

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002056
van 28 augustus 2009

Opposant: **Buffalo Boots GmbH**
Ruedesheimer Strasse 51
65239 Hochheim
Duitsland

Gemachtigde: **Jan Ravelingien**
Avenue de Tervueren 275
1150-Bruxelles
België

Merken: Ingeroepen recht 1: BUFFALO (Benelux inschrijving 462592)

Ingeroepen recht 2:  (Europese inschrijving 1495753)

Ingeroepen recht 3:  (Internationale inschrijving 717749)


tegen

Verweerder: **ECC Couture bv**
Overesweg 6
7577 PA Oldenzaal
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland BV**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland


Betwiste merk:  (Benelux depot 1141953)


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

1. Op 28 augustus 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 25. Deze aanvraag is onder nummer 1141953 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 augustus 2007.

2. Op 4 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 462592 van het woordmerk BUFFALO, ingediend op 25 april 1989 voor waren in klasse 25.

- Europese inschrijving 1495753 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 7 februari 2000 en ingeschreven op 26 maart 2001 voor waren in de klassen 24, 25 en 26.

- Internationale inschrijving 717749 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 1 juli 1999 voor waren in klasse 25.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. De oppositie is 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 19 oktober 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 20 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 22 januari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 22 maart 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 18 maart 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 9 april 2008 en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 9 juni 2008.

10. Op 9 juni 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

11. Op 27 juni 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 27 augustus 2008.

12. Op 26 augustus 2008 heeft opposant erop geattendeerd dat de gevraagde bewijzen van gebruik reeds onderdeel uitmaakten van de op 18 maart 2008 ingediende stukken ter ondersteuning van zijn argumenten. Opposant voegt deze bewijzen nogmaals bij. Op 28 augustus 2008 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant, tot en met 28 oktober 2008.

13. Op 27 oktober 2008 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 30 oktober 2008.

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.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant meent dat het betwiste teken en zijn ingeroepen rechten begripsmatig totaal overeenstemmen, fonetisch in heel belangrijke mate overeenstemmen en visueel ten minste in gemiddelde mate overeenstemmen.

18. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek of minstens soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

19. Opposant wijst er nog op dat de waren die ter discussie staan dagelijkse consumptiegoederen zijn voor het grote publiek, zodat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument laag tot heel laag zal zijn.

20. Opposant stelt dat zijn merken zeer onderscheidend zijn voor de waren waarvoor zij ingeschreven zijn. Tevens voegt opposant stukken bij waaruit het intensieve gebruik van zijn merken moet blijken.

21. Opposant meent derhalve dat er gevaar voor verwarring bestaat, de oppositie gegrond verklaard en de inschrijving van het betwiste teken geweigerd dient te worden.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder acht de tekens dermate verschillend dat de kans dat het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn, nihil is.

23. Volgens verweerder blijkt uit de ingediende bewijzen van gebruik dat de ingeroepen rechten voor een groot deel zijn gebruikt in combinatie met het woord LONDON, dus afwijkend van de registraties. Verder merkt verweerder op dat de gebruiksbewijzen slechts betrekking hebben op een beperkt deel van de waren waarop de oppositie gebaseerd is en in ieder geval niet op werkkleding, waarvoor het betwiste teken is aangevraagd.

24. Verweerder acht vrijetijdskleding niet soortgelijk aan werkkleding omdat beide andere verkoop- en distributiekanaalen en een ander doelpubliek hebben. Verweerder biedt zijn waren aan via gespecialiseerde ijzervakhandels en groothandels voor bouw en industrie. Opposant biedt daarentegen zijn waren aan via postorderbedrijven. De waren in kwestie komen dus nimmer samen te liggen, noch zijn zij bij dezelfde afnemers verkrijgbaar.

25. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen tot betaling van de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

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 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken 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. 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.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 31 augustus 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 31 augustus 2002 tot 31 augustus 2007.

29. 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.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

30. Ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten dient opposant stukken in, door hemzelf aangeduid als volgt::

1. Uittreksels van de website van opposant;
2. Uittreksels van de website van Otto, licentiehouder van de ingeroepen rechten;
3. Uittreksels van de Otto-catalogus Voorjaar 2007;
4. Uittreksels van de Otto-catalogus Herfst-Winter 2007;
5. Uittreksels van de Otto-catalogus Voorjaar 2008;
6. Klantenlijst voor Nederland.

31. De uittreksels van de websites en het uittreksel van de Otto-catalogus Voorjaar 2007 zijn niet gedateerd. Wat de catalogus betreft, blijkt noch uit de kopie van de voorpagina, noch uit de kopieën van de catalogus zelf dat het gaat om deze van het voorjaar 2007. Ook de klantenlijst voor Nederland is ongedateerd en vermeldt nergens één der ingeroepen rechten. Uit geen dezer stukken valt dus informatie te putten aangaande het gebruik van de ingeroepen rechten binnen de relevante periode.

32. De uittreksels van de Otto-catalogi Herfst-Winter 2007 en Voorjaar 2008 zijn wel gedateerd, maar zij vallen buiten de relevante periode. Weliswaar zouden deze stukken onder omstandigheden kunnen dienen ter ondersteuning van ander bewijsmateriaal, maar in casu ontbreekt elk ander bewijsmateriaal.

Conclusie

33. Het Bureau is van oordeel dat opposant niet heeft aangetoond dat de ingeroepen rechten binnen de relevante periode normaal gebruikt zijn in de Benelux. Het Bureau komt dus ook niet meer toe aan een vergelijking van de tekens en van de waren.

De te vergelijken waren

34. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens en van de waren achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing, aangezien voor geen der ingeroepen rechten voldoende bewijs van gebruik is geleverd. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie (geconsolideerd) vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
KI 24 Weefsels en textielproducten, voor zover begrepen in kl. 24; dekens en tafellakens; linnengoed voor het bad.	
KI 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels; bovenkleding voor dames en heren.	KI 25 Bovenkleding en werkkleding.
KI 26 Kant en borduurwerk, schoenveters; knopen, haakjes en oogjes.	

A.2. Overige relevante factoren

35. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

36. Opposant heeft voor geen van de ingeroepen rechten afdoende bewijs van gebruik ingediend. Om die reden heeft het Bureau de vergelijking van de tekens en van de waren achterwege gelaten en dient de oppositie afgewezen te worden.

IV. BESLUIT

37. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

38. Oppositie met nummer 2002056 niet gegrond is.

39. Benelux depot 1141953 wordt ingeschreven voor alle waren.

40. 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, 28 augustus 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn