



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005298
van 28 februari 2012

Opposant: **SUPREMO Shoes + Boots Handels GmbH**
Blocksbergstr. 174
66955 Pirmasens
Duitsland

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België



Ingeroepen recht:
(Europese inschrijving 2331551)

tegen

Verweerder: **Sneakers Concept B.V.**
Trompet 1145
1967 DA Heemskerk
Nederland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland




Betwiste merk:
(Benelux depot 200996)

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


1. Op 7 april 2009 heeft verweerder voor waren in de klassen 18, 25 en 28 een Benelux depot



verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk . Dit depot is onder nummer 200996 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 april 2010. Het betrof hier een conversie van een gemeenschapsmerk.

2. Op 16 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 2331551 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ingediend op 6 augustus 2001 en ingeschreven op 17 oktober 2003 voor waren in de klassen 18 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van het betwiste depot en werd oorspronkelijk gebaseerd op alle waren in klasse 25 van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten baseert opposant zich enkel nog op een deel van de waren in klasse 25.

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 25 juni 2010.

8. Als gevolg van een gezamenlijk verzoek van partijen, daterend van 25 augustus 2010, is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 26 oktober 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 3 januari 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 22 december 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 3 januari 2011 doorgezonden aan verweerder met een termijn tot en met 3 maart 2011 om hierop te reageren.

10. Op 18 januari 2011 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.
11. Op 20 januari 2011 heeft het Bureau opposant van dat verzoek op de hoogte gebracht en hem een termijn gesteld tot en met 20 maart 2011 om de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen.
12. Op 17 maart 2011 heeft opposant de bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn op 18 maart 2011 aan verweerder doorgestuurd, waarbij een termijn tot en met 18 mei 2011 is gegeven om te reageren.
13. Op 13 mei 2011 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie werd op 24 mei 2011 doorgestuurd aan opposant.
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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant beperkt de waren waarop de oppositie gebaseerd is. Bij de vergelijking van de waren meent opposant vervolgens dat deze identiek dan wel soortgelijk zijn.
18. Volgens opposant zijn respectievelijk SUPREMO en SUPREME de dominante elementen, ter ondersteuning van deze stelling verwijst opposant naar een uitspraak van het Institut national de la propriété industrielle (INPI). Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, meent opposant dat deze op zowel visueel, auditief als begripsmatig vlak overeenstemmen.

19. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen, het depot niet in te schrijven voor klasse 25 en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht.
21. Volgens verweerder tonen de overgelegde bewijzen van gebruik niet aan dat de waren waarop opposant zijn oppositie baseert, onder het ingeroepen recht op de markt worden gebracht. Dit

ingeroepen recht wordt immers enkel, zo stelt verweerder, op het briefhoofd van de documenten vermeld, waarop verder slechts nummers, aantallen en kleuren zijn vermeld. Verweerder concludeert dat uitsluitend handelsnaamgebruik van het ingeroepen recht werd aangetoond.

22. Subsidiair stelt verweerder dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen merk en teken. De overeenstemmende bestanddelen, SUPREMO en SUPREME, zijn immers beschrijvend, zo meent verweerder, omdat ze zullen worden opgevat als aanduiding voor "superieur" of "het allerbeste". De dominerende bestanddelen zijn volgens verweerder, gezien het voorgaande, de beeldelementen, die geen enkele overeenstemming vertonen. Een vergelijking van de waren is volgens verweerder dan ook niet meer relevant.

23. Verweerder verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. 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 een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

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 en diensten waarop de oppositie berust.

26. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 26 april 2010. De periode van vijf jaren loopt derhalve vanaf 26 april 2005 tot 26 april 2010.

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.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

- 20 facturen, daterend uit 2009 en 2010;
- drie bestellijsten uit 2009 waarop verschillende artikelnummers, kleuren, aantallen en prijzen met de hand op zijn vermeld.

29. De 20 facturen die werden ingediend zijn gericht aan 5 verschillende Luxemburgse en Belgische afnemers. Deze facturen vermelden prijzen, maten, materiaal en kleuren. Op het briefhoofd van deze facturen staat het ingeroepen recht vermeld.

30. De bestellijsten uit augustus en september 2009 zijn afkomstig van twee afnemers en bevatten eveneens het ingeroepen recht als briefhoofd.

31. Het Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU") heeft geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European yellow pages, 2000284, 16 juni 2008).

32. Van een merk wordt "normaal gebruik" gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (zie HvJEU, arrest Vitafruit, C-416/04 P, 11 mei 2006).

33. Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem dient op zich niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin HvJEU, Robelco, C-23/01, 21 november 2002 en HvJEU, Anheuser-Busch, C-245/02, 16 november 2004). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfseembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE) (HvJEU, Céline, C-17/06, 11 september 2007).

34. Bij gebrek aan enig ander ondersteunend materiaal, kunnen uit de ingediende facturen en bestellijsten geen conclusies worden getrokken betreffende het daadwerkelijke gebruik van het merk in relatie tot de waren waarvoor het ingeroepen is. Louter zou het voorkomen op het briefhoofd van het merk beschouwd kunnen worden als identificatie van de onderneming van opposant en niet als gebruik ter onderscheiding van de waren. Opposant heeft middels de overgelegde stukken dan ook niet aangetoond normaal gebruik te hebben gemaakt van het ingeroepen merk voor de aangeduide waren.

B. Overige relevante factoren

35. 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).

B. Conclusie

36. Aangezien de ingediende bewijzen van gebruik niet volstaan om het normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen voor de waren in kwestie, hoeft niet verder ingegaan te worden op het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

37. De oppositie met nummer 2005298 wordt afgewezen.

38. Benelux depot 200996 wordt ingeschreven.

39. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 februari 2012

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Saskia Smits

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Monique de Bont