



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005618

van 8 mei 2012

Opposant:

VIPS FRANCE

La Petite Montagne Nord
25, rue du Ventoux CE 1456
91020 Evry
Frankrijk

Gemachtigde:

Office Kirkpatrick S.A.

32, avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen merk:



(Internationale inschrijving 564982)

tegen

Verweerder:

Vermeulen Print Service Sales Besloten Vennootschap

Helmondseweg 7 B
5735 RA Aarle-Rixtel
Nederland

Gemachtigde:

St. Center Tone Consultancy International Trademark Protection

Postbus 12063
3004 GB Rotterdam
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1207013)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 juli 2010 heeft verweerder een merkaanvraag ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze merkaanvraag is onder depotnummer 1207013 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 augustus 2010.

2. Op 24 september 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving met nummer 564982 ingediend op 14 november 1990 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 37, 38 en 42, van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten aangeduid door het betwiste depot en 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 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 ter kennis gebracht van partijen op 5 oktober 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 december 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 16 december 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 16 februari 2011 om de oppositie te onderbouwen met argumenten en eventuele stukken.

9. Op 10 februari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 17 februari 2011 doorgezonden aan verweerder, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 17 april 2011 om hierop te reageren.

10. Op 6 april 2011 heeft de verweerder gereageerd op deze argumenten en tevens om gebruiksbewijzen van het ingeroepen recht verzocht. Deze reactie, alsook het daarin opgenomen verzoek,

werden op 12 april 2011 door het Bureau aan opposant doorgestuurd. Opposant kreeg hierbij een termijn tot en met 12 juni 2011 om de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen.

11. Opposant diende op 9 juni 2011 gebruiksbewijzen in. Deze werden door het Bureau doorgestuurd aan verweerder op 22 juni 2011, waarbij verweerder een termijn werd gesteld tot en met 22 augustus 2011 om hierop te reageren.

12. Op 19 augustus 2011 heeft de verweerder gereageerd op de gebruiksbewijzen van de opposant. Deze reactie is op 6 september 2011 door het Bureau aan opposant verzonden.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant stelt dat de waren en diensten van het bestreden teken identiek of minstens zeer soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

17. Op visueel vlak acht de opposant de tekens quasi-identiek of meent hij dat deze minstens grote gelijkenissen vertonen, waardoor er globaal genomen een sterke visuele gelijkheid tussen beide bestaat. Rekening houdend met de identiteit tussen de begin- en eindklank bestaat er op auditief vlak overeenstemming tussen de tekens, aldus nog opposant. Begripsmatig stelt opposant dat de betrokken tekens geen specifieke betekenis hebben en het in beide gevallen fantasiebenamingen betreft. Hierdoor hebben ze een intrinsiek onderscheidend vermogen.

18. De tekens hebben een overeenstemmende totaalindruk en opposant concludeert dat er een reëel verwarringsgevaar bestaat tussen merk en teken. Hij verzoekt dan ook de oppositie te aanvaarden, het bestreden teken niet in te schrijven en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder verzoekt om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht.

20. Vooraleer in te gaan op de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat de afbeelding van het ingeroepen merk op het door het Bureau meegestuurde afschrift bij de kennisgeving van ontvankelijkheid niet helemaal overeenstemt met de afbeelding uit het internationale register. Voor de vergelijking baseert verweerder zich dan ook op de gegevens van dit register.

21. Volgens verweerder heeft de registratie van het bestreden teken geen negatieve gevolgen voor het ingeroepen recht. De partijen ageren op verschillende markten en leveren verschillende producten en diensten.

22. Met betrekking tot de visuele vergelijking van de tekens verwijst verweerder naar de indeling van beide tekens conform de classificatie van Wenen. Er bestaat derhalve volgens hem een duidelijk visueel verschil tussen beide tekens. Zij vertonen immers een zeer geringe gelijkenis als zijnde letters in zware karakters.

23. Ondanks het feit dat er drie letters visueel gelijk zijn, zijn beide tekens niet vanuit fonetisch oogpunt identiek, aldus verweerder.

24. Op begripsmatig vlak bestrijdt verweerder de stelling van opposant. Immers staat het teken voor Vermeulen – Print Service en kan met betrekking tot het ingeroepen recht het in aanmerking komend publiek de associatie hebben met “very important persons”. Begripsmatig is verweerder van mening dat de tekens verschillen.

25. Voor wat betreft de waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 stelt verweerder dat deze niet overeenkomen. De overige waren en diensten in de klassen 16, 35 en 37 waarop de opposant zich beroept zijn niet door verweerder aangevraagd en komen dan ook niet overeen, aldus nog deze laatste.

26. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie ongegrond te verklaren, over te gaan tot de inschrijving van het bestreden teken en de opposant te veroordelen in de kosten.

27. Met betrekking tot de ingediende gebruiksbewijzen merkt verweerder in eerste instantie op dat de bijlagen niet vertaald werden in de proceduretaal. Verder stelt verweerder dat sommige stukken niet gedateerd zijn, de recente facturen alleen betrekking hebben op reparatiekosten en de kopie van de webpagina een logo weergeeft dat afwijkt van het ingeroepen merk. Verweerder concludeert dat de bewijzen van gebruik op geen enkele wijze aantonen dat het ingeroepen recht feitelijk wordt gebruikt op de wijze zoals deze is geregistreerd.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

Algemeen

28. 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. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 3 augustus 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 augustus 2005 tot 3 augustus 2010.

29. 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.

30. 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.

31. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een 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 (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

32. Ook het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van dat merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, is te beschouwen als bewijs van het normale gebruik van een merk op basis waarvan oppositie wordt ingesteld (zie in die zin GEU, arrest GIORGIO AIRE, T-156/01, 9 juli 2003; arrest Quantum, T-147/03, 12 januari 2006).

33. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

Beoordeling ingediende stukken

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

- verwijzing naar algemene informatie over de opposant op www.vips-france.com
- productbrochure "Lecteur semi-automatique LG90"
- productbeschrijving van de website www.vips-sa.com
- facturen

35. Inzake het argument van verweerder dat sommige stukken niet in het Nederlands werden vertaald (zie supra, punt 27), dient opgemerkt dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Deze stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (regel 1.24 UR). De stukken zijn ingediend in het Frans en betreffen voornamelijk reclame- en voorlichtingsmateriaal, alsook facturen. Het Bureau is van oordeel dat deze documenten naar hun aard en inhoud voldoende begrijpelijk zijn en aldus kunnen dienen als bewijsstukken.

36. Uit de verwijzing naar de website www.vips-france.com blijkt niet dat er gedurende de relevante periode sprake is geweest van gebruik van het ingeroepen recht gericht op het Benelux territorium. Opposant

stelt hierbij zelf een Frans bedrijf te zijn dat aanwezig is in veel exporterende landen, zoals Oost-Europa, VS, Brazilië, het Midden-Oosten, Afrika, India, enzovoort, maar zegt niks met betrekking tot het relevante territorium, namelijk de Benelux.

37. De productbrochure vermeldt op de voorpagina een variant (in zwart/wit) van het ingeroepen recht, met daaronder een streep en het woord FRANCE. Dit document is in het Frans opgesteld en vermeldt geen datum. Hoewel opposant in zijn begeleidende brief stelt dat dit document verdeeld wordt op het Benelux-gebied, wordt deze stelling door geen enkel feit onderbouwd.

38. Verder dient opposant nog twee uitdraaien van zijn website in inzake een "lecteur de cheques: LG". Deze uitdraaien dateren van juni 2011 en vermelden het volgende logo:



39. Ten slotte worden negen facturen ingediend, alle gericht aan eenzelfde klant in België. Deze facturen vermelden bovendien wederom dezelfde variant op het ingeroepen recht als deze op de productbrochure. De facturen zijn van binnen de relevante periode en hebben betrekking op betalingen van forfaits voor reparatie, onderdelen en programmering inzake LG90.

40. Om te beginnen kan, in algemene zin, worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald; oppositiebeