



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005169
van 30 augustus 2011

Opposant: **St. Paul N.V.**
Weverslaan 20
9160 Lokeren
België

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland bv**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland

Merk: MELTY (Beneluxinschrijving 525137)

tegen

Verweerder: **Fundays Holding B.V.**
Korte Kleverlaan 78
2061 EG Bloemendaal
Nederland

Gemachtigde: **Matchmark B.V.**
Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: MELTA (Benelux depot 1197117)

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

1. Op 10 februari 2010 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk MELTA ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 29. Dit depot is onder nummer 1197117 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 februari 2010.
2. Op 3 mei 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 mei 2010) op een zaterdag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op Beneluxinschrijving 525137 van het woordmerk MELTY, ingediend op 3 december 1992 voor waren in klasse 29.
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 5 mei 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 juli 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 juli 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 7 september 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 3 september 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 6 september 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 6 november 2010 om daarop te reageren.
10. Op 29 oktober 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 2 november 2010 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 2 januari 2011.
11. Op 29 december 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 5 januari 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 5 maart 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 7 maart 2011 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 5 maart 2011 op een zaterdag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9 lid 3 UR tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 16 maart 2011.

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 is er sprake van grote overeenstemming tussen de tekens: beide bestaan uit vijf letters, waarvan de eerste vier identiek zijn; alleen de laatste letter is verschillend. Tevens stelt opposant dat er duidelijk sprake is van identieke dan wel soortgelijke producten.

17. Opposant meent dat daardoor verwarring kan ontstaan over de herkomst van de producten en verzoekt het Bureau het betwiste depot te weigeren. Tevens verzoekt hij verweerder te veroordelen in alle kosten van deze oppositie.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht verzocht.

19. Uit de ingediende stukken blijkt volgens verweerder een wel zeer beperkt gebruik van het ingeroepen recht: het gaat om acht facturen over een tijdspanne van vier jaar en ook het volume is niet zodanig substantieel dat kan worden gesteld dat opposant een serieuze afzet heeft proberen te vinden of te behouden. Zulks terwijl normaal gebruik voor dit soort producten over het algemeen toch gemakkelijk kan worden aangetoond, ook als het gebruik inmiddels zou zijn gestaakt, zo meent verweerder. Verder vermoedt hij dat het ingeroepen recht veeleer gebruikt wordt als productspecificatie dan als merk. Ook op de website van opposant treft verweerder geen sporen van gebruik aan; kortom, op basis van de voorliggende stukken acht verweerder het normaal gebruik van het ingeroepen recht niet aangetoond.

20. Mocht het Bureau daar anders over oordelen, dan wijst verweerder op het zwak onderscheidend vermogen en de beperkte beschermingsomvang van het ingeroepen recht, dat immers duidelijk is afgeleid van het Engelse woord *melt*, dat "smelt" of "het smelten" betekent. Op grond

daarvan meent verweerder dat opposant zich enkel zal kunnen verzetten tegen min of meer identieke merken, maar niet tegen het betwiste teken.

21. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

III. **BESLISSING**

A. **Gebruiksbewijzen**

22. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk 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.

23. 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.

24. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 12 februari 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 12 februari 2005 tot 12 februari 2010.

25. 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

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

1. 2 facturen uit 2006;
2. 3 facturen uit 2007;
3. 1 factuur uit 2008;
4. 2 facturen uit 2009;
5. *product specification* d.d. 3 juni 2009;
6. *product specification* d.d. 1 juli 2009;
7. foto's van verpakkingsmateriaal.

27. Opposant geeft aan dat hij – ter bescherming van het belang van zijn afnemers – het gehele factuuradres op de facturen heeft weggelaten; dat het ingeroepen recht daadwerkelijk is gebruikt binnen de Benelux blijkt volgens hem uit de taal waarin de facturen zijn opgesteld (het Nederlands).

28. Het Bureau merkt in dit verband op dat het daardoor onmogelijk is om bepaalde essentiële gegevens te kunnen beoordelen, namelijk de plaats en de omvang van het gebruik. Niets let opposant immers om Nederlandstalige facturen te verstrekken aan afnemers buiten de Benelux en het valt niet op te maken of de acht facturen gericht zijn aan dezelfde dan wel verschillende afnemers en in het laatst

geval hoeveel, noch welke de relatie is tussen opposant en afnemer(s) en of er sprake is van louter intern gebruik dan wel gebruik naar buiten toe.

29. De productspecificaties geven ondersteuning aan de facturen in die zin dat zij verduidelijken om wat voor (soort) producten het gaat, maar geven geen enkele indicatie aangaande het gebruik van het merk.

30. De (drie) foto's van verpakkingsmateriaal geven geen enkele aanwijzing aangaande de plaats, duur of omvang van het gebruik van het ingeroepen recht.

Conclusie

31. Opposant heeft niet aangetoond dat het ingeroepen recht in de Benelux normaal is gebruikt in de vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken.

B. Overige factoren

32. 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

33. Aangezien de ingediende bewijzen van gebruik niet volstaan om het gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, dient niet verder te worden ingegaan op het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

34. De oppositie met nummer 2005169 wordt afgewezen.

35. Benelux depot 1197117 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

36. 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, 30 augustus 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier