



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2000776

van 31 oktober 2008

Opposant: **LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER S.A., société anonyme**
rue des Pontons 25
4032 Liège (Chênée)
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
B-1831 Diegem
België

Ingeroepen recht:



(Benelux inschrijving 414296)

tegen

Verweerder: **Janssen Pharmaceutica N.V.**
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
België

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland BV**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam ZO
Nederland

Betwiste merk: STYLE SOS (Benelux spoedinschrijving 805923)

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

1. Op 28 augustus 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk STYLE SOS voor waren in de klassen 3, 5 en 25. Hij heeft daarbij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 805923 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 augustus 2006.

2. Op 31 oktober 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op het volgende, voor waren in klasse 5 ingeschreven, eerdere merk:

- Benelux inschrijving 414296 ingediend op 27 januari 1986 van het merk:



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

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht en ingesteld tegen een deel van de waren van de betwiste spoedinschrijving, namelijk die in klasse 5.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van verweerder op 3 november 2006.

8. Op 28 december 2006 heeft verweerder Novagraaf Nederland B.V. als zijn gemachtigde aangesteld. Op 15 januari 2007 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de opposant hiervan op de hoogte gesteld.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 januari 2007. Het Bureau heeft op 17 januari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden en opposant daarbij een termijn gesteld tot en met 17 maart 2007 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

10. Op 14 maart 2007 heeft opposant argumenten en stukken ter onderbouwing van de oppositie ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 21 maart 2007 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij hem een termijn tot en met 21 mei 2007 is gesteld om hierop te reageren.

11. Op 10 april 2007 ontving het Bureau een verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen in te dienen. Dit verzoek heeft het Bureau op 1 mei 2007 aan opposant gestuurd, waarbij hem een termijn werd gesteld tot en met 1 juli 2007 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

12. Op 2 juli 2007 heeft het Bureau de gebruiksbewijzen van opposant ontvangen hetgeen, aangezien 1 juli 2007 op een zondag viel, gelet op regel 3.9 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), tijdig was. Het Bureau heeft de gebruiksbewijzen op 5 juli 2007 doorgestuurd aan verweerder en hem daarbij een termijn gesteld tot en met 5 september 2007 om te reageren op de bewijzen van gebruik en op de door opposant ingediende argumenten.

13. Op 17 augustus 2007 ontving het Bureau de reactie van verweerder op de argumenten en bewijzen van gebruik van opposant. Op 20 augustus 2007 heeft het Bureau deze reactie aan de opposant gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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.

17. Opposant wijst erop dat bij de vergelijking van de tekens, beide tekens het element SOS gemeen hebben. SOS is de afkorting van "save our souls", dat wordt gebruikt in noodsituaties om hulp in te roepen, en geniet volgens opposant onderscheidend vermogen voor de waren in kwestie. Het enige verschil tussen beide merken is het woord STYLE, een woord dat volgens opposant geen onderscheidend vermogen aan het merk van verweerder toevoegt.

18. Opposant stelt verder dat het teken "STYLE SOS" in het Frans kan worden begrepen als "gelijkaardig aan SOS" of "gelijkwaardig aan SOS", wat het risico tot verwarring tussen beide tekens SOS en STYLE SOS nog eens verhoogt.

19. Voor wat betreft de vergelijking van de waren, stelt opposant dat deze identiek of soortgelijk zijn.

20. Opposant concludeert dat er, gelet op de hoge mate van overeenstemming tussen de betrokken tekens, zowel op visueel en fonetisch vlak als op begripsmatig vlak, en de soortgelijkheid tussen de betrokken waren, dient besloten te worden dat er een risico op verwarring bestaat. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en de inschrijving van het geopponeerde merk voor de waren van klasse 5 te weigeren.

21. Verweerder heeft opposant in eerste instantie verzocht om bewijs van gebruik van het ingeroepen oudere merk over te leggen en opposant heeft hieraan, zoals bij het verloop van de procedure reeds vermeld, gevolg gegeven.

22. Met betrekking tot de gebruiksbewijzen merkt verweerder op dat deze deels van buiten de relevante periode zijn en dus buiten beschouwing moeten blijven. Verder merkt hij op dat op de (resterende) facturen, die overigens aan een en dezelfde afnemer lijken te zijn gericht, nergens een vermelding of afbeelding van het merk van opposant staat. Hetzelfde geldt voor de inhoudsopgaven van de "boîte de secours – verbanddoos". Alleen de afbeeldingen van de verbanddozen zelf tonen het merk, maar die zijn niet gedateerd, zodat niet kan worden vastgesteld dat de geleverde goederen voorzien zijn geweest van het merk van opposant. Verweerder concludeert dat de opposant binnen de gestelde termijn geen stukken heeft overgelegd waaruit onmiskenbaar blijkt dat het recht op het merk niet ingevolge artikel 2.26 lid 2 sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, vervallen kan worden verklaard en dat de oppositie om die reden al dient te worden afgewezen.

23. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, meent verweerder dat er te weinig overeenstemming is om tot verwarring aanleiding te geven. De tekens hebben de letters S, O en S in deze volgorde gemeen, maar dit is ook de enige overeenkomst. Zowel visueel als auditief zijn er duidelijke verschillen. Gezien de ook door opposant vermelde betekenis van SOS, is er volgens verweerder wel enige conceptuele overeenstemming tussen de merken, maar de toevoeging van het woord STYLE is, mede door het beperkte onderscheidend vermogen dat de aanduiding SOS in relatie tot producten die in noodsituaties hulp bieden bezit, naar zijn mening voldoende om elke verwarring te voorkomen.

24. Voor wat betreft de vergelijking van de waren, merkt verweerder om te beginnen op dat, voor zover er überhaupt instandhoudend gebruik is aangetoond, dit hooguit voor een deel van de waren van het ingeroepen recht het geval kan zijn. Voor een deel van de waren van het bestwiste depot erkent verweerder dat deze identiek zijn. Voor een ander deel van deze waren stelt verweerder dat deze geheel andersoortig zijn.

25. Verweerder concludeert dat de betrokken tekens visueel, auditief en conceptueel voldoende verschillend zijn, en er sprake is van slechts een beperkte soortgelijkheid van de respectieve waren. Bovendien is naar zijn mening niet op overtuigende wijze aangetoond dat het oudere merk de afgelopen vijf jaar in normaal commercieel gebruik is geweest. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel af te wijzen, het merk STYLE SOS van verweerder voor inschrijving te accepteren en de opposant te veroordelen in de kosten van de oppositie.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen – algemeen

26. 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 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.

27. 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 en diensten waarop de oppositie berust.

28. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, Ansul, 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. 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 GEA, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

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

30. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld 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 (GEA, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot werd ingeschreven, is het verzoek om overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 29 augustus 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 29 augustus 2001 tot 29 augustus 2006.

33. Opposant heeft als bewijzen van gebruik de volgende stukken ingediend:

- a. Een aantal facturen die deels van binnen de relevante periode zijn en deels daarbuiten vallen en dus niet in overweging kunnen worden genomen.
- b. Enkele afbeeldingen van verbanddozen en verbandetuis.
- c. Enkele kopieën van de inhoudsopgave van (kennelijk) de onder b. bedoelde producten.

34. Het overgelegde materiaal omvat geen enkel stuk waaruit blijkt dat het ingeroepen recht binnen de relevante periode is gebruikt. Immers, het merk is uitsluitend zichtbaar op hiervoor onder b. genoemde afbeeldingen, maar die zijn niet gedateerd. Op de facturen is het merk niet afgebeeld en wordt er ook op geen enkele wijze aan gerefereerd; als omschrijving van de producten worden alleen algemene aanduidingen als “boîte de secours” (verbanddoos), “trousse de secours” (verbandetui) en (bestel)nummers vermeld. Er kan dus niet worden vastgesteld dat deze producten daadwerkelijk van

het merk waren voorzien, zodat niet is aangetoond dat er überhaupt waren onder het merk op de markt zijn gebracht en al helemaal niet dat dit binnen de relevante periode is gebeurd.

35. Het materiaal is, kortom, onvoldoende om aan te tonen dat normaal gebruik is gemaakt van het ingeroepen recht.

C. Conclusie

36. Opposant heeft geen normaal gebruik van het ingeroepen recht voor de betreffende waren in de relevante periode aangetoond. Aan de verdere beoordeling van de oppositie wordt dan ook niet toegekomen.

IV. BESLUIT

37. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

38. De oppositie met nummer 2000776 niet gegrond is.

39. De Benelux spoedinschrijving met nummer 805923 gehandhaafd blijft.

40. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 oktober 2008

Pieter Veeze
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Willy Neys