



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005146

van 16 januari 2012

Opposant: **BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München
Duitsland

Gemachtigde: **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 609928**

VIVA

tegen

Verweerder: **Koninklijke Philips Electronics N.V.**
Groenewoudseweg 1
5621 BA Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Philips Intellectual Property & Standards**
High Tech Campus 44
5656 AE Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1196738**

VIVA COLLECTION

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

1. Op 4 februari 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk VIVA COLLECTION voor waren in de klassen 7 en 11. Het depot is onder nummer 1196738 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 februari 2010.
2. Op 30 april 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 609928 met geldigheid in de Benelux van het woordmerk VIVA, ingediend op 16 november 1993 voor waren in de klassen 7 en 11.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 4 mei 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juli 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 juli 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 september 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 1 september 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 7 september 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 november 2010 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 5 november 2010 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de opposant gezonden op 25 januari 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 25 maart 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.
11. Op 22 maart 2011 heeft de opposant bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht ingediend. Deze zijn op 25 maart 2011 doorgestuurd aan verweerder, waarbij hem een termijn werd gesteld tot en met 25 mei. Op 20 mei 2011 heeft de verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik. Deze reactie is, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de opposant gezonden op 3 augustus 2011.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.
14. Op 1 september 2011 heeft de opposant ter informatie een uitspraak van het OHIM nagezonden inzake een oppositie van het merk VIVA tegen VIVA COLLECTION.

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

A. Argumenten opposant

16. Opposant is van mening dat de waren identiek, dan wel soortgelijk zijn, aangezien ze dezelfde aard hebben en van dezelfde materialen gemaakt zijn. Bovendien hebben de waren dezelfde bestemming en worden ze via dezelfde distributiekanaalen verhandeld. Ter ondersteuning van deze stelling dient opposant stukken in.

17. Het dominante element van het bestreden teken is VIVA, dit is niet alleen het eerste deel van het teken, maar het element COLLECTION zal bovendien als weinig onderscheidend zo niet beschrijvend worden opgevat. Het ingeroepen recht is volledig vervat in het bestreden teken, de termen VIVA zijn identiek en het ingeroepen recht beschikt over een hoog onderscheidend vermogen, aldus opposant. Merk en teken zijn derhalve quasi identiek volgens opposant.

18. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

19. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in. Daarbij reageert opposant nog op de reactie van verweerder inzake het onderscheidend vermogen van VIVA en het verwarringsgevaar.

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder vraagt in eerste instantie om bewijzen van gebruik, maar gaat tevens in op de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren.

21. Volgens verweerder heeft VIVA geen onderscheidend vermogen, deze term zal door de gemiddelde consument herkend worden als de veelvuldig gebruikte emotionele uitdrukkingen "vive" of "viva", die algemeen begrepen worden als "leve". Als het publiek deze betekenis niet zou kennen, dan zal VIVA volgens verweerder opgevat worden als een afkorting van of verwijzing naar het begrip "leven".

of "levendig". Viva wordt dan ook veelvuldig gebruikt, aldus verweerder. Hij verwijst hierbij naar een zoekopdracht op Google die ruim 73 miljoen hits oplevert. Ook zijn er volgens verweerder andere producten op de markt te vinden die de term VIVA in hun naamgeving voeren en die zelfs betrekking hebben op producten die dezelfde bestemming hebben als de waren waarop de oppositie berust.

22. De aard en functie van de betrokken waren zijn volgens verweerder verschillend, aangezien de waren waartegen de oppositie gericht is, bestemd zijn voor klein huishoudelijk gebruik en meer bepaald voor keukengebruik, respectievelijk voor de bereiding van voedsel en of drank. De waren van het ingeroepen recht zijn bestemd om bevuilde kleding te wassen en te drogen, zogenaamd witgoed, aldus verweerder. Dit zijn met name grote huishoudelijke toestellen. De betrokken waren zijn dan ook niet soortgelijk volgens verweerder.

23. Er is volgens verweerder geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie volledig af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

24. Voor wat betreft de bewijzen van gebruik is verweerder van mening dat uit de overgelegde stukken geenszins gebruik van het merk in de Benelux blijkt. Er is volgens verweerder sprake van een lokale (nationale) Franse productlijn die enkel in Frankrijk gecommmercialiseerd wordt.

25. Verweerder gaat vervolgens in op de extra argumenten van opposant, die volgens hem enige rechtzetting behoeven.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

26. 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.

27. 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.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 8 februari 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 8 februari 2005 tot 8 februari 2010.

29. 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

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

1. Brochure "simply living VIVA";

2. Een drietal interne documenten met betrekking tot het merk, de producten en de strategie;
3. Informatiebrochures over de producten;
4. Perslancering van VIVA in drie verschillende kranten;
5. Persartikelen; gedateerd 2006/2007 over de vorige eigenaar BSH.

31. De brochure "simply living VIVA" is gedateerd 2009/2010 en de taal van de brochure is Frans. Het adres dat in de brochure vermeld wordt, is echter een adres in Saint Ouen; een gemeente in de regio Île-de-France in Frankrijk. Ook de drie interne documenten zijn afkomstig van BSH Electroménager in Saint Ouen. De informatiebrochures over de producten zijn niet gedateerd, noch is duidelijk wat het land van herkomst is van deze brochures. De perslancering heeft plaatsgevonden in drie Franse kranten, te weten Le Figaro, Le Journal du Dimanche en Libération. Ook de persartikelen zijn afkomstig uit Franse kranten en tijdschriften, te weten La Tribune en Univers Hebdo. Het merk VIVA is in alle bewijzen van gebruik, behalve in de persartikelen, weergegeven als een logo. Linksboven staan de woorden "simply living" in het blauw, centraal staat het woord VIVA in blauwe letters in een licht afwijkende schrijfwijze met een rode punt op de i en rechtsonder dit woord staan de woorden "technologie allemande".

Conclusie

32. Hoewel het Frans een officiële taal in de Benelux is, blijkt echter uit geen van de stukken dat het merk daadwerkelijk in de Benelux gebruikt is. De bewijzen van gebruik hebben betrekking op Frankrijk en zijn onvoldoende om als normaal gebruik van de internationale inschrijving in de Benelux te kunnen gelden. Het Bureau zal dan ook niet nader ingaan op de duur, de omvang en de wijze van gebruik van het merk.

B. Overige factoren

33. Voor wat betreft de nazending door opposant van een uitspraak van het OHIM inzake een oppositie van het merk VIVA tegen VIVA COLLECTION (zie overweging 14), wijst het Bureau er op dat in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden met uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.

34. De extra argumenten die opposant heeft gegeven bij het indienen van de bewijzen van gebruik en de reactie van verweerder op deze argumenten (zie overwegingen 19 en 24) zullen niet in overweging worden genomen. Er is immers in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

35. In het kader van de oppositieprocedure is er tot slot 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

36. 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 in de Benelux. Aan de verdere beoordeling van de oppositie wordt dan ook niet toegekomen.

IV. BESLUIT

37. De oppositie met nummer 2005146 wordt afgewezen.

38. Benelux depot 1196738 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

39. 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, 16 januari 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier