



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004468
van 17 oktober 2011

Opposant: **Orange Austria Telecommunication GmbH**
Brünner Str. 52
1210 Wenen
Oostenrijk

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk:  (Europese inschrijving 1692052)

tegen

Verweerder: **SCARLET TELECOM B.V.**
Ketelmeerstraat 182
8226 JX Lelystad
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Boulevard du Souverain 7
1170 Brussel
België

Betwiste merk: One + (Benelux depot 1183789)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 juni 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk One + ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42. Dit depot is onder nummer 1183789 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 juni 2009.

2. Op 27 augustus 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 1692052 van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  , ingediend op 6 juni 2000 en ingeschreven op 7 december 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 1 september 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 november 2009. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 november 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 januari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 7 januari 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 12 januari 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 12 maart 2010 om daarop te reageren.

10. Op 28 januari 2010 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 29 januari 2010 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 29 maart 2010.

11. Op 29 maart 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 8 april 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 8 juni 2010 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 11 mei 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 21 mei 2010.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Volgens opposant zijn de waren en diensten van het betwiste teken identiek aan dan wel zeer overeenstemmend met deze van het ingeroepen recht. Zij betreffen alle telecom gerelateerde waren en diensten, die geleverd worden via dezelfde distributie- en verkoopkanalen en bestemd zijn voor dezelfde consumenten.

17. Bovendien wijst opposant erop dat het in de telecommunicatiebranche zeer gebruikelijk is om zogenaamde "pluspakketten" aan te bieden, bovenop een basispakket. Het publiek weet dit en zal het betwiste teken opvatten als de "plusvariant" van het ingeroepen recht, aldus opposant.

18. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en is daarin het dominante bestanddeel, waarnaar de aandacht op visueel vlak wordt getrokken, zo stelt opposant. Op auditief vlak omvatten beide tekens het fonetisch identieke element ONE, dat begripsmatig door iedereen herkend wordt als Engels voor het cijfer 1. Opposant concludeert derhalve dat de tekens in sterke mate overeenstemmen.

19. Opposant stelt dat zijn merk een sterk onderscheidend vermogen bezit, waardoor het verwarringsgevaar toeneemt wanneer iemand tracht aan te haken bij dit merk. Om die redenen rest er volgens opposant geen andere conclusie dan de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

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

21. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijsstukken merkt verweerder op dat deze niet in de proceduretaal zijn ingediend en dat deze onvoldoende begrijpelijk zijn. Verder laten de

stukken volgens verweerder geenszins toe de aard, de omvang en de frequentie van enig gebruik van dit merk in het relevante territorium te bepalen. Bovendien hebben de stukken enkel betrekking op Oostenrijk en vraagt verweerder zich af of gebruik van een gemeenschapsmerk in één land voldoende is, maar in afwachting van een gerechtelijke beslissing terzake wil hij zich op dit moment over dit punt niet uitspreken.

22. Visueel valt het ingeroepen recht volgens verweerder op door het kleurgebruik en door de sterke stilerings van de letters. Het onderscheidend vermogen van dit merk wordt hoofdzakelijk bepaald door deze grafische kenmerken. Het betwiste teken is daarentegen weergegeven in standaard drukletters en wordt gevolgd door een plusteken. Aangezien het hier korte tekens betreft, is deze toevoeging opvallend, aldus verweerder.

23. Gelet op de uitermate dominante stilerings van het ingeroepen recht, ligt fonetische weergave van het ingeroepen recht nog niet meteen voor de hand, maar verweerder gaat ervan uit dat het publiek het merk zal aanduiden als "one". Het betwiste teken zal echter aangeduid worden als "one plus", waardoor het klankbeeld totaal verschillend is.

24. Begripsmatig verwijst het betwiste teken, anders dan het ingeroepen recht, in het geheel niet naar het cijfer 1; immers "One +" zal logischerwijze worden begrepen als "minstens twee of meer", aldus verweerder.

25. Volgens verweerder zijn de waren en diensten niet volledig identiek of soortgelijk. Hij denkt in dit verband aan de adviseringsdiensten op ICT-gebied, die geheel losstaan van de productie of verkoop van software en hardware en advies in verband met computers. Ook is het gebruikelijk dat deze diensten worden verleend door verschillende ondernemingen, zo meent verweerder.

26. Gezien de specifieke marktgerelateerde omstandigheden is de aandacht van het publiek volgens verweerder hoog en bovendien geconcentreerd op de marketingtechnische aspecten, zoals layout en kleurgebruik.

27. Verweerder concludeert dat er geen enkel gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau op grond daarvan de oppositie af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

28. 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 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

29. 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 gebruiksbewijzen gegrond.

30. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 26 juni 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 26 juni 2004 tot 26 juni 2009.
31. 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.
32. 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 gebruiksbewijzen

33. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
1. Een elftal perscommuniqués van ONE in de jaren 2004, 2005, 2006 en 2007;
 2. Een tweetal e-mails inzake berichtgeving over ONE van 2007;
 3. Uitdraai van Wikipedia website "telecommunications in Austria";
 4. Een tweetal uitdraaien van Wikipedia.org met weergave en informatie over ONE;
 5. Uitdraai van website pressetext.at informatie over ONE;
 6. Een vijftal televisiereclames voor ONE van 2007 en 2008;
 7. Uitdraai van website van avdata.at;
 8. Tarieven van ONE;
 9. Een tweetal uitdraaien van web.archive.org;
 10. Diverse uitdraaien betreffende reclame voor ONE;
 11. Een drietal telefoonrekeningen;
 12. Algemene voorwaarden van ONE van 2005 en 2007;
 13. Kopie van "Pricing Definition Document ONE 25".
34. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt dat tot september 2008, toen de naam werd veranderd in Orange, onder het merk ONE telecommunicatiediensten en daarmee verband houdende waren uit klasse 9 werden aangeboden in Oostenrijk. In 2009 telde opposant, onder zijn nieuwe naam, iets meer dan 2 miljoen klanten.
35. Het Bureau is van oordeel dat gebruik in uitsluitend één lidstaat niet noodzakelijkerwijs leidt 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.

36. De markt voor telecommunicatie en in het bijzonder mobiele telecommunicatie en bijhorende apparatuur is bij uitstek grenzeloos. Deze waren en diensten zijn gericht op een zeer ruim publiek dat quasi de gehele bevolking van de Gemeenschap – dus ongeveer 500 miljoen (potentiële) consumenten – bestrijkt. Vrijwel iedereen beschikt immers – al vanaf zeer jonge leeftijd – over een (mobiele) telefoon of maakt gebruik van telecommunicatiediensten.

37. 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

38. Gezien de omvang van het recht dat verbonden is aan een gemeenschapmerk en rekening houdende met de relevante markt van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarop de gebruiksbewijzen betrekking hebben, is het Bureau van oordeel dat een dermate beperkt gebruik van het merk in het voorliggend geval onvoldoende is om als normaal gebruik van het ingeroepen gemeenschapsmerk te kunnen gelden.

B. Overige factoren

39. Voor wat betreft het argument van verweerder dat de bewijzen van gebruik niet in de proceduretaal werden ingediend en bovendien onbegrijpelijk zijn (zie hiervoor, 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 mogelijks niet alle woorden voor eenieder begrijpelijk zijn, de stukken in hun geheel voldoende duidelijk maken waarop zij betrekking hebben.

40. Verweerder stelt in afwachting van een gerechtelijke beslissing inzake territoriaal gebruik van een gemeenschapsmerk zich hierover nog niet te willen uitspreken (zie hiervoor, punt 21). Voor zover verweerder bedoelt hiermee impliciet en eenzijdig het Bureau te verzoeken om de procedure aan te houden in afwachting van een uitspraak in een (niet-gerelateerde) rechtszaak, dient opgemerkt dat het BVIE en het UR niet in een dergelijke mogelijkheid voorzien. Artikel 2.16 BVIE somt immers limitatief de redenen van opschorting op.

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 2004468 wordt afgewezen.

44. Benelux depot 1183789 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten 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, 17 oktober 2011

Willy Neys

Saskia Smits

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Paul Vink