conclusie

40. Aangezien de ingediende bewijzen van gebruik niet volstaan om het gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, dient niet verder ingegaan te worden op het verwarringsgevaar.

41. Wat betreft het verzoek om te oordelen dat opposant alle door verweerder opgelopen kosten dient te dragen, verwijst het Bureau naar artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR waarin de draagwijdte van de kostenbepaling wordt vermeld. Deze kosten worden vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan het basisrecht oppositie.

IV. BESLUIT

42. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

43. Oppositie met nummer 2000177 niet gegrond is.

44. De Benelux merkaanvraag met nummer 1090372 ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 21 december 2007

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne