

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004077
van 10 februari 2012

Opposant: **TLG Gewerbepark Simson GmbH**
Meininger Str. 222
98529 Suhl
Duitsland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven,
Nederland

Ingeroepen merk:  (Europese inschrijving 2117075)

tegen


Verweerder: **REMA-Tip Top Nederland B.V.**
Wageningselaan 62
3903 LA Veenendaal
Nederland

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

Betwiste merk:  (Benelux depot 1175229)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 februari 2009 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 1, 2, 3, 6, 8, 11 en 12. Dit depot is onder nummer 1175229 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 februari 2009.

2. Op 29 april 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 2117075 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 6 maart 2001 en ingeschreven op 8 mei 2002 voor de volgende waren:

Klasse 12 Vervoermiddelen; onderdelen en extra onderdelen voor voertuigen, accessoires voor voertuigen (voorzover begrepen in klasse 12).

Klasse 13 Vuurwapenen; munitie en projectielen; springstoffen; vuurwerk.

Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

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 de klassen 6, 11 en 12 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 8 mei 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 juli 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 20 juli 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 20 september 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 17 september 2009 heeft de opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 21 september 2009 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 21 november 2009.

10. Op 6 oktober 2009 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 12 oktober 2009 heeft het Bureau deze argumenten doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 12 december 2009 om daarop te reageren.

11. Op 24 november 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 30 november 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 30 januari 2010.

12. Op 16 december 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 17 december 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 17 februari 2010 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 17 februari 2010 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 11 maart 2010.

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 beperkt de waren waartegen de oppositie is gericht tot de waren in de klassen 6 en 11 en een deel van de waren in klasse 12 (fietsen; fietsonderdelen en accessoires, te weten fietsbanden, fietsbellen, fietspompen, fietspedalen, fietssturen, fietsstuurlinten, fietshandvatten, fietsstuurpennen, fietszadels, fietszadelpennen, fietsremmen, fietsremblokken, fietsbar-ends, fietsstandaards, fietsbalhoofdstellen, fietsdrinkbushouders, fietsspaken, fietskettingbladen, fietsspatborden, fietstassen, fietszadeltassen; fietskettingen, fietsmanden, fietskinderzitjes, bagagedragers voor fietsen, fietswielen; fietstrapstellen; fietsnaven; fiets versnellingsystemen; onderdelen voor rijwielen, voor zover begrepen in deze klasse).

18. Opposant meent dat de tekens visueel sterk overeenstemmen, aangezien alleen de grafische weergave verschilt. Op auditief vlak acht opposant de tekens identiek, en zo ook op begripsmatig vlak, nu Simson staat voor de Bijbelse held (ook wel Samson genoemd) die bekend stond om zijn grote kracht, een feit dat volgens opposant van algemene bekendheid is.

19. De betrokken waren zijn volgens opposant naar hun aard, bestemming en gebruik gedeeltelijk identiek en gedeeltelijk soortgelijk en bovendien concurrerend. Daarenboven meent opposant dat de overeenstemming tussen de tekens zo groot is dat er zelfs voor niet soortgelijke waren verwarring zou kunnen ontstaan over de herkomst ervan.

20. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor alle waren waartegen de oppositie is gericht.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik gevraagd met betrekking tot het ingeroepen recht.

22. Ten aanzien van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen merkt verweerder op dat deze uitsluitend in het Duits zijn gesteld en een aantal zeer specifieke technische waren aanduiden, waardoor hij zonder vertaling niet met zekerheid kan stellen om wat voor waren het precies gaat. In dat opzicht vindt verweerder het ingediende bewijsmateriaal niet toelaatbaar. Uit de wel begrijpelijke omschrijvingen concludeert verweerder dat het ingeroepen recht slechts gerelateerd is aan – naar hij meent wellicht vooroorlogse – motorfietsen en motoronderdelen. Verder vindt verweerder dat het ingeroepen recht weinig opvallend voorkomt op de ingediende stukken. Ten slotte wijst verweerder erop dat de ingediende stukken uitsluitend betrekking hebben op Duitsland en dan nog bijna alleen het voormalige Oost-Duitsland, hetgeen hij ontoereikend acht voor het in stand houden van een Gemeenschapsmerk.

23. Gelet op het voorgaande punt kan de vergelijking van de waren volgens verweerder hooguit betrekking hebben op *motoren* en *motoronderdelen*. Daaraan acht hij alleen de waren *sloten van metaal voor brommersloten en motorrijwielsloten* in klasse 6 van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk. Verweerder tekent daar echter bij aan dat uit het bewijsmateriaal blijkt dat het ingeroepen recht betrekking heeft op ietwat “nostalgische” waren, waarbij mag worden aangenomen dat het aandachtsniveau van de betrokken consument vrij hoog is, hetgeen overigens voor motorfietsen in het algemeen geldt, aldus verweerder.

24. Gelet op de stijlelementen van het ingeroepen recht kan er volgens verweerder van visuele overeenstemming met het betwiste teken geen sprake zijn.

25. Verweerder concludeert dat opposant geen instandhoudend gebruik van het ingeroepen recht heeft aangetoond. Mocht het Bureau daar anders over oordelen, dan meent verweerder dat er geen gevaar voor verwarring mogelijk is door het gebrek aan soortgelijkheid van de waren in kwestie en het verhoogde aandachtsniveau van de consument.

26. Op deze gronden verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en opposant te veroordelen in alle kosten van deze oppositie.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

27. Overeenkomstig artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient de opposant, wanneer verweerder daarom vraagt, aan te tonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

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

29. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 28 januari 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 28 januari 2004 tot 28 januari 2009.

30. 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.

31. Het ingeroepen recht is een Gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "Gemeenschapsmerkenverordening"). Hierin wordt bepaald:

"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

Beoordeling van de ingediende gebruiksbeelden

32. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. Verpakkingsmateriaal;
2. Facturen van 2003 tot 2008;
3. Prijslijsten van 2003 tot 2007;
4. Advertenties van speciale aanbiedingen uit 2001, 2005, 2006 en 2007.

33. Alle ingediende stukken zijn in het Duits gesteld en hebben uitsluitend betrekking op onderdelen en accessoires voor motorfietsen. Het verpakkingsmateriaal is ongedateerd, het vermeldt een Duitse website, maar bevat verder geen gegevens met betrekking tot de plaats, duur, omvang en wijze van eventueel gebruik.

34. De prijslijsten bevatten enkel opsommingen van allerhande artikelen en geven geen inlichtingen omtrent de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik. Hetzelfde geldt voor de advertenties, waarbij nog zij opgemerkt dat niet duidelijk is in welke media deze advertenties zijn verschenen. Als contactgegevens

vermelden de advertenties enkel een Duitse website en een Duits telefoon- en faxnummer, zonder vermelding van de landcode, dus kennelijk gericht tot een binnenlands publiek.

35. De facturen vallen voor het merendeel binnen de relevante periode en vermelden meermaals het ingeroepen recht, maar zijn uitsluitend gericht tot afnemers in (een deel van) Duitsland.

36. Uit de ingediende stukken kan dus hooguit gebruik van het ingeroepen recht in (een deel van) Duitsland blijken. Verweerder acht dit ontoereikend voor het in stand houden van een gemeenschapsmerk (zie punt 21). Ook het Bureau is van oordeel dat dit niet per definitie voldoende is om normaal gebruik aan te nemen in de Europese Unie. Gebruik in uitsluitend één lidstaat leidt niet noodzakelijkerwijs tot wel of geen normaal gebruik binnen de Gemeenschap (zie BBIE, oppositiebeslissingen ONEL/OMEL, nr. 2004448, 15 januari 2010 en ROBERTSON, nrs. 2003572 en 2003573, beide 29 april 2011). Immers, moet worden onderstreept dat de interne (politieke) landsgrenzen van de Gemeenschap in beginsel geen rol spelen, maar dat er conform de Europese rechtspraak, rekening dient te worden gehouden met alle concrete omstandigheden van het geval teneinde vast te stellen of er sprake is van "normaal gebruik" voor de instandhouding van het ingeroepen merk.

37. In casu heeft dit gebruik betrekking op de waren onderdelen en accessoires voor motorfietsen. Deze waren zijn naar hun aard evident bestemd voor motorrijders, een publiek dat zich geenszins beperkt tot een deel van de Unie, maar zich in tegendeel in de gehele Europese Unie bevindt.

38. Onder deze omstandigheden is het Bureau van oordeel dat een dergelijk beperkt gebruik onvoldoende is om als instandhoudend gebruik van een gemeenschapsmerk te gelden.

Conclusie

39. Gezien de omvang van het recht dat verbonden is aan een gemeenschapsmerk en rekening houdend met de relevante markt van de waren in kwestie, is het Bureau van oordeel dat het gebruik van het merk in een zo beperkt deel van de Unie in het voorliggend geval onvoldoende is om als normaal gebruik van het gemeenschapsmerk te kunnen gelden.

B. Overige factoren

40. Voor wat betreft het argument van verweerder dat de bewijzen van gebruik uitsluitend in het Duits zijn gesteld en een aantal zeer specifieke technische waren aanduiden, waardoor hij zonder vertaling niet met zekerheid kan stellen om wat voor waren het precies gaat (zie punt 21), zij eraan herinnerd dat deze stukken in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend en in aanmerking worden genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (zie regel 1.24 UR). Het Bureau meent dat, hoewel mogelijk niet alle woorden voor eenieder begrijpelijk zijn, de stukken in hun geheel voldoende duidelijk maken waarop zij betrekking hebben (namelijk onderdelen en accessoires voor motorfietsen).

41. 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).

C. Conclusie

42. Opposant heeft niet aangetoond dat hij het ingeroepen recht in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot normaal heeft gebruikt. Aan de verdere beoordeling van de oppositie wordt dan ook niet toegekomen.

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2004077 wordt afgewezen.

44. Benelux depot 1175229 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

45. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 10 februari 2012

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Dominique Bos