


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
van 3 juni 2008  
N° 2000951

**Opposant:** **WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE**  
**(FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND)**  
Avenue du Mont-Blanc,  
CH-1196 GLAND,  
Zwitserland.

**Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**  
J.W. Frisolaan 13  
2517 JS Den Haag,  
Nederland.

**Merken:**

<b>Ingeroepen recht 1:</b>	 <b>WWF</b>	(Internationale inschrijving 576533)
<b>Ingeroepen recht 2:</b>	<b>PANDA</b>	(Internationale inschrijving 574594)
<b>Ingeroepen recht 2:</b>	<b>PANDA</b>	(Internationale inschrijving 437451)

*tegen*

**Verweerder:** **International Plywood B.V.**  
Zijkade 20 B  
4243 JE Nieuwland,  
Nederland.

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

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1121649)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 24 oktober 2006 heeft verweerder voor waren in klasse 19 een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk:



Deze merkaanvraag is onder nummer 1121649 in behandeling genomen en werd op 26 oktober 2007 gepubliceerd.

2. Op 27 december 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:



- internationale inschrijving nr. 576533 : **WWF** . Dit merk is ingeschreven op 10 september 1991 voor waren in klasse 19.
- internationale inschrijving nr. 574594 : PANDA. Dit merk is ingeschreven op 30 juli 1991 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 en 34.
- internationale inschrijving nr. 574594 : PANDA. Dit merk is ingeschreven op 21 april 1998 voor waren en diensten in de klassen 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 en 34.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren van het eerste ingeroepen recht (nr. 576533) en op de waren in de klassen 17 en 19 van de twee overige ingeroepen rechten.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 3 januari 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 maart 2007. Het Bureau heeft op 13 maart 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 13 mei 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 10 mei 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 24 mei 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 juli 2007 is gegeven om hierop te reageren.
9. Verweerder heeft op 19 juni 2007 om gebruiksbewijzen verzocht. Dit verzoek werd door het Bureau op 2 juli doorgestuurd. Opposant kreeg tot en met 2 september 2007 om de nodige gebruiksbewijzen in te dienen.
10. Opposant diende op 29 augustus 2007 bewijzen van gebruik in. Deze bewijzen werden op 7 september 2007 aan verweerder gestuurd, waarbij verweerder een termijn kreeg tot en met 7 november 2007 om te reageren op zowel de argumenten als de gebruiksbewijzen.
11. Op 9 oktober 2007 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze reactie werd op 17 oktober doorgestuurd.
12. De opmerkingen van beide partijen zijn 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.
15. Allereerst stelt opposant dat het panda-beeldmerk (ingeroepen recht 1) door langdurig, intensief en consequent gebruik een algemeen bekend merk is geworden. Bovendien genieten de twee woordmerken grote bekendheid.
16. Opposant gaat verder door te stellen dat er tussen de beeldmerken een hoge mate van visuele gelijkenis bestaat. Het beeldelement is volgens hem in beide gevallen het meest in het oog vallende en onderscheidende element. Begripsmatig hebben beide betrekking op pandaberen.
17. Wat betreft de woordmerken is opposant van mening dat door het bestaan van het identieke element PANDA in zowel merk als teken er sprake is van zowel auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming.
18. De waren van zowel teken als merk zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk.
19. Opposant is aldus van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie te honoreren en niet over te gaan tot inschrijving van het beeldmerk PANDA-PRIME.

20. Verweerder verzoekt de opposant bewijzen van gebruik voor te leggen van de oudere merken waarop hij zijn oppositie baseert.

21. In antwoord hierop dient opposant gebruiksbewijzen in.

22. Verweerder voert in zijn reactie op de argumenten en gebruiksbewijzen aan dat het niet gedateerde gebruiksmateriaal enkel aantoont dat opposant de verkoop van FSC-hout ondersteunt en hieruit niet blijkt dat het merk PANDA daadwerkelijk voor verkoop van bouwmaterialen wordt gebruikt. Verweerder meent dan ook dat door het gebrek aan gebruiksbewijzen de ingeroepen rechten voor de klassen 17 en 19 vervallen dienen te worden verklaard. Hierdoor komt aldus de grond aan de oppositie te ontvallen, aldus verweerder.

23. Voor zover het Bureau van oordeel zou zijn dat het overlegde advertentiemateriaal wel het gebruik van het beeldmerk PANDA voor bouwmaterialen zou bevestigen, is verweerder van mening dat de door hem gekozen uitvoeringswijze van het merk niet overeenstemt met het merk van opposant.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Gebruiksbewijzen**

24. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten 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 oppositie wordt ingesteld.

25. 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.

26. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 26 oktober 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 26 oktober 2001 tot en met 26 oktober 2006.

#### *Beoordeling*

27. Aangezien de drie ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond voor de waren in de klassen 17 en 19 waarop de oppositie gebaseerd wordt.

28. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- Uittreksels van de verscheidene websites, zoals wnf.nl, milieuactueel.nl, fscnl.org en goedhoudatabank.nl
- Advertentiemateriaal betreffende FSC-hout

#### *Websites*

29. Opposant diende zeven uittreksels in van verschillende websites. Enkel de websites van de opposant zelf vertonen het eerste ingeroepen recht links bovenaan de pagina's met daarnaast de vermelding "for a living planet". Slechts één pagina vermeldt een brondatum 27 maart 2002. De andere data die te zien

zijn, zijn de printdata, die buiten de relevante periode vallen. Twee van de ingediende webpagina's vermelden dat opposant sinds 2002 campagne voert onder de slogan "Spaar het woud, koop FSC-hout".

### *Advertentiemateriaal*

30. Het ingediende materiaal bestaat uit een advertentie van de campagne "Spaar het woud, koop FSC-hout" met in de linker bovenhoek het eerste ingeroepen recht. Verder zijn twee kopieën van een reclamefolder van de bouwmarkt Karwei bijgevoegd. Op de eerste pagina staat in het midden dezelfde advertentie. De rest van beide pagina's is gevuld met materialen uit verschillende houtsoorten die het FSC-keurmerk dragen, met op de tweede pagina de vermelding "Karwei kiest voor FSC". Geen van deze materialen vermelden één van de ingeroepen rechten.

### *Conclusie*

31. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest 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 (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, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEA, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

32. Hoewel de documenten elk op zich ongedateerd zijn, kan uit de totaliteit van de bewijselementen die werden ingediend, wel worden opgemaakt dat de bewijzen dateren van binnen de relevante periode. Zo verwijzen uittreksels van de website wnf.nl uitdrukkelijk naar de "spaar het woud"-campagne die gevoerd wordt sinds 2002. In dit verband dient opgemerkt dat de ongedateerde stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd kunnen ondersteunen (zie in deze zin GEA, arrest Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2003).

33. De gebruiksbewijzen tonen enkel het eerste ingeroepen recht, het gecombineerd woord-beeldmerk. De andere twee ingeroepen woordmerken dienen dus verder buiten beschouwing te worden gelaten bij de verdere beoordeling.

34. Zoals verweerder terecht opwerpt in zijn reactie op de gebruiksbewijzen, toont opposant onvoldoende aan het resterende ingeroepen recht te gebruiken voor de aangeduide waren. Uit de bewijzen blijkt enkel dat opposant campagne voert ter promotie van hout met het FSC-keurmerk en wordt er dus niet voldaan aan de bovenvermelde wezenlijke functie van een merk.

### **B. Overige relevante factoren**

35. Wat het argument van opposant betreft inzake het algemeen bekend zijn van het Panda-beeldmerk (zie supra, nr. 15), dient opgemerkt te worden dat overeenkomstig artikel 2.14 BVIE in de Benelux mogelijkheid bestaat om bij het instellen van een oppositie zich op een algemeen bekend merk te beroepen. Dit zal als een zelfstandig ingeroepen recht worden beschouwd. Aangezien opposant bij het instellen van de

oppositie zich niet heeft beroepen op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs, werd dit argument dan ook niet verder beoordeeld.

36. Inzake het verzoek van verweerder tot vervallenverklaring (zie supra, nr. 22), merkt het Bureau op dat dit niet mogelijk is in de oppositieprocedure. Dit kan enkel verzocht worden voor de rechter. Als komt vast te staan dat de gebruiksbewijzen onvoldoende gebruik aantonen, dan zal het Bureau met dit ingeroepen recht geen rekening houden in de desbetreffende oppositie. Dit heeft echter niet als gevolg dat het merk vervallen wordt verklaard.

### **C. Conclusie**

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

### **IV BESLUIT**

38. De oppositie wordt geheel afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

39. Oppositie met nummer 2000951 niet gegrond is.

40. De Benelux merkaanvraag met nummer 1121649 ingeschreven wordt.

41. 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, 3 juni 2008

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne