



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 23 oktober 2008

N° 2000904

Opposant: **RUMITAG, S.L.**
C/ Esmaragda, 19-21 S.Ático 1^a
08950 Esplugues de Llobregat
Spanje

Gemachtigde: **Dennemeyer & Associates SA**
55 rue des Bruyères
L-1274 Howald
Luxemburg

Ingeroepen merk:  (gemeenschapsinschrijving 538405)

tegen

Verweerder: **Dyze BV**
Coltbaan 25
3439 NC Nieuwegein
Nederland

Gemachtigde: **MARKWISE**
Hartenveld 3
1359 HR Almere
Nederland

Betwiste merk: Y-tag (Benelux depot 1113384)

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

1. Op 20 juli 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Y-tag voor waren in klasse 9. Het depot is onder nummer 1113384 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 september 2006.
2. Op 30 november 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere, voor waren in de klassen 9 en 10, op 14 mei 1997 ingediende en op 6 april 2001 ingeschreven, gemeenschapsmerk 538405:



3. De opposant is houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht en gericht tegen alle waren van het betwiste depot.
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. Op 7 december 2006 verstuurd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 februari 2007. Het Bureau heeft op 20 februari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden en opposant daarbij een termijn gesteld tot en met 20 april 2007 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen.
9. Opposant heeft op 6 april 2007 argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 20 april 2007 door het Bureau naar verweerder gestuurd, waarbij deze een termijn tot en met 20 juni 2007 werd gesteld om te reageren.
10. Op 15 mei 2007 heeft Markwise zich als gemachtigde voor verweerder gesteld. Verweerder geeft daarbij (en in faxberichten d.d. 21, 26 en 30 mei 2007) aan in dit stadium nog niet inhoudelijk op de oppositie te willen reageren, maar opposant om indiening van gebruiksbewijzen te verzoeken. Dit verzoek is op 21 juni 2007 door het Bureau naar opposant gestuurd, waarbij een termijn werd gesteld tot en met 21 augustus 2007 om de gebruiksbewijzen in te dienen.

11. Opposant heeft op 14 augustus 2007 gebruiksbewijzen ingediend. Deze zijn op 23 augustus 2007 door het Bureau aan verweerder gezonden, waarbij een termijn werd gesteld tot en met 23 oktober 2007 om op de argumenten en gebruiksbewijzen te reageren.

12. Op 17 september 2007 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze is op 18 september 2007 aan opposant gezonden.

13. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in en beroept zich daarbij op 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.

16. Opposant stelt dat merk en teken visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen. De visuele overeenstemming vloeit naar mening van opposant voort uit het feit dat het laatste element, TAG, identiek is en het beeldelement in het ingeroepen recht geen belangrijke rol speelt. De auditieve overeenstemming wordt volgens opposant veroorzaakt doordat het betwiste depot uit twee lettergrepen bestaat (Y-TAG), die in de relevante talen Nederlands, Frans en Duits auditief identiek zijn aan de laatste twee lettergrepen van het ingeroepen recht (RUM-I-TAG). De begripsmatige overeenstemming vloeit volgens opposant voort uit het feit dat merk en teken het woord "tag" gemeen hebben, dat "label" of "ticket" in het Engels betekent en "dag" in het Duits. In beide betekenissen heeft dit woord overigens geen relevante betekenis in verband met de betreffende waren, aldus opposant.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de waren, stelt opposant dat deze deels identiek zijn, aangezien ze dezelfde toepassing kunnen hebben en de waren van het betwiste depot onder de ruime omschrijving van de waren in het ingeroepen recht vallen omdat deze tevens bestemd kunnen zijn om temperatuur (van dieren) te meten.

18. Opposant is dan ook van mening dat er duidelijk verwarringsgevaar bestaat. Hij concludeert dat de inschrijving van het betwiste depot moet worden geweigerd en dat verweerder moet worden veroordeeld om de kosten van de procedure te dragen.

19. 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.

20. Verweerder merkt om te beginnen op dat opposant, hoewel de oppositie is ingediend onder het huidige BVIE, nog verwijst naar de oude artikelnummers. Voor zover dit geen formele grond is waarop

de oppositie kan afstuiten, gaat verweerder ervan uit dat de oppositie wordt geacht te zijn gebaseerd op de huidige artikelen 2.14 en 2.3 lid 1 BVIE.

