


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003571**  
**van 17 december 2010**

**Opposant:** **Metro International S.A.**  
2-4, Avenue Marie-Therese  
2132 Luxemburg  
Luxemburg

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**  
Dr. Kuiperstraat 6  
2514 BB Den Haag  
Nederland


**Ingeroepen recht 1**  (Benelux inschrijving 576812)  
**Ingeroepen recht 2** METRO (Benelux inschrijving 576815)  
**Ingeroepen recht 3** METRO (Benelux inschrijving 689967)

**Ingeroepen recht 4**  (Benelux inschrijving 696679)

*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-Zuidoost  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1164044)


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

1. Op 25 juli 2008 heeft verweerder voor diensten in de klassen 35, 38 en 39 een Benelux depot



verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk . Dit depot is onder nummer 1164044 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 september 2008.

2. Op 28 november 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 576812 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 10 maart 1995 voor waren en diensten in de klassen 16, 38 en 41;
- Benelux inschrijving 576815 van het woordmerk METRO, ingediend op 10 maart 1995 voor waren en diensten in de klassen 16, 38 en 41;
- Benelux inschrijving 689967 van het woordmerk METRO, ingediend op 25 juli 2000 voor waren en diensten in de klassen 9 en 35;
- Benelux inschrijving 696679 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 25 juli 2000 voor waren en diensten in de klassen 9 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten 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. Op 9 december 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. Op 10 februari 2009 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 18 februari 2009, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 18 april 2009 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 17 april 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten en stukken niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 21 april 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar hiervan in te dienen met een termijn tot en met 21 juni 2009.

10. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 29 april 2009 door opposant ingediend en op 8 mei 2009 doorgezonden aan verweerder. Verweerder kreeg een termijn tot en met 8 juli 2009 om een reactie in te dienen.

11. Op 18 mei 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.

12. Op 20 mei 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 20 juli 2009.

13. Op 20 juli 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 23 juli 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 23 september 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 18 september 2009 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik, deze reactie is op 21 september 2009 door het Bureau aan opposant gezonden.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. 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 van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

18. Volgens opposant is METRO het dominante element van het bestreden teken, daarmee stemt het visueel overeen en is het auditief en begripsmatig identiek aan de ingeroepen rechten van opposant. Opposant licht toe dat het ingeroepen recht METRO, voor een dagblad in papieren en elektronische variant, bovendien een grote naamsbekendheid heeft als gevolg van het langdurige, intensieve en geografisch wijdverspreide gebruik. Opposant voegt enkele pagina's van internet bij om deze stelling te ondersteunen.

19. De diensten in klasse 38 zijn volgens opposant soortgelijk, de diensten in klasse 35 zijn identiek althans soortgelijk en de diensten in klasse 39 kunnen raakvlakken vertonen met de waren en diensten waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven. De METRO krant van opposant heeft immers pagina's met betrekking tot reizen en is het grootste dagblad ter wereld en heeft als internationaal netwerk dan ook te maken met transport, verpakking en opslag van goederen. De diensten in klasse 39 zijn om deze redenen soortgelijk, aldus opposant.

20. Opposant is gezien het bovenstaande van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt de oppositie geheel toe te wijzen.

21. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik te overleggen, dient opposant verschillende stukken in. In de begeleidende brief licht opposant toe dat de dienstenomschrijvingen van de ingeroepen rechten enigszins gedateerd zijn en dat deze derhalve niet al te letterlijk moeten worden genomen, maar ruimer moeten worden uitgelegd.

#### **B. Reactie van verweerder**

22. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot de ingeroepen rechten.

23. Een groot deel van de ingediende bewijzen van gebruik zijn volgens verweerder van buiten de relevant periode. Bovendien worden er geen stukken overgelegd die gebruik van het teken METRO voor de waren in klasse 9 bevestigen, hetzelfde geldt voor de waren reclamebladen in klasse 16. Voor wat betreft de diensten in klasse 35 heeft opposant alleen maar stukken overgelegd die betrekking hebben op advertentiediensten waaruit onvoldoende normaal gebruik is af te leiden, aldus verweerder. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat opposant het merk METRO heeft gebruikt voor transmissie langs telecommunicatieve weg van gegevens van nieuwsbladen in klasse 38. Er zijn eveneens geen bewijzen overgelegd voor de genoemde diensten in klasse 41.

24. Verweerder ziet geen geldige reden waarom de warenomschrijving van opposant ruimer zou moeten worden uitgelegd. Als de dienstenomschrijvingen gedateerd zouden zijn, dan hadden er nieuwe merkregistraties verricht moeten worden voor de nieuwe diensten.

25. Verweerder stelt dat het merk METRO is gebruikt voor een dagblad en voor andere waren en diensten is het gebruik niet of niet voldoende aangetoond.

26. Visueel verschillen het ingeroepen woord-/beeldmerk en het bestreden woord-/beeldmerk aanzienlijk van elkaar, waardoor er een andere visuele totaalindruk bij het publiek achterblijft, aldus verweerder. Bovendien is het woord METRO redelijk gangbaar gezien de vele merken die volgens verweerder terug te vinden zijn in het Benelux register met het element METRO. Als het laatste teken van het ingeroepen recht, de zogenaamde wereldbol, als de letter "O" wordt opgevat, dan zijn merk en teken auditief identiek. Metro heeft voor het ingeroepen recht duidelijk de betekenis van "ondergrondse" of "stadsspoorweg", aangezien de gratis krant daar wordt uitgedeeld. Deze betekenis is niet van toepassing op een zelfbedieningsgroothandel, zoals die van verweerder. Begripsmatig bestaat er dan ook geen overeenstemming, aldus verweerder.

27. De diensten in klasse 35 zijn niet soortgelijk. Voor de diensten in klasse 38 werd geen gebruik aangetoond en de diensten in klasse 39 zijn van een geheel andere aard, het feit dat opposant ook informatie over reizen verstrekt is onvoldoende om tot soortgelijkheid te komen.

28. Tot slot is verweerder van mening dat zowel de distributiekkanalen als het in aanmerking komend publiek van merk en teken verschillend zijn.

29. Volgens verweerder is er geen sprake van verwarringsgevaar en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

30. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dienen de merken 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.

31. Overeenkomstig regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna "UR") dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 3 september 2008. De periode van vijf jaren loopt derhalve vanaf 3 september 2003 tot 3 september 2008.

33. 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***

34. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:
- a. Een uitdraai van [www.readmetro.com](http://www.readmetro.com) met aanklikbare versies van de krant metro, gedateerd 10, 13, 14 en 15 juli 2009;
  - b. Kopieën van de voorpagina van de krant metro, gedateerd 18 mei 2009, 21 mei 2008, oktober 2005, mei 2006
  - c. Print van website [www.metro.lu](http://www.metro.lu), met informatie over de mogelijkheden voor adverteerders in metro. Gedateerd 13 juli 2009;
  - d. Print van website [www.metronieuws.nl](http://www.metronieuws.nl) met informatie over het aantal Nederlanders dat metro dagelijks leest, de verkrijgbaarheid van de krant, de doelgroep, het feit dat de krant ook vrij gedownload en gelezen kan worden en informatie over adverteren in de Metro. De prints van deze website dateren van 13 juli 2009, op de website zelf staat vermeld "copyright Metro 2004-2009";
  - e. Een promotieblad uit 2008 gericht op Metro adverteerders;

- f. Een business to businessblad uit 2006 waarin Metro's advertentiediensten worden gepromoot.

35. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003), 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, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004; Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

36. Het Gerecht van de Europese Unie 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, T-131/06, 30 april 2008; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

37. Volgens de rechtspraak (zie onder andere GEU, Aire Limpio, T-168/04, 7 september 2006) mag rekening worden gehouden met gegevens die dateren van na de datum van indiening van de merkaanvraag, indien daaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum (zie in die zin beschikking HvJEU, Alcon/BHIM, C-192/03 P, 5 oktober 2004, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie beschikking HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004).

38. Zonder in eerste instantie in te gaan op de omvang van het gebruik, blijkt uit het ingediende materiaal volgens het Bureau dat het ingeroepen recht gebruikt wordt voor dagbladen op papier en online dagbladen, alsmede voor het ter beschikking stellen van advertentieruimte.

39. Het gebruik van het ingeroepen recht voor "*dagbladen*" is tussen partijen in confesso.

40. Voor "*online dagbladen*" heeft opposant geen bescherming, aangezien dit niet valt onder de noemer "*het uitgeven van elektronische nieuwsbladen vastgelegd op geheugenmedia in de vorm van compact-discs of diskettes*" in klasse 41 van Benelux inschrijvingen 576812 en 576815. Een online dagblad is immers geen uitgave op een compact-disc of diskette en deze omschrijving is dan ook te beperkt om hier een online dagblad onder te classificeren. Een online dagblad valt ook niet onder de noemer "*transmissie langs telecommunicatieve weg van gegevens uit nieuwsbladen*" van dezelfde ingeroepen Benelux inschrijvingen, aangezien dit slechts bescherming biedt voor het doorzenden, de transmissie, van de gegevens uit een dagblad. De waren en diensten waarvoor de ingeroepen rechten bescherming genieten, strekken zich derhalve niet uit over een online dagblad. Het argument van opposant dat de classificatie in het licht van het huidige tijdsbeeld gezien moet worden (zie overweging 21), volgt het Bureau niet. Nieuwe diensten vergen nieuwe bescherming, tenzij deze onder een ruime noemer zouden kunnen vallen, hetgeen in casu niet het geval is.

41. Het “*ter beschikking stellen van advertentieruimte*” valt wel onder de dienstenomschrijving van Benelux inschrijvingen 689967 en 696679. Het Bureau is van oordeel dat gebruik van zowel het woord- als het gecombineerde woord-/beeldmerk in de relevante periode voor deze dienst voldoende werd aangetoond door de uitgebreide informatie die hierover op de verschillende websites van opposant gegeven wordt en door de gerichte acties, namelijk het promotieblad in 2008 gericht op Metro adverteerders en het business to businessblad in 2006 waarin Metro's advertentiediensten worden gepromoot.

#### *Conclusie*

42. Het gebruik van de ingeroepen rechten voor “dagbladen” is in confesso, het gebruik voor “online dagbladen” wordt niet nader beoordeeld door het Bureau, aangezien de waren en diensten van de ingeroepen rechten hiervoor geen bescherming bieden en voor “het ter beschikking stellen van advertentieruimte” is voldoende aangetoond dat de ingeroepen rechten normaal werden gebruikt

#### **A.2. Verwarringsgevaar**

43. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

44. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.”

45. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

46. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

47. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten worden de waren en diensten in overweging genomen waarvoor gebruik in confesso was, dan wel voldoende werd aangetoond, voor zover deze onder de waren en diensten vallen waarvoor bescherming bestaat. De diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag.

48. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 16 Dagbladen	
Klasse 35 Het ter beschikking stellen van advertentieruimte.	Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de groothandel in, alsmede detailhandeldiensten, import en export op het gebied van consumentenproducten, voedingsmiddelen, voedingsmiddelen en non-food producten voor gebruik en consumptie in de hotel-, restaurant- en cateringindustrie (horeca) en door andere professionele gebruikers zoals detailhandelaars, reparateurs, ambachtslieden, dienstverleners, producten gerelateerd aan kantoorbenodigdheden, alle in de ruimste zin van het woord; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van professionele voorzieningen ten behoeve van kantoorbevoorrading; voornoemde diensten ook langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals internet, televisienetwerken, (mobiele) telefonienetwerken, kabel-, satelliet- en ethernetnetwerken en andere dergelijke netwerken.
	Klasse 38 Telecommunicatie.
	Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

49. De diensten in klasse 35 van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de dienst "*het ter beschikking stellen van advertentieruimte*" van het ingeroepen recht. Deze dienst is namelijk zeer specifiek, het ziet immers enkel op het aan de man brengen van ruimte in een dagblad (of een ander medium) waar een advertentie in geplaatst kan worden. De bedrijven die deze dienst bieden, moeten dus beschikking hebben over deze ruimte. Naar aard en doelstelling zijn deze diensten dan ook verschillend van de diensten van het bestreden teken. Deze zien immers met name op de groothandel en detailhandel op het gebied van voedingsmiddelen en consumentenproducten. Voor de algemene diensten van verweerder zoals "*administratieve diensten, beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie*" geldt eveneens dat deze niet soortgelijk zijn aan de diensten van opposant, want ook hiervan is de aard en het doel verschillend. Hoewel bij het ter beschikking stellen van advertentieruimte



een zakelijke administratie zal komen kijken, is dit niet het hoofddoel en de wezenlijke aard van deze dienst.

50. Hetgeen hierboven werd overwogen inzake klasse 35, geldt in nog sterkere mate voor de diensten in de klassen 38 en 39, ook deze zijn niet soortgelijk. Al deze diensten zijn evenmin soortgelijk aan dagbalden in klasse 16. Het feit dat de krant tal van onderwerpen zou behandelen, zoals informatie over reizen, maakt nog niet dat er soortgelijkheid is met deze diensten, de aard van een dagblad blijft immers een andere dan bijvoorbeeld de aard van een reisbureau.

#### *Conclusie*

51. De diensten van verweerder zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. Daarom komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de tekens.

#### **B. Conclusie**

52. De waren en diensten stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet ten minste in geringe mate soortgelijk zijn, zelfs al zouden de tekens identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010). Voor wat betreft de naamsbekendheid waar opposant zich op beroept (zie overweging 18), wijst het Bureau erop dat dit niets verandert aan het niet soortgelijk zijn van de waren en diensten, een noodzakelijke voorwaarde voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

53. De oppositie met nummer 2003571 wordt afgewezen.

54. Benelux depot 1164044 wordt ingeschreven.

55. 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, 17 november 2010

Saskia Smits  
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard