



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2000970**

**van 15 oktober 2008**

**Opposant:**

**RP SAFE S.P.A.**

Via Santa Tecla, 4  
I-20122 Milaan  
Italië

**Gemachtigde:**

**Brinkhof advocaten**

De Lairesestraat 111-115  
1075 HH Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:**

RENZO PIANO (internationale inschrijving 549170)

*tegen*

**Verweerder:**

**Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor  
Overheidsorganisaties (PIANOo)**

**(Onderdeel van Ministerie van Economische Zaken)**

Bezuidenhoutseweg 10-12  
2594 AV Den-Haag  
Nederland

**Gemachtigde:**

**de Merkplaats bv**

Herengracht 227  
1061 BG Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1118088)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 29 september 2006 heeft verweerder voor diensten in de klassen 41 en 42 een aanvraag ingediend tot inschrijving van het gecombineerd woordbeeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1118088 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 oktober 2006.

2. Op 28 december 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving van het zuiver woordmerk RENZO PIANO (internationale inschrijving 549170) ingediend op 4 oktober 1989 voor waren en diensten in de klassen 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 35, 37 en 42.

3. Bij het instellen van de oppositie was de opposant RPBW S.P.A. Uit het internationale register blijkt dat de nieuwe houder RP SAFE S.P.A. is. Aangezien het Bureau geen bericht heeft ontvangen dat de nieuwe houder niet in de plaats zou komen van de eerdere houder, vervangt de nieuwe houder de eerdere houder als opposant.

4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in klasse 42 van het betwiste depot en gebaseerd op de diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van de verweerder op 4 januari 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 maart 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 13 maart 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 13 mei 2007 om argumenten in te dienen.

9. Op 14 mei 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 13 mei 2007 op een zondag viel, werden deze argumenten tijdig, overeenkomstig regel 3.9, lid 3 UR, ontvangen. Deze argumenten zijn op 31 mei 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 31 juli 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Het Bureau ontving op 3 juli 2007 een verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen. Dit verzoek werd op 6 juli 2007 naar opposant gestuurd, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 6 september 2007 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.
11. De partijen verzochten op 23 augustus 2007 om opschorting van de oppositieprocedure. Dit werd op 27 augustus 2007 aan partijen bevestigd door het Bureau.
12. Op 6 november 2007 heeft opposant gebruiksbewijzen ingediend. Het Bureau heeft deze op 14 november 2007 doorgestuurd aan verweerder. Verweerder heeft daarbij tot en met 14 januari 2008 termijn gekregen om te reageren op zowel de bewijzen van gebruik als op de door opposant ingediende argumenten.
13. De partijen verzochten op 10 januari 2008 gezamenlijk om opschorting van de oppositieprocedure. Het Bureau bevestigde dit op 15 januari 2008 aan partijen.
14. Op 14 maart 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en bewijzen van gebruik. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 25 maart 2008 verweerder verzocht om een tweede exemplaar van de stukken in te dienen met een termijn tot en met 25 mei 2008.
15. Het gevraagde tweede exemplaar van de verweerder werd op 24 april 2008 ontvangen en op 15 mei 2008 doorgezonden aan opposant.
16. Op 18 september 2008 werd de Merkplaats bv als gemachtigde van verweerder aangesteld in deze oppositie. Deze aanstelling werd aan de partijen bevestigd op 29 september 2008.
17. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
18. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

19. 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.
20. Naar oordeel van de opposant hebben de diensten van verweerder een onmiskenbaar verband met bouw en architectuur. Bovendien is er volgens hem door de ruime dienstomschrijving van het depot van verweerder sprake van een overeenstemming dan wel soortgelijkheid met de door opposant aangeboden diensten. Voorts is de doelgroep van beiden dezelfde, namelijk ondernemers, zowel in de private als de publieke bouwsector.

21. Voor wat de tekens betreft, voert opposant aan dat op visueel vlak PIANO het dominante bestanddeel van zijn woordmerk is. Het merk bestaat uit de voor- en achternaam van de architect Renzo Piano, die met name onder zijn achternaam bekendheid en reputatie heeft opgebouwd. Bij het woordbeeldmerk van verweerder is PIANO het enige dominante bestanddeel. De rode stip op het einde is volgens opposant een weinig onderscheidende toevoeging en kan slechts opgevat worden als decoratief element. Door de omkadering van het woord PIANO is de gelijkenis van beide dominante bestanddelen identiek. Bovendien wordt bij woordbeeldmerken vooral het woordelement van het merk onthouden bij het publiek. De tekens stemmen dus visueel overeen en zijn voor wat hun dominante bestanddeel betreft identiek, aldus opposant.

22. Daarnaast stelt opposant dat het woordbeeldmerk van verweerder op dezelfde wijze uitgesproken wordt als het dominante bestanddeel van het merk van de opposant, waarmee een auditieve gelijkenis eveneens aanwezig is. Ook begripsmatig is er overeenstemming, nu het woord piano een woord is met een betekenis in de Nederlandse taal. Het feit dat opposant noch verweerder het woord piano in deze betekenis gebruiken, doet niets af aan de vaststelling van de begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

23. Opposant voert verder aan dat Renzo Piano binnen en buiten de bouwwereld bekend is en een bekend merk is met een sterk onderscheidend vermogen. Hij verwijst hiervoor naar de gebouwen die in Nederland en daarbuiten zijn gebouwd door Renzo Piano en naar een zoekopdracht op het woord PIANO op Wikipedia waarbij één van de resultaten naar Renzo Piano verwijst.

24. De opposant concludeert dat gezien er sprake is van gebruik van een teken, voor identieke althans soortgelijke diensten, dat auditief, visueel en begripsmatig nagenoeg identiek is aan het merk RENZO PIANO, dat een grote bekendheid geniet, er gevaar voor verwarring bestaat en de oppositie aldus dient te worden toegewezen.

25. Opposant verzoekt dat verweerder veroordeeld wordt in de redelijke en evenredige kosten van de procedure op grond van art. 2.16 lid 5 BVIE jo 1.32 lid 3 UR, juncto artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG. Immers is hij van oordeel dat het voeren van oppositie op basis van een merkregistratie een vorm van handhaving van de intellectuele eigendomsrechten is zoals bedoeld in de Richtlijn. Hij meent dan ook dat de beperking van regel 1.32, lid 3 UR strijdig is met artikel 14 van de Richtlijn. Een specificatie van de kosten zal opposant in het eindstadium overleggen.

26. Verweerder voert aan dat opposant het woordmerk niet als merk gebruikt. De gebruiksbewijzen voldoen volgens opposant niet aan de vereisten van regel 1.29, sub 2 UR voor wat betreft de periode van gebruik. Bovendien blijkt uit geen van de bijlagen gebruik van het woordmerk Renzo Piano, zo betreft het foto's, of de vermelding van de handelsnaam Renzo Piano Building Workshop, resp. RSBW en wanneer in sommige publicaties Renzo Piano wordt gebruikt, wordt hier de persoon/architect bedoeld.

27. Mocht het Bureau toch van oordeel zijn dat er voldoende bewijs van gebruik is geleverd, stelt verweerder zich op het standpunt dat er geen sprake is van verwarring. Immers richt PIANOo zich tot

aanbestedende diensten en verzorgt workshops en faciliteert zij vakgroepen die zich verdiepen in verschillende aanbestedingsvraagstukken.

28. Met betrekking tot de oppositiegonden is verweerder van mening dat ondanks het feit dat merk en teken beide in klasse 42 zijn ingeschreven, de diensten van PIANOo op geen enkele manier overeenstemmen met de diensten van de opposant. PIANOo houdt zich op geen enkele manier bezig met architectuur en het verlenen van diensten ten behoeve van bouw, maar stimuleert, op non-profit basis, het juiste gebruik van de aanbestedingsregels. Bovendien richt verweerder zich niet tot ondernemers of de bouwsector. De doelgroep is dan ook geheel anders en de associatie met de heer Renzo Piano zal men dan ook niet maken. Verweerder concludeert dan ook dat er hierdoor al geen sprake van gevaar voor verwarring kan zijn.

29. Verweerder stelt dat er geen sprake is van een gelijkenis tussen merk en teken en geen sprake kan zijn van verwarring. Immers is hij van oordeel dat op visueel en auditief vlak het verschil in delen zal opvallen en de aandacht naar het eerste deel van het ingeroepen recht zal uitgaan. Verder betwist verweerder dat er sprake is van begripsmatige gelijkenis.

30. Bovendien argumenteert verweerder dat het in aanmerking komend publiek een zeer select en gespecialiseerd publiek is, dat de vaststaande betekenissen van merk en teken dadelijk zal vatten, waardoor er dus sprake kan zijn van neutralisering, mocht het Bureau toch van oordeel zijn dat er sprake is van visuele en/of auditieve overeenstemming.

31. Ten slotte is verweerder van oordeel dat het enkel noemen van een algemene zoekopdracht op wikipedia, waarvan 1 van de 4 verwijzingen RENZO PIANO betreft, in het geheel niet aantoonst dat RENZO PIANO een bekend merk is met groot onderscheidend vermogen. Verweerder is van mening dat opposant merk en naam door elkaar haalt. In casu is het merk niet bekend, maar "slechts" de architect met deze naam.

32. De verweerder concludeert dat er niet is aangetoond dat er gevaar is voor verwarring. Het feit dat opposant niet in staat is gebleken gebruik van het merk na 5 oktober 2001 aan te tonen wijst zelfs op het tegenovergestelde. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de oppositie dient te worden afgewezen. Verweerder betwist uitdrukkelijk dat zij gehouden is tot vergoeding van de proceskosten. Daarnaast betwist zij subsidiair vooralsnog, bij gebrek aan bewijsstukken, de hoogte van de gevorderde proceskosten.

33. Verweerder verzoekt aldus het Bureau de oppositie af te wijzen, het verzoek van opposant tot veroordeling van verweerder in de proceskosten ook af te wijzen en de opposant overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE in de kosten te verwijzen.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Gebruiksbewijzen**

##### A.1. *Algemeen*

34. 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 (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.

35. 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.

36. 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).

37. 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).

38. 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).

##### A.2. *Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen*

39. 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.

40. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 5 oktober 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 5 oktober 2001 tot 5 oktober 2006.

41. Opposant heeft als bewijzen van gebruik de volgende documenten ingediend:

- i. Voorblad van een contract voor het ontwerp van het “National Center for Science and Technology” in Amsterdam;
- ii. Bouwtekeningen “National Center for Science and Technology” dd. 17 mei 1993;
- iii. Factuur dd. 10 januari 1996;
- iv. Foto “National Center for Science and Technology”;
- v. Eerste blad overeenkomst bouw KPN gebouw Rotterdam dd. 2 december 1997;
- vi. Bouwtekeningen KPN gebouw Belvédère Rotterdam dd. 14 januari 2000 en 24 maart 2000;
- vii. Factuur dd. 30 april 2000;
- viii. Publicatie betreffende Belvédère-gebouw in het magazine “Detail in Architectuur” dd. maart 2001;
- ix. Foto Belvédère-gebouw Rotterdam.

42. Alle ingediende documenten dateren van voor 5 oktober 2001, variërend van begin jaren negentig tot begin 2000, met als enige uitzondering een artikel in een magazine van maart 2001. Hierdoor kan niet worden vastgesteld of er sprake is geweest van merkgebruik gedurende de relevante periode.

#### **B. Overige argumenten van partijen**

43. Wat betreft het verzoek tot veroordeling in de proceskosten conform de Richtlijn 2004/48/EG (zie supra, punt 20), merkt het Bureau op dat de Benelux-wetgever hierin in het BVIE en het UR, dat door het Bureau dient te worden uitgevoerd, niet heeft voorzien. Daarenboven hebben de bepalingen in deze Richtlijn betrekking op rechterlijke instanties, terwijl het in casu gaat om een administratieve procedure, die buiten het toepassingsgebied van deze Richtlijn valt. Er is derhalve geen mogelijkheid tot veroordeling in de proceskosten. In een oppositieprocedure voor het Bureau is enkel voorzien in een kostenverwijzing overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE.

#### **C. Conclusie**

44. Het Bureau is van oordeel dat opposant geen bewijs heeft geleverd van gebruik van het ingeroepen recht gedurende de relevante periode, waardoor niet aan de beoordeling van het mogelijke verwarringsgevaar dient te worden toegekomen.

#### **IV. Besluit**

45. De oppositie wordt geheel afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

46. De oppositie met nummer 2000970 niet gegrond is.

47. Benelux depot met nummer 1118088 ingeschreven wordt.

48. 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, 15 oktober 2008

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet