



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004931
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: **ONE Leyweg B.V.**
Leyweg 920 A
2545 GV Den Haag
Nederland

Betwiste merk: ONE (Benelux spoedinschrijving 874056)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 december 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ONE voor waren en diensten in de klassen 1, 14 en 38. Op dezelfde datum heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 874056 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 december 2009.

2. Op 24 februari 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. 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 diensten in klasse 38 van de betwiste spoedregistratie 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 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 4 maart 2010.

8. Op 29 april 2010 heeft Markenizer B.V. een verzoek tot aanstelling van gemachtigde en een warenbeperking ingediend.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 mei 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 juni 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 augustus 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen. In deze brief heeft het Bureau partijen tevens de aanstelling gemachtigde en de warenbeperking meegedeeld.

10. Op 4 augustus 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 augustus 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 oktober 2010 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 28 september 2010 heeft de gemachtigde van 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.

12. Op 1 oktober 2010 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 1 december 2010.

13. Op 30 november 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 1 december 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 1 februari 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 1 februari 2011 heeft verweerder, zonder tussenkomst van gemachtigde, zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. In deze brief heeft verweerder aangegeven dat alle correspondentie vanaf dat moment rechtstreeks naar hem gezonden kon worden. Deze reactie is door het Bureau op 4 februari 2011 doorgestuurd naar opposant.

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

A. Argumenten van opposant

18. Volgens opposant zijn de diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht identiek aan dan wel zeer overeenstemmend met de waren en diensten 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.

19. 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 (vrijwel) identiek zijn.

20. 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

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

22. Volgens verweerder heeft opposant geen normaal gebruik van het ingeroepen recht aangetoond. De ingediende stukken geven immers geen aanwijzingen over de plaats, omvang, reikwijdte, duur of wijze van gebruik, zo stelt verweerder. Sommige stukken vermelden weliswaar de naam ONE, maar het is verweerder geheel onduidelijk voor welke diensten en in welke landen dit teken is gebruikt. Daarnaast ziet verweerder geen aanwijzingen dat de overgelegde stukken ook daadwerkelijk gepubliceerd of uitgegeven zijn.

23. Uit eigen onderzoek heeft verweerder vernomen dat opposant met het ingeroepen recht enkel actief is (geweest) in Oostenrijk, hetgeen volgens verweerder overigens ook reeds duidelijk blijkt uit de handelsnaam van opposant. Bijgevolg zou een verbod tot registratie van verweerders merk in de Benelux tot een onrechtvaardige situatie leiden, aangezien opposant daar zelf immers in het geheel geen belang bij heeft en er geen gevaar voor verwarring kan ontstaan tussen een onderneming die enkel actief is in de Benelux en een onderneming die enkel actief is in Oostenrijk.

24. Daarom verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, zijn spoedregistratie verder te zetten en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

25. 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.

26. 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.

27. De betwiste spoedregistratie werd gepubliceerd op 23 december 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 december 2004 tot 23 december 2009.

28. 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.

29. 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

30. 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".

31. 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.

32. 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.

33. 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.

34. 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

35. 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

36. 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

37. 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

38. De oppositie met nummer 2004931 wordt afgewezen.

39. Benelux spoedinschrijving 874056 blijft gehandhaafd voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

40. 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:

Ingvild van Os