21. Voor wat betreft de gebruiksbewijzen, meent verweerder dat deze onvoldoende zijn om normaal gebruik binnen de EU aan te tonen. Verweerder wijst er daarbij op dat het materiaal uitsluitend afkomstig is van (de website van) opposant zelf en niet wordt bevestigd door externe bronnen of externe experts, dat het deels betrekking heeft op gebruik buiten de relevante periode en dat het merk bovendien op een andere wijze wordt gebruikt dan hoe het is geregistreerd. Bovendien wordt volgens verweerder daadwerkelijke afzet van de producten niet aangetoond, nu gegevens daaromtrent (facturen, verkoopcijfers e.d.) ontbreken.

22. Voor zover het Bureau zou menen dat opposant wel normaal gebruik heeft aangetoond, merkt verweerder op dat het ingeroepen recht slechts voor zeer specifieke waren (elektronische identificatieapparatuur voor dieren) wordt gebruikt en dat niet wordt aangetoond dat daarmee (tevens) de temperatuur wordt gemeten. Het merk van verweerder wordt echter gebruikt voor heel andere waren, namelijk systemen om de temperatuur te meten van koelinrichtingen in industriële of commerciële omgevingen zoals supermarkten, apotheken, cateringbedrijven en fast-food restaurants, en heeft dus niets met dieren te maken.

23. Volgens verweerder zijn dan ook de waren van het ingeroepen recht, voor zover daarvoor gebruik is aangetoond, en die van het betwiste depot niet soortgelijk, omdat zij een andere aard en toepassing hebben en ook een ander in aanmerking komend publiek. In beide gevallen bestaat het relevante publiek volgens verweerder overigens uit professionals, maar voor het ingeroepen recht zijn dit professionals in veterinaire kringen en voor het betwiste depot professionals op het gebied van industrie en transport. De producten zijn daarmee volgens verweerder geenszins met elkaar in concurrentie. Alleen al om deze reden bestaat er volgens verweerder geen verwarringsgevaar.

24. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, meent verweerder dat deze zowel visueel als auditief als begripsmatig niet overeenstemmend zijn. Het eerste deel van een merk is normaal gezien het meest in het oog springend en juist dit deel (RUMI resp. Y) is volgens verweerder zeer verschillend, waarbij het visuele verschil nog wordt vergroot door het beeldelement in het ingeroepen recht en het koppelteken (-) in het betwiste depot. Volgens verweerder wordt het ingeroepen recht, anders dan opposant meent, uitgesproken als RU-MI-TAG, en is dit qua ritme en klank auditief verschillend met de uitspraak van het betwiste depot. Begripsmatig hebben de elementen Y noch RUMI een betekenis, waardoor er volgens verweerder geen begripsmatige overeenstemming is.

25. Het element TAG heeft echter volgens verweerder wel een duidelijke betekenis in het Engels ("a piece of hanging or attached material" of "a card board plastic or metal marker used for identification"). Het ingeroepen recht is, naar mening van verweerder, daardoor in zekere zin beschrijvend.

26. Verweerder concludeert dat er geen reden is om enig verwarringsgevaar aan te nemen. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en een beslissing omtrent de kosten te nemen.

III. **BESLISSING**

A. **Ontvankelijkheid argumenten opposant**

27. Verweerder merkt terecht op dat opposant, hoewel de oppositie na inwerkingtreding van het BVIE is ingediend, in zijn argumenten verwijst naar (overigens gelijklopende) oude artikelen uit de Benelux-Merkenwet. Het Bureau is echter van oordeel dat de argumenten van opposant, ondanks deze omissie, voldoende begrijpelijk zijn. Verweerder heeft de omvang en strekking van de oppositie, blijkens zijn reactie, overigens ook begrepen. Overeenkomstig het beginsel van hoor en wederhoor worden de argumenten van beide partijen meegewogen in deze beslissing.

B. **Gebruiksbewijzen – algemeen.**

28. 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, 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.

29. Overeenkomstig regel 1.29 van het 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.

30. 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).

31. 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).

32. 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). In dit verband heeft het Gerecht verder geoordeeld dat van partijen zelf afkomstige stukken in beginsel niet als bewijsmiddel zijn uitgesloten, maar dat bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk met name rekening moet worden gehouden met de

herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

C. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. 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 gebruiksbewijs gegrond.

34. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 1 september 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 1 september 2001 tot 1 september 2006.

35. Opposant heeft als bewijzen van gebruik enkele (op 14 augustus 2007 gemaakte) prints van zijn eigen website ingediend, die de volgende informatie bevatten:

- a. Een pagina waarop enkele producten zijn afgebeeld.
- b. Twee pagina's waarop adressen van "Official Distributors" in verschillende landen, zowel binnen als buiten de EU, zijn vermeld.
- c. Een pagina die een kort nieuwsbericht (d.d. 9 maart 2007) bevat, waarin wordt vermeld dat Rumitag heeft deelgenomen aan een beurs in Griekenland van 8 tot 11 februari 2007.
- d. Een pagina die een kort nieuwsbericht (d.d. 29 augustus 2005) bevat, waarin wordt vermeld dat de overheden in Cyprus en Griekenland die belast zijn met uitvoering van Europese regelgeving een publieke aanbesteding hebben gedaan; dat beide overheden binnen hun gezondheidsbeleid RUMITAG BOLUS Z-20 als beste identificatiemiddel voor vee beschouwden, en dat in beide landen tot op heden ongeveer 300.000 schapen werden geïdentificeerd.

36. Hoewel het overgelegde materiaal uitsluitend afkomstig is van (de website van) opposant zelf en niet van enige onafhankelijke bron, heeft dit op zich niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat het materiaal daardoor buiten beschouwing moet blijven. Zoals reeds opgemerkt (supra, punt 32) moet bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk echter wel rekening worden gehouden met de herkomst daarvan, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, degene tot wie het is gericht, en of het, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt. Het feit dat alle prints buiten de relevante periode zijn gemaakt, heeft evenmin op zichzelf tot gevolg dat de stukken buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich op of voor deze datum voordeed (HvJEG, Aire Limpo, C-488/06, 17 juli 2008).

37. Dit laatste is echter voor het in dit geval overgelegde materiaal (supra, punt 35) niet aan de orde. Uit het enkele feit dat er op 14 augustus 2007 een website bestond waarop producten zijn afgebeeld (sub a) blijkt immers niet dat die website met die inhoud ook voor die datum bestond. En hieruit kan al helemaal niet worden afgeleid dat de producten ook daadwerkelijk (in de relevante periode) op de markt zijn gebracht. Bovendien komt het ingeroepen recht überhaupt niet op deze pagina (en op geen enkele ingediende pagina) voor; het merk dat op de afgebeelde producten is weergegeven, wijkt af van de wijze waarop het ingeroepen recht is geregistreerd. Uit het feit dat er op 14 augustus 2008 kennelijk een aantal door opposant aangewezen distributeurs bestonden (sub b) blijkt niet dat zij dat

voor die datum ook al waren, en evenmin dat zij daadwerkelijk binnen de relevante periode van het merk voorziene producten op de markt hebben gebracht. Het nieuwsbericht over de beurs in Griekenland (sub c) heeft betrekking op een gebeurtenis die na de relevante periode heeft plaatsgevonden en moet om die reden buiten beschouwing blijven. Overigens is het ingeroepen recht op de erbij geplaatste afbeelding niet waarneembaar. Het nieuwsbericht over de aanbesteding in Cyprus en Griekenland (sub d) heeft wel betrekking op de relevante periode. Bij gebrek aan nadere gegevens, zoals facturen en materiaal waarop de producten zijn afgebeeld, is dit echter op zich onvoldoende om aan te tonen dat het ingeroepen recht zoals het is geregistreerd daadwerkelijk is gebruikt.

38. Kortom, het overgelegde materiaal is, naar oordeel van het Bureau, ten enenmale onvoldoende om normaal gebruik binnen de relevante periode van het ingeroepen recht zoals het is geregistreerd aan te tonen.

D. Conclusie

39. 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

40. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

41. De oppositie met nummer 2000904 niet gegrond is.

42. Het Benelux depot met nummer 1113384 wordt ingeschreven.

43. 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 executorialie titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 oktober 2008

Pieter Veeze
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne