



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003137
van 29 januari 2010

Opposant: **ZEBRA FASHION NV**
Vestingstraat 41
2018 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Pronovem Marks S.A.**
Spoorwegstraat 20
8200 Brugge
België

Merk: ZEBRA FASHION (Benelux inschrijving 671087)
tegen

Verweerder: **Chantal G.J.M. Gabriël t.h.o.d.n. Zebra Trends**
Sterrenlaan 13
7314 KG Apeldoorn
Nederland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**
Postbus 75683
1070 AR Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: ZEBRA (Benelux depot 1159572)

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

1. Op 19 mei 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk ZEBRA ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 18 en 25. Dit depot is onder nummer 1159572 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 mei 2008.
2. Op 30 juli 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 671087 van het woordmerk ZEBRA FASHION, ingediend op 19 januari 2000 en ingeschreven op 14 november 2000 voor waren in de klassen 14, 18 en 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 18 en tegen alle waren in klasse 25 van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren in de klassen 18 en 25 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 (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 11 augustus 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 12 oktober 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 20 oktober 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 20 december 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 22 december 2008 heeft opposant argumenten ingediend. Aangezien 20 december 2008 op een zaterdag viel, zijn deze ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze argumenten op 29 december 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 28 februari 2009 om daarop te reageren.
10. Op 7 januari 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 het ingeroepen recht. Op 12 januari 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 12 maart 2009.
11. Op 11 maart 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 24 maart 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 24 mei 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 12 mei 2009 heeft de verweerder zijn reactie ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 28 mei 2009 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 28 juli 2009.

13. Op 2 juni 2009 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 5 juni 2009 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

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

A. Argumenten van opposant

17. Opposant stelt vast dat de waren waartegen de oppositie gericht is, identiek zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

18. Het element FASHION is beschrijvend en derhalve niet het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht. Mede gelet hierop zijn de tekens visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend, aldus opposant. Het betwiste teken is zelfs identiek aan het onderscheidende en dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht.

19. Bijgevolg staat het volgens opposant vast dat er verwarringsgevaar bestaat, reden waarom hij het Bureau verzoekt de oppositie geheel ontvankelijk te verklaren, het betwiste depot te weigeren voor de waren waartegen de oppositie is gericht en verweerder te veroordelen tot alle kosten van de huidige procedure.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder verzoekt in eerste instantie om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht.

21. Verweerder meent dat de ingediende gebruiksbewijzen ontoereikend zijn om het daadwerkelijk gebruik van het ingeroepen recht voor waren in de klassen 18 en 25 aan te tonen. De stukken bieden immers geen aanwijzingen omtrent de plaats, duur en wijze van gebruik. Weliswaar vermelden sommige stukken het ingeroepen recht als handelsnaam, maar daaruit blijkt nog niet het gebruik voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd, aldus verweerder.

22. Op basis van het ontbreken van de nodige bewijzen van gebruik, verzoekt verweerder de oppositie ongegrond te verklaren en opposant te verwijzen in de kosten. Subsidiair is verweerder van mening dat er geen sprake is van mogelijk verwarringwekkende overeenstemming tussen de tekens, doch draagt geen verdere argumenten aan ter ondersteuning van deze stelling.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

23. 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 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.

24. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

25. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 26 mei 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 26 mei 2003 tot 26 mei 2008.

26. 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

27. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
1. Originele prijslabel;
 2. Uittreksels van dagontvangstenboek;
 3. Kopie van faxpapier met hoofding;
 4. Kopie grote omslag en kleine omslag;
 5. Internationale facturen opgesteld door opposant tussen 6 maart 2004 en 28 september 2006;
 6. Binnenlandse facturen van dienstenleveranciers van opposant;
 7. Buitenlandse aankoopfacturen van modeleveranciers van opposant;
 8. Binnenlands postverkeer, bestaande uit afgiftesamenstelling van nationale verzendingen in naam van opposant van de periode 2003-2008;
 9. Internationaal postverkeer, bestaande uit afgiftesamenstelling van verzendingen in naam van opposant van 2006-2008;
 10. Flyers 1999-2008;
 11. Folders 2000-2007;
 12. Brochures 2001, 2007-2009;
 13. Uitnodiging herfst-wintercollectie 2000-2001;
 14. Vacature voor twee medewerkers.

28. Uit de ingediende stukken blijkt weliswaar dat opposant kleding verkoopt, maar nergens blijkt uit dat hij daadwerkelijk kleding op de markt brengt onder het merk waarop deze oppositie is gebaseerd. Met andere woorden: opposant heeft geen bewijs van gebruik geleverd van het ingeroepen recht voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

Conclusie

29. Het Bureau is van oordeel dat opposant niet heeft aangetoond dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal gebruikt is voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2. Overige relevante factoren

30. 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 afgewezen (of toegewezen).

B. Conclusie

31. Aangezien de ingediende bewijzen van gebruik niet volstaan om het gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, dient niet verder ingegaan te worden op het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

32. De oppositie met nummer 2003137 wordt afgewezen.

33. Benelux depot 1159572 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

34. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 januari 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne