



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2002922 van 17 december 2010

Opposant: **Metro Industries, Inc.,**
Nevada corporation
651 North Washington Street
Wilkes-Barre, Pennsylvania 18705
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: METRO (Benelux inschrijving 429304)



Ingeroepen recht 2: (Benelux inschrijving 490926)

Ingeroepen recht 3: METRO (Benelux inschrijving 593293)

tegen

Verweerder: **MIP METRO Group**
Intellectual Property GmbH & Co. KG
Metro-Strasse 1
40235 Düsseldorf
Duitsland

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

Betwiste merk:  (Internationale inschrijving 950870)

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

Op 7 augustus 2007 heeft verweerder een internationaal depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van diensten in klasse 35, waarbij onder andere de Benelux werd aangeduid. Het internationale depot is onder nummer 950870 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 13 maart 2008 in de Gazette OMPI des marques internationales 2008/6.

1. Op 30 mei 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere Benelux inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 429304 van het woordmerk METRO, ingediend op 26 maart 1987 voor waren in de klassen 6, 7, 11, 12, 19 en 20;
- Benelux inschrijving 490926 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



- , ingediend op 29 mei 1990 voor waren in de klassen 6, 10, 12, 16 en 20;
- Benelux inschrijving 593293 van het woordmerk METRO, ingediend op 28 maart 1996 voor waren in de klassen 10, 12 en 20.

2. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

4. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.18 jo 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE).

5. De proceduretaal is het Nederlands, partijen hebben de argumenten in het Engels uitgewisseld.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 17 juni 2008.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 18 augustus 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 21 augustus 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 21 oktober 2008 heeft gekregen om de oppositie met argumenten en/of stukken te onderbouwen.

8. Op 21 oktober 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 31 oktober 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 31 december 2008 is gegeven om hierop te reageren.

9. Op 18 november 2008 heeft de verweerder om bewijzen van gebruik verzocht. Het Bureau heeft dit verzoek op 21 november 2008 aan opposant overgemaakt, waarbij een termijn tot en met 21 januari 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 21 januari 2009 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn door het Bureau aan de verweerder doorgestuurd op 6 februari 2009, waarbij een termijn tot en met 6 april 2009 is gegeven om op de gebruiksbewijzen en argumenten te reageren. Op 23 maart 2009 heeft de verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik en argumenten van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 2 april 2009 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 2 juni 2009.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 7 april 2009 door verweerder ingediend en op 16 april 2009 doorgezonden aan opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 2.18 jo 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 identiteit overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant is van mening dat merk en teken in hun totaalindruk overeenstemmend zijn. Het woord METRO is identiek in beide tekens, waardoor ze visueel overeenstemmend en auditief identiek zijn. Begripsmatig betekenen de tekens hetzelfde en derhalve zijn ze identiek.

16. Verweerder heeft bescherming voor diensten in klasse 35 met betrekking tot alle waren in de klassen 1 tot en met 34, de waren van opposant vallen hier allemaal onder, aldus opposant. Opposant heeft de meest in het oog springende soortgelijke waren en diensten onderstreept in de classificatie van verweerder. Het feit dat de waren en diensten in verschillende klassen gerangschikt zijn, maakt geen verschil volgens opposant, gezien de nauwe band tussen de diensten en deze waren.

17. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het internationale depot waartegen de oppositie zich richt te weigeren.

18. In reactie op het verzoek om bewijzen van gebruik te overleggen, heeft opposant stukken ingediend.

B. Reactie van verweerder

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

20. Voor wat betreft de bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat het materiaal ofwel niet gedateerd is, ofwel van buiten de relevante periode is. Op de stukken die wel gedateerd zijn, staat het ingeroepen recht niet of staat een andere versie van het merk Metro. Ook staat op sommige stukken een andere houder dan de opposant. Hoogstens wordt het ingeroepen recht METRO als handelsnaam gebruikt, want er zijn geen stukken overgelegd waarop de producten te zien zijn die de merknaam dragen, aldus nog verweerder.

21. Verweerder is van mening dat het ingediende bewijs van gebruik niet voldoende is om gebruik in de relevante periode aan te tonen en verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

22. 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.

23. 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.

24. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 13 maart 2008. De periode van vijf jaren loopt derhalve vanaf 13 maart 2003 tot 13 maart 2008.

25. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

26. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

1. Uittreksel van de website van opposant
2. Lijst met downloadbare folders
3. Folders
4. Afbeelding van een stand
5. Prijslijst MetroMax Q shelving

6. Overtoom catalogus en Lundia catalogus
7. Verkoopcijfers
8. Facturen

27. De datum op de print van de website is 13 januari 2009, waarschijnlijk de datum van het printen van de website. De Nederlandse kantoren die genoemd worden, zijn Metro International Corporation en InterMetro Industries B.V. Het overzicht van de downloadbare folders op Internet dateert van 21 januari 2009, ook dit is waarschijnlijk de datum van printen. Boven de lijsten met folders staat het logo: Metro we put space to work. Afgezien van het feit dat de prints van de websites en de downloadbare folders niet gedateerd zijn, zegt het gebruik van het merk op de website ook niets over het daadwerkelijke gebruik van de ingeroepen rechten gedurende de relevante periode voor de waren waarvoor deze gedeponeerd zijn, het toont slechts aan dat de website nu, op het moment van printen, toegankelijk is.

28. De folders zijn gedateerd "2000 InterMetro Industries Corporation". Voorop de folder staat een logo van Metro dat overeenstemt met Benelux inschrijving 490926, maar dan niet in de vorm van een rechthoek, maar in de vorm van een driehoek weergegeven. In de folders zijn varianten van het merk Metro weergegeven, zoals MetroMax en MetroMax Q met en zonder grafische opmaak, alsook Metro in de opmaak van voornoemde Benelux inschrijving. De folder die speciaal voor de Nederlandse en Belgische markt is gemaakt, is niet gedateerd. Eén folder betreft een folder van MetroMax Q in een speciale opmaak en één folder vermeldt het Metro woordmerk en het logo Metro.

29. Op de prijslijst van 1 januari 2006 staat het merk MetroMax Q Shelving. De Overtoom catalogus is niet gedateerd. De prijslijst van Lundia is gedateerd in 2005 en hierop staat het woordmerk Metro, echter niet is duidelijk of dit het merk van opposant betreft of een (sub-)merk van Lundia.

30. De afbeelding van de stand is niet gedateerd.

31. Het overzicht van de verkoopcijfers van 2003 – 2008 betreft een overzicht op blanco papier waarvan de herkomst niet is af te leiden.

32. Er zijn 22 facturen ingediend, waarvan 13 gedateerd zijn in de relevante periode. Op de facturen staat het logo van Metro, afkomstig van InterMetro Industries Corporation en van InterMetro Industries B.V.

33. Het Gerecht van de Europese Unie (hierna GEU) heeft 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 (GEU, 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).

34. Normaal gebruik veronderstelt een werkelijk gebruik van het merk op de betrokken markt ter identificatie van waren of diensten. Dit normale gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt, aanwezig is en daar met name zijn specifieke en wezenlijke functie vervult, te weten de commerciële herkomst van de waar of dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk

aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (arrest Hiwatt, reeds aangehaald).

35. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007).

36. Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem dient op zich niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin HvJEU, C-23/01, Robelco, 21 november 2002 en HvJEU Anheuser-Busch, C-245/02, 16 november 2004). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfseembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE) (HvJEU, C-17/06, Céline, 11 september 2007).

37. Opposant heeft middels de overgelegde stukken naar oordeel van het Bureau niet aangetoond dat er waren onder het gecombineerde woord-/beeldmerk Metro dan wel onder het zuivere woordmerk METRO op de markt werden gebracht. Uit de facturen en de folders blijkt slechts gebruik van de handelsnaam Metro en er blijkt niet uit dat Metro is aangebracht als merk op de waren waarvoor de ingeroepen rechten gedeponereerd zijn. Voor wat betreft de merken MetroMax en MetroMax Q in de speciale schrijfwijze die wel gebruikt worden als merknaam voor een stellingkast, is het Bureau van oordeel dat dit dermate afwijkend is van de ingeroepen rechten, dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd. Dit vormt dan ook geen bewijs van gebruik van de ingeroepen rechten zoals ingeschreven.

38. Het Bureau merkt ten overvloede op dat de facturen en de gedateerde folders niet afkomstig zijn van opposant, maar van een andere partij. Uit de stukken is geen relatie tussen opposant en deze partij aangetoond. Nu opposant het materiaal echter heeft ingediend en blijkbaar heeft verkregen van deze derde partij is er reden om aan te nemen dat dit merkgebruik met toestemming van de opposant heeft plaatsgevonden (HvJEU, C-416/04 P, The Sunrider Corp/OHIM, 11 May 2006). Voor wat betreft het feit dat verweerder betwist dat er sprake is van toestemming, wijst het Bureau erop dat nu er reeds is vastgesteld dat er onvoldoende gebruik gedurende de relevante periode werd aangetoond er geen termijn aan opposant gegeven wordt om bewijs in te dienen dat InterMetro Industries B.V. en InterMetro Industries Corporation met toestemming van opposant gebruik hebben gemaakt van de ingeroepen rechten. Overlegging van dergelijk bewijs zou immers niet tot een andere eindconclusie leiden, nu deze facturen en folders reeds werden betrokken in de beoordeling van de bewijzen van gebruik.

B. Conclusie

39. 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.

IV. Besluit

40. De oppositie met nummer 2002922 wordt afgewezen.
41. Het internationaal depot met nummer 950870 wordt ingeschreven in de Benelux.
42. 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, 17 december 2010

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman