



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 30 maart 2009
N° 2001544

Opposant: **CORTEFIEL, S.A.**
Avda. del Llano Castellano, 51
E-28034 MADRID
Spanje

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A.**
Boulevard du Souverain 7
1170 Bruxelles
België



Ingeroepen recht 1: (Internationale inschrijving 521293)

Ingeroepen recht 2: MILANO DONNA (Internationale inschrijving 691304)

tegen

Verweerder: **WIJNEN Kurt**
Meershoven 80
3740 Bilzen
België

Gemachtigde: **GERKENS André**
Demerlaan 21
3740 Bilzen
België

Betwiste merk:  (Benelux depot 1132964)

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

1. Op 6 april 2007 heeft verweerder ter onderscheiding van waren in klasse 25 het depot van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk ingediend:



Dit depot is onder nummer 1132964 in behandeling nomen en gepubliceerd op 20 april 2007.

2. Op 31 mei 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 521293 ingediend op 24 februari 1998 voor waren in klasse 25 van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



- Internationale inschrijving 627926 ingediend op 23 juni 1994 voor waren in klasse 25 van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



Gedurende de procedure heeft opposant evenwel gesteld zich niet meer te willen beroepen op dit ingeroepen recht (zie supra, 16).

- Internationale inschrijving 691304 van het woordmerk MILANO DONNA, ingediend op 15 april 1998 voor waren in klasse 25.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.
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 (hierna "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 5 juni 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 augustus 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 7 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 7 oktober 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 5 oktober 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 11 oktober 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 december 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 28 november 2007 heeft de verweerder om bewijzen van verzocht. Het Bureau heeft dit verzoek op 5 december 2007 aan opposant overgemaakt, waarbij aan deze laatste een termijn is gegeven tot en met 5 februari 2008 om deze bewijzen over te leggen.

11. Op 5 februari 2008 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn door het Bureau aan de verweerder doorgestuurd op 8 februari 2008, waarbij een termijn tot en met 8 april 2008 is gegeven om op de gebruiksbewijzen en argumenten te reageren. Op 19 maart 2008 heeft de verweerder gereageerd. Aangezien de reactie van verweerder slechts in enkelvoud werd ingediend, verzocht het Bureau op 21 maart 2008 de verweerder een tweede identiek exemplaar in te dienen. Hij kreeg hiervoor een termijn tot en met 21 mei 2008.

12. Op 28 maart 2008 diende verweerder een tweede exemplaar in. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 1 april 2008.

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

14. Het Bureau is van mening 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, 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

16. Bij het indienen van zijn argumenten stelt opposant dat hij de oppositie niet meer wenst te baseren op de internationale inschrijving met nummer 627926.

17. Inzake de vergelijking van de tekens is opposant van mening dat bij de drie tekens het dominerende en onderscheidende bestanddeel gevormd wordt door de term MILANO. Immers is de afbeelding van het gebouw visueel niet dominant en is de term DONNA een veelgebruikte term om de bestemming ervan (vrouwen) aan te wijzen. Ter ondersteuning dient opposant een beslissing van het BHIM in. Ook in het bestreden teken is de term MILANO volgens opposant het dominerende element.

18. Op visueel vlak is opposant van oordeel dat de tekens zeer overeenstemmend zijn. Op auditief vlak stelt hij dat DONNA en HERENMODE niet zullen uitgesproken worden, waardoor de tekens op auditief vlak gelijk zijn of minstens zeer overeenstemmend.

19. Opposant stelt verder dat de betrokken consument aan het dominante bestanddeel MILANO geen betekenis zal toekennen, dan wel er een allusie in zal zien naar de Italiaanse stad Milaan. Een begripsmatige vergelijking is volgens hem dan ook niet mogelijk of de tekens hebben dezelfde conceptuele betekenis.

20. Voor wat betreft de waren stelt opposant dat deze identiek, dan wel soortgelijk zijn.

21. Gelet op het bovenstaande is opposant van oordeel dat er een risico op verwarring bestaat tussen de tekens en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het depot te weigeren en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

22. In eerste instantie verzocht verweerder om bewijzen van gebruik.

23. In reactie op de door opposant ingediende stukken, stelt verweerder dat opposant niet voldoende bewijs levert van gebruik van de ingeroepen rechten. Geen van de ingediende stukken toont volgens verweerder gebruik van de beeldmerken aan in één van de Benelux-landen. Het woord "Milano" komt in diverse schrijfwijzen voor, maar telkens afwijkend van de schrijfwijze van de ingeroepen rechten.

24. Enkel de uitsluitend Spaanse lijst met vestigingen vermeldt een vestiging in Antwerpen, waarvan opposant erkent dat deze inmiddels gesloten is. Verweerder stelt dat mag worden aangenomen dat de in de Spaanse taal opgestelde catalogi niet dienstig waren, noch zijn voor de Benelux-markt. Bovendien zijn geen van de brochures gedateerd.

25. Aangezien opposant geen bewijs levert van de ingeroepen rechten dient volgens verweerder zijn recht vervallen te worden verklaard en de oppositieprocedure op grond van artikel 2.16.3.a BVIE te worden afgesloten.

26. In ondergeschikte orde, voor zover het Bureau zou oordelen dat opposant wel gebruik aantoon, dient verweerder nog de navolgende argumenten in.

27. De benaming "MILANO" mist elk onderscheidend vermogen en komt niet aanmerking om ingeschreven te worden als woordmerk. Hierdoor kan opposant volgens verweerder geen rechten putten uit het woord "MILANO" om oppositie te voeren tegen het depot van zijn beeldmerk.

28. Visueel is de schrijfwijze in beide beeldmerken totaal verschillend. Verder meent verweerder dat het volkomen onterecht is dat opposant stelt dat de overige elementen (Donna, herenmode en het gebouw) merkenrechtelijk zwakke en dus verwaarloosbare elementen zijn. Wanneer beide beeldmerken met elkaar worden vergeleken is het duidelijk dat er geen verwarring mogelijk is.

29. Een fonetische vergelijking kan volgens verweerder enkel voor woordmerken en niet voor beeldmerken.

30. Verweerder is het eens met opposant dat er begripsmatig nauwelijks verschillen zijn.

31. Er is geen enkele verwarring mogelijk wanneer de consument een kledingstuk met het logo van opposant of van verweerder koopt. Verweerder produceert bovendien zelf geen kledingstukken. Hij koopt collecties aan en verkoopt die enkel met verpakkingspapier met opdruk van het gedeponeerde beeldmerk.

32. Bovendien blijkt volgens verweerder uit de door opposant ingediende bewijsstukken dat minstens sedert 2006 hij geen enkel gebruik meer maakt in de Benelux van de beide ingeroepen beeldmerken. Er is dan ook volgens hem geen enkele verwarring mogelijk vermits de consument geen kennis kan hebben van de beeldmerken.

33. Voor wat betreft de vergelijking tussen MILANO DONNA en het bestreden teken, stelt verweerder dat hetgeen hierboven is gesteld eveneens geldt voor deze vergelijking. Beide schrijfwijzen zijn totaal verschillend zodanig dat er geen enkele overeenstemming is, behalve wat het niet te beschermen woord MILANO betreft.

34. Verweerder verzoekt de oppositie geheel af te wijzen, de inschrijving van het betwiste depot toe te staan en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

35. 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.

36. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 20 april 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 20 april 2002 tot en met 20 april 2007.

37. Aangezien de 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.

38. 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.

39. Opposant heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:

- Print website www.milanoman.com dd 5 februari 2008;
- Kopieën brochures van 2002, 2003 en 2005;

- Facturen van 2004.

40. Uit deze stukken blijkt volgens opposant dat er sprake is van gebruik in de Benelux via de (tegenwoordig gesloten) winkel in Antwerpen van het merk MILANO voor kledij en schoenen.

Beoordeling

41. 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. 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, 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).

42. 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).

43. De print van de website geeft een weergave van de historiek van MILANO. De print dateert van 5 februari 2008, maakt geen melding van de Benelux en toont geen weergave van de ingeroepen rechten. Het enige beeldmerk dat wordt weergegeven is het volgende:



44. De kopieën van de brochures van 2002 en 2003 vermelden achteraan de productiedatum. Behalve de collectiedatum vermelden de andere brochures geen datum. Nergens in de brochures komen echter de ingeroepen rechten voor. Er wordt enkel melding gemaakt van een ander beeldmerk, namelijk het woord Milano in blauwe drukletters.

45. De Spaanse facturen geadresseerd aan (MILANO) Brusseland betreffen enerzijds 2.500 enveloppen "Milano" en anderzijds fotografische kosten voor de lente-zomer collectie 2005. Ook hier wordt nergens melding gemaakt van de ingeroepen rechten.

46. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat opposant de ingeroepen rechten 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 de ingeroepen rechten op het grondgebied van de Benelux gedurende de relevante periode.

B. Overige relevante factoren

47. In tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt (zie supra, 25), is het Bureau in het kader van een oppositieprocedure niet bevoegd om een ingeroepen recht waarvoor onvoldoende gebruik werd aangetoond vervallen te verklaren. Het Bureau kan louter dit ingeroepen recht buiten beschouwing laten voor de beoordeling van de oppositie. Dit heeft tevens als gevolg dat er geen sprake is van een afsluiting op grond van artikel 2.16, lid 3 BVIE, maar dat het Bureau overgaat tot het nemen van een beslissing op grond van artikel 2.16, lid 4 BVIE io regel 1.31 uitvoeringsreglement.

C. Conclusie

48. 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

49. De oppositie wordt afgewezen.

50. De oppositie met nummer 2001544 is niet gegrond.

51. Benelux merkaanvraag met nummer 1132964 wordt ingeschreven.

52. De opposant is 1.000 euro verschuldigd 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, 30 maart 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard