



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2000361

Van 24 november 2009

Opposant: **UNIDAD EDITORIAL, S.A.**
42, calle Pradillo
28002 MADRID
Spanje

Gemachtigde: **Dennemeyer & Associates S.A.**
55 rue des Bruyères
1274 Howald
Groot-Hertogdom Luxemburg

Ingeroepen recht:

EL MUNDO
DEL MUNDO VERDADERO

(Internationale inschrijving 604130)

tegen

Verweerder: **Talpa Media Holding N.V.**
Flevolaan 41 A
1411 KC Naarden
Nederland

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
De Lairessestraat 159
1075 HK Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: MUNDO
(Benelux spoedinschrijving 795377)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 maart 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk MUNDO voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 39, 41, 43 en 45. Op 14 maart 2006 heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"¹), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 795377 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 maart 2006.

2. Op 31 mei 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving 604130 ingediend op 26 juli 1993 voor waren en diensten in de klassen 16 en 38:



3. De opposant is de houder van de ingeroepen internationale inschrijving, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 9, 16 en 38 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het 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 8 juni 2006.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 9 augustus 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 15 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 oktober 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 15 oktober 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Op 5 december 2007 heeft het Bureau de door opposant ingediende argumenten, vergezeld van een vertaling, aan de verweerder verzonden, waarbij hem een termijn tot en 5 februari 2008 is gegeven om hierop te reageren.

¹ Het depot en de oppositie werden onder de oude Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) ingediend. In deze beslissing wordt echter verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE, die overigens geen inhoudelijke wijziging hebben ondergaan.

10. Op 7 december 2007 heeft de verweerder om bewijzen van gebruik verzocht. Het Bureau heeft dit verzoek op 21 december 2007 aan opposant overgemaakt, waarbij aan deze laatste een termijn is gegeven tot en met 21 februari 2008 om deze bewijzen over te leggen.

11. Op 21 februari 2008 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn door het Bureau aan de verweerder doorgestuurd op 27 februari 2008, waarbij een termijn tot en met 27 april 2008 is gegeven om op gebruiksbewijzen en argumenten te reageren. Op 28 maart 2008 heeft de verweerder gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, aan de opposant gezonden op 23 mei 2008.

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

A. Argumenten van opposant

15. Opposant is van mening dat merk en teken visueel en auditief bijna identiek zijn en begripsmatig identiek zijn.

16. Opposant merkt op dat het eerdere merk naar het Spaanse dagblad EL MUNDO verwijst dat niet alleen het tweede dagblad in Spanje is (na EL PAIS), maar ook wereldwijd (dus ook in het Benelux gebied) bekend is.

17. Opposant is van mening dat de waren en diensten identiek dan wel soortgelijk zijn.

18. Opposant is van mening dat er gezien bovenstaande sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de aanvraag van de verweerder niet in te schrijven en de verweerder in kosten van de procedure te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder gaat in eerste instantie in op de bewijzen van gebruik. Verweerder is van mening dat het gebruik niet aangetoond wordt, aangezien het ingediende bewijsmateriaal dateert van na de relevante periode en derhalve niet in overweging genomen kan worden. Verweerder gaat dan ook niet meer in op de vergelijking van merk en teken en de waren en diensten.

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

III. **BESLISSING**

A.1 **Gebruiksbewijzen**

21. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

22. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 14 maart 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 14 maart 2001 tot en met 14 maart 2006.

23. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

24. Overeenkomstig regel 1.29 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 of diensten waarop de oppositie berust.

25. Opposant heeft twee voorpagina's van kranten ingediend, met hierop een stempel van de tabakszaak in Luxemburg waar de kranten gekocht zijn. De kranten dateren van respectievelijk 19 februari 2008 en 21 februari 2008 en zijn derhalve beide gedateerd buiten de relevante periode.

26. Uit de ingediende stukken blijkt derhalve niet dat opposant het ingeroepen recht tijdens de in aanmerking te nemen periode daadwerkelijk op de Benelux markt heeft gebracht of gebruikt heeft teneinde een afzet te vinden of te behouden. Het Bureau is dan ook van oordeel dat opposant onvoldoende heeft aangetoond gebruik te hebben gemaakt van het ingeroepen recht op het grondgebied van de Benelux gedurende de relevante periode.

B. **Conclusie**

27. 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.

IV. **BESLUIT**

28. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

29. De oppositie met nummer 2000361 niet gegrond is.

30. Benelux inschrijving met nummer 795377 gehandhaafd wordt.

31. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan 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, 24 november 2009

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard