



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005420
van 24 oktober 2012

Opposant: **STAMATIADIS Stelios**
Av. de la Croix du Sud 28
1410 Waterloo
België

Gemachtigde **OFFICE PARETTE (FRED MAES)**
Avenue Gabrielle Petit 2
7940 Brugelette
België

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 492369**

B-52

tegen

Verweerder: **Shoes Unlimited**
Besloten Vennootschap
Grotestraat 2
5141 HA Waalwijk
Nederland

Gemachtigde: **St. Center Tone Consultancy**
International Trademark Protection
Postbus 12063
3004 GB Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1203249**

B52

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

1. Op 19 mei 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk B52 voor waren en diensten in de klassen 25 en 35. Het depot is onder nummer 1203249 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 mei 2010.
2. Op 12 juli 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 492369 van het woordmerk B-52, ingediend op 25 maart 1991 voor waren in de klassen 14, 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 en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 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 14 juli 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 september 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 november 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 19 oktober 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn, vergezeld van een vertaling, op 22 november 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 januari 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 14 januari 2011 een verzoek tot warenbeperking ingediend. De mededeling van de warenbeperking is op 26 januari 2011 door het Bureau aan de opposant verzonden.
11. Verweerder heeft vervolgens op 18 januari 2011 gereageerd op de argumenten van opposant en 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 9 maart 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 9 mei 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

12. Op 4 mei 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik toegezonden. Deze zijn op 12 mei 2011 naar verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 juli 2011 is gegeven om hierop te reageren. Op 5 juli 2011 heeft verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik van opposant. Op 13 december 2011 is deze reactie op de bewijzen van gebruik, vergezeld van een vertaling, aan opposant verstuurd.

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 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

16. Opposant is van mening dat de waren en diensten van verweerder identiek dan wel soortgelijk zijn aan zijn waren in klasse 25.

17. Merk en teken verschillen enkel in het koppelteken in het ingeroepen recht tussen B en 52; verder zijn merk en teken identiek, zowel visueel als auditief. De betekenis van B 52 is ofwel een bommenwerper, een Amerikaanse "new wave" muziekgroep, ofwel een cocktail. Het is volgens opposant dan ook moeilijk om het begripsmatige aspect in overweging te nemen.

18. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden depot niet in te schrijven.

19. Naar aanleiding van het verzoek om bewijzen van gebruik heeft opposant stukken ingediend.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder licht toe dat hij een bedrijf voert dat schoenen ontwerpt, deze vervolgens laat produceren door derden om aan verschillende detaillisten door te verkopen. Het gaat dus niet om het in- en doorverkopen van schoenen van bekende merken, aldus verweerder. Het is verweerder onduidelijk wat exact de doelgroep is van opposant en of opposant het merk B-52 gebruikt voor schoeisel. Verweerder verzoekt opposant dan ook om bewijs van gebruik van het merk te leveren.

21. Volgens verweerder is er sprake van een geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming; het ingeroepen recht bestaat uit vier tekens en het bestreden teken uit drie. Het ingeroepen recht heeft voorts, in tegenstelling tot het bestreden teken, nog een streep toegevoegd en bij verweerder is de combinatie B52 één geheel zonder spatie.

22. De waren waarvoor merk en teken geregistreerd zijn, zijn volgens verweerder soortgelijk, maar verweerder verzoekt om bewijzen van gebruik, zodat beoordeeld kan worden of de waren waarvoor het

ingeroepen recht gebruikt wordt ook daadwerkelijk soortgelijk zijn. Het gaat dan volgens verweerder met name om het in klasse 25 genoemde woordelement schoeisel.

23. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

24. In reactie op de bewijzen van gebruik is verweerder van mening dat 9 van de 11 bijlagen niet gedateerd zijn en dat hiermee geen rekening moet worden gehouden. De andere twee stukken zijn gedateerd na de relevante periode, te weten op de datum van printen van 3 mei 2011. Volgens verweerder is er geen bewijs geleverd van gebruik van het ingeroepen recht voor schoenen. Er wordt enkel getracht een connectie te creëren tussen het merk B52 en jeans en in mindere mate met t-shirts, truien, een pet en een tas. De bewijzen van gebruik zijn volgens verweerder dan ook geenszins toereikend om normaal gebruik aan te tonen voor de waren in de klassen 14, 18 en 25.

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 het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

26. 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.

27. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. De betwiste Benelux aanvraag werd gepubliceerd op 25 mei 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 25 mei 2005 tot 25 mei 2010.

29. 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. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet voorts 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 marktaandeel 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 van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, arrest van 11 mei 2006, Vitafruit, C-416/04 P en beschikking

van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02; GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003 en Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

30. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- Een kopie van een publiciteit, met hierop een lijst van winkels;
- Een kopie van een website waarop t-shirts met de opdruk B 52 worden verkocht;
- Verscheidene labels met B 52;
- Een kopie met een afbeelding van B 52 en een lege tabel waarin datum en prijs kunnen worden ingevuld, naar zeggen van opposant een klantenkaart;
- Een afschrift van een website met hierop "B 52 shop Anderlecht";
- Een visitekaartje met B 52 jeans;
- Foto's van mokken met B 52;
- Kopieën van kaarten waarop klanten hun opmerkingen met betrekking tot de producten en diensten kunnen invullen;
- Fotos van truien, t-shirts, een baseballpet en een rugzak met B 52 erop en in het label.

31. Slechts op één van de stukken is een datum opgenomen, namelijk op de website waarop t-shirts met de opdruk B 52 worden verkocht. Hierop is te lezen dat de datum van fabricage 7 april 2008 is. De overige stukken zijn niet gedateerd, met uitzondering van twee stukken waarop de printdatum is weergegeven, die echter buiten de relevante periode valt.

32. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar 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, T-131/06, 30 april 2008).

33. Om te beginnen kan, in algemene zin, worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode zijn, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Stukken van buiten de relevante periode zouden kunnen dienen ter ondersteuning van de andere ingediende documenten. Immers, volgens de rechtspraak (zie onder andere GEU, 7 september 2006, Aire Limpio, T-168/04) mag rekening worden gehouden met gegevens die dateren van na de datum van indiening van de merkaanvraag, indien daaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum (zie in die zin beschikking EHvJ van 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie beschikking EHvJ van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02).

34. De enige datum echter die genoemd wordt in de stukken, is een fabricagedatum van een t-shirt. Uit een dergelijke datum kan niet worden opgemaakt dat de t-shirts ook daadwerkelijk binnen de relevante periode op de markt zijn gebracht. Uit geen van de stukken kan dan ook worden afgeleid dat het ingeroepen recht publiek en naar buiten toe werd gebruikt binnen de relevante periode. De overige

niet gedateerde stukken kunnen overeenkomstig de bovenvermelde rechtspraak hier geen ondersteuning bieden en laten niet toe conclusies te trekken over het gebruik binnen de relevante periode op het in aanmerking komende territorium.

Conclusie

35. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal is gebruikt in de Benelux voor de aangeduide waren. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Conclusie

36. Aangezien het normaal gebruik van het ingeroepen recht niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

37. De oppositie met nummer 2005420 wordt afgewezen.

38. Benelux depot 1203249 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten 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, 24 oktober 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Paul Vink