



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002764
van 20 december 2010

- Opposant 1:** **Truvo Nederland B.V.**
Claudius Prinsenlaan 144
4818 CP Breda
Nederland
- Opposant 2:** **Stichting YPIP**
Claudius Prinsenlaan 144
4818 CP Breda
Nederland
- Gemachtigde:** **Lawton Trademarks B.V.**
Lage Mosten 7
4822 NJ Breda
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **DE GELE GIDS, (Benelux inschrijving 409845)**
Ingeroepen recht 2: **DE GELE GIDS, (Benelux inschrijving 436333)**
Ingeroepen recht 3: **DE GELE GIDS, (Benelux inschrijving 546150)**
Ingeroepen recht 4: **DE GELE GIDS, (Europese inschrijving 159756)**
- tegen*
- Verweerder:** **DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH**
Wiesenhüttenstr. 18
60329 Frankfurt am Main
Duitsland
- Gemachtigde:** **Bird & Bird LLP**
Van Alkemadelaan 700
2597 AW Den Haag
Nederland
- Betwiste merk:** **GELBE SEITEN, (Benelux depot 200813)**

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

1. Op 27 januari 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk GELBE SEITEN ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42. De aanvraag is onder nummer 200813 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 25 februari 2008. Het betrof hier een conversie van een gemeenschapsmerk

2. Op 29 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 409845 van het woordmerk DE GELE GIDS, ingediend op 28 juni 1985 voor waren in de klassen 16 en 28;
- Benelux inschrijving 436333 van het woordmerk DE GELE GIDS, ingediend op 24 november 1987 voor diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42;
- Benelux inschrijving 546150 van het woordmerk DE GELE GIDS, ingediend op 26 januari 1994 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 38, 41 en 42;
- Europese inschrijving 159756 van het woordmerk DE GELE GIDS, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 10 juni 1998 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 38.

3. Op 29 april 2008 is een naamswijziging ingediend, de tenaamstelling van opposant is gewijzigd van Gouden Gids B.V. in Truvo Nederland B.V. Gedurende de oppositieprocedure zijn Benelux registratie 546150 en het gemeenschapsmerk 159756 overgedragen aan Stichting YPIP. Volgens de registers zijn de opposanten daadwerkelijk de houders van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 16, 35, 38, 41 en 42 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het 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 14 mei 2008. Aangezien het betwiste depot op dat moment geweigerd was op absolute gronden, werd de procedure voor de duur van deze procedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 7 juli 2008 heeft het Bureau de herziening van de weigering van het bestreden depot, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off, aan partijen medegedeeld. Op 8 september 2008 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 19 september 2008, waarbij opposant een termijn tot en met 19 november 2008 werd toegekend om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot opschorting werd de oppositieprocedure voor de duur van twee maanden opgeschort. De opposant werd een termijn tot en met 19 januari 2009 toegekend om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

10. Op 19 januari 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 23 januari 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 23 maart 2009.

11. Op 17 maart 2009 werden de argumenten en stukken van opposant naar verweerder gezonden, waarbij meegedeeld werd aan partijen dat een aantal stukken niet tijdig in tweevoud werd ingediend, aangezien deze niet bij de fax waren gevoegd die op de laatste dag van de termijn werd ontvangen. Deze stukken zullen buiten beschouwing gelaten worden. De verweerder heeft een termijn tot en met 17 mei 2009 gekregen om te reageren op de argumenten en stukken van opposant.

12. Op 29 april 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

13. Op 26 mei 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 26 juli 2009.

14. Op 24 juli 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze bewijzen van gebruik niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 31 augustus 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de bewijzen van gebruik in te dienen met een termijn tot en met 31 oktober 2009.

15. Het gevraagde tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik werd op 2 september 2009 door opposant ingediend en op dezelfde dag doorgezonden aan verweerder, waarbij hem een termijn werd gesteld tot en met 2 november 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

16. Op 2 november 2009 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik, deze reactie werd op 5 november 2009 door het Bureau aan opposant gezonden.

17. Op 22 februari 2010 heeft het Bureau een brief aan partijen gezonden dat de Benelux inschrijving 546150 en de Europese inschrijving 159756 inmiddels waren overgedragen aan de Stichting YPIP. Het Bureau heeft opposant verzocht om mee te delen of deze partij betrokken wenste te blijven bij de oppositie. Op 24 februari 2010 heeft opposant bevestigd dat Stichting YPIP en Truvo Nederland B.V. beide betrokken wensten te blijven bij de oppositie. Bij schrijven van 23 februari 2010 heeft opposant het Bureau overigens gewezen op een arrest van het Hof van Beroep Brussel inzake het bewijs van gebruik van de merken Yellow Pages, dit schrijven werd ter informatie aan verweerder gezonden bij het doorsturen van de beslissing.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

20. 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 of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

21. Opposant behandelt bij het indienen van de argumenten de opposities 2002764 en 2002763 gezamenlijk en behandelt de ingeroepen rechten gezamenlijk voor beide opposities.

22. Opposant geeft aan dat de oppositie gericht wordt tegen de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42 van het bestreden teken.

23. Truvo is eigenaar van de volgens hem gerenommeerde en welbekende bedrijfsconcepten "Gouden Gids", de "Gele Gids" en "Yellow Pages". Deze concepten bestaan uit "directory search"-diensten; het verkopen van advertenties in een gesloten en exclusieve database die informatie bevat over organisaties en het ontsluiten van deze database via diverse kanalen, zoals drukwerken, telefoonnummers, het Internet, mobiele telefonie, etc. De exploitatie van de informatie is gebaseerd op het verkopen van advertenties en dit is ook het bedrijfsmodel dat opposant wenst te beschermen, aldus opposant.

24. De te vergelijken klassen verschillen niet wezenlijk volgens opposant.

25. Opposant licht toe dat het merk Gelbe Seiten sinds 1993 is geregistreerd in de Benelux en dat het bestreden teken hier letterlijk mee overeenstemt. Voor de overige ingeroepen rechten is opposant van oordeel dat de beschermingsomvang van een merk zich op grond van artikel 2.20, lid 4 BVIE van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in één van de nationale of streektalen van het Benelux-gebied. Duits is een nationale taal in België, aldus opposant. Fonetisch stemmen Gele en Gelbe en Zijden en Seiten overeen. Ook Gele Gids stemt auditief deels overeen met Gelbe Seiten. Begripsmatig is er eveneens sprake van overeenstemming; meerdere pagina's met elkaar verbonden vormen immers een gids, aldus opposant. Ook de websites lijken volgens opposant op elkaar, mede gezien het feit dat de kleur geel wordt gebruikt, die overigens ook door opposant werd geregistreerd, aldus opposant.

26. Opposant verzoekt het Bureau het registratieverzoek van verweerder af te wijzen en verweerder in de kosten van de procedure te veroordelen.

B. Reactie verweerder

27. Verweerder stelt eerstens dat de merken gelbe seiten, pages jaunes, de gele gids, gele bladzijden en yellow pages niet normaal gebruikt zijn. Opposant is er volgens verweerder niet in

geslaagd om te onderbouwen en met producties te substantiëren dat de ingeroepen rechten daadwerkelijk als herkomstaanduidingen worden gebruikt, laat staan normaal gebruikt zijn als merk in de Benelux.

28. Mocht het Bureau onverhoopt toch van oordeel zijn dat de bewijzen van gebruik voldoende zijn, dan stelt verweerder dat de betrokken tekens volstrekt niet auditief overeenstemmen. Op begripsmatig vlak is er volgens verweerder een vertaalslag vereist om een mogelijke overeenstemming tussen de tekens op te merken. Volgens verweerder is het uiterst ongebruikelijk dat een merkhouder verschillende merken in de verschillende talen op de markt brengt. Verweerder verwijst naar de uitspraak van het GEU inzake HAI en naar een beslissing van het OHIM inzake Gelbe Seiten tegen Yellow Pages. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is laag volgens verweerder.

29. Verweerder is van mening dat opposant heeft verzuimd de stelling dat er sprake is van gevaar voor verwarring te onderbouwen, dan wel aannemelijk te maken. Een theoretische kans of vermoeden is volgens verweerder onvoldoende om aan te nemen dat er daadwerkelijk sprake is van verwarringsgevaar.

30. Voor wat betreft het beroep op artikel 2.20, lid 4 BVIE door opposant, vraagt verweerder zich af of dit artikel niet in strijd is met Europese regelgeving, aangezien de Harmonisatierichtlijn 89/104 een dergelijk artikel niet kent. Los daarvan heeft dit artikel geen toepassing op het merk in het Engels, slechts in de nationale of streektalen van de Benelux.

31. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

32. 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.

33. 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.

34. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 25 februari 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 25 februari 2003 tot 25 februari 2008.

Beoordeling

35. Daar de merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

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

- a) Voorkant gids Mobilo 2009/2010 met binnenblad waarop een overzicht van gedeponeerde merken wordt gegeven, waaronder de ingeroepen rechten Gele Gids, Pages Jaunes, Gelbe Seiten en Yellow Pages. Ook wordt een kopie van een gele bladzijde uit deze gids bijgevoegd.
- b) Een uitdraai van de website goudengids.truvo.be waarop staat dat de Gele Gids een gedeponeerd merk van Truvo is.
- c) Voorkant van een Gouden Gids 2006/2007 met een binnenblad waarop een overzicht van gedeponeerde merken wordt gegeven, waaronder het ingeroepen recht Gele Gids.
- d) Uitdraaien van de website www.truvo.be waarop de oplagen van de gidsen zoals Mobilo (in België 450.000 stuks), Zoom (26 lokale regio's) en Gouden Gids (in België 4.500.000 stuks en in Nederland 7.500.000 stuks) worden vermeld.
- e) Voorbeelden van gidsen en websites waarop het gebruik van de kleur geel te zien is.
- f) Overzicht van distributie van de drukwerken om aan te tonen dat dit in de gehele Benelux gebeurt, zodat het consequente gebruik van de kleur geel van toepassing is op Gele Gids, Pages Jaunes, Gele Bladzijden, Gelbe Seiten en Yellow Pages.
- g) Een uittreksel van de Kamer van Koophandel met de handelsregisterhistorie met volgens opposant de gebruikers en de verschillende voorgangers van de gebruikers.
- h) Licentieovereenkomst van juli 1990 met betrekking tot de Gele Gids en een voorblad van GELE GIDS 2003 als voorbeeld van gebruik van Gele Gids voor een jaarlijkse uitgave met adresgegevens van Christelijke organisaties in Nederland door deze licentienemer.
- i) Prints van pagina's van websites waarop de Gouden Gids wordt vermeld.
- j) Voorblad Gouden Gids 2003/2004.
- k) Print van pagina van website met de kreet "Geel + Wit = Goud".
- l) Print van de website www.goudengids.nl waar uitgelegd wordt dat in de Gouden Gids de bedrijven overzichtelijk gesorteerd zijn naar bedrijfsactiviteiten en dat je deze makkelijk terug kunt vinden in de gele gids.
- m) Print van Wikipedia met uitleg over de Gouden Gids, waarin de Gele Gids ook genoemd wordt als inhoud van de Gouden Gids met alle bedrijven op rubriek gerangschikt.
- n) Meerdere voorbladen van de Gouden Gids met in de inhoudsopgave Gele Gids "alle bedrijven gerangschikt op bedrijfsactiviteit", gedateerd tussen 2004 en 2008 en uitgegeven in België en Nederland.
- o) Uitdraai van de zoekopdracht gele gids, waarbij Truvo als eerste treffer verschijnt.

37. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, 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 GEU, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

38. 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 (GEU, arrest

Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004 en arrest 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 (zie GEU, arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

39. 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 (zie GEU, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

40. De voorkant van de gidsen Mobilo en Gouden Gids met het binnenblad waarop een overzicht van gedeponeerde merken wordt gegeven (waaronder de ingeroepen rechten Gele Gids, Pages Jaunes, Gelbe Seiten en Yellow Pages), de uitdraai van de website goudengids.truvo.be waarop staat dat de Gele Gids een gedeponeerd merk van Truvo is, de voorkant van een Gouden Gids 2006/2007 met een binnenblad waarop een overzicht van gedeponeerde merken wordt gegeven, waaronder het ingeroepen recht Gele Gids (zie stukken a, b en c) tonen volgens het Bureau geen gebruik van het ingeroepen recht Gele Gids over de relevante periode aan. Hier wordt immers enkel de melding gemaakt van het feit dat er sprake is van een gedeponeerd merk, maar hier blijkt niet uit of er waren en diensten onder die naam op de markt gebruikt worden en, als die gebruikt zouden worden, om welke waren en of diensten het zou gaan (zie in die zin ook Hof van Beroep te Brussel, 16 februari 2010, EUPAGESJAUNES, 2008/AR/2212-18e kamer).

41. De stukken om de aantallen van de Gouden Gids en de Mobilo Gids en de distributie hiervan aan te tonen, het uittreksel van de Kamer van Koophandel met de handelsregisterhistorie, alsmede de stukken om het gebruik van de kleur geel aan te tonen (zie stukken d tot en met g en o), vormen ondersteunend materiaal voor de stukken in overweging 40, maar vormen geenszins bewijs van het gebruik van Gele Gids als merk in de relevante periode.

42. De licentieovereenkomst van juli 1990 met betrekking tot de Gele Gids en een voorblad van deze GELE GIDS 2003 als voorbeeld van gebruik van Gele Gids voor een jaarlijkse uitgave met adresgegevens van Christelijke organisaties in Nederland door deze licentienemer (zie stuk h), toont naar oordeel van het Bureau geen gebruik van het merk aan door opposant. Een enkel voorblad van een gids, uitgegeven in licentie, is onvoldoende om gebruik van Gele Gids als merk gedurende de relevante periode aan te tonen, aangezien uit de stukken niet opgemaakt kan worden of deze licentie nog geldig was.

43. De stukken met betrekking tot de Gouden Gids (zie stukken i, j en k) vermelden alleen gebruik van Gouden Gids en niet van Gele Gids. Het Bureau is van oordeel dat dit dermate afwijkend is, dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd.

44. De stukken tot slot waaruit blijkt dat Gele Gids in de inhoudsopgave van de Gouden Gids het gedeelte is waarin alle bedrijven gerangschikt op bedrijfsactiviteit staan (zie stukken l, m en n) tonen eveneens geen gebruik als merk aan. De loutere vermelding van "gele gids" in een inhoudstafel van een gids die blijkbaar zelf de naam "Gouden Gids" heeft, kan immers geen gebruik als merk aantonen (zie in

deze zin: Pres. Rb. Breda 4 mei 1976, Het Rijk der Vrouw, BIE 1976, 236). Het teken "Gouden Gids" wordt hier gebruikt ter onderscheiding van de aangeduide waren en niet het teken "gele gids" dat de benaming van een katern van een telefoon-/bedrijvengids is (zie in die zin ook BBIE 2000282/283 en 284, Yellow Pages van 16 juni 2008).

Conclusie

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

B. Overige factoren

46. Voor wat betreft het schrijven van opposant van 23 februari 2010 inzake de uitspraak van het Hof van Beroep Brussel (zie overweging 17), merkt het Bureau op dat deze brief ter informatie naar verweerder is gezonden bij het verzenden van de beslissing, maar dat het Bureau een zelfstandige beslissing dient te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

IV BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2002764 wordt afgewezen.

48. Benelux depot met nummer 200813 wordt ingeschreven.

49. 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, 20 december 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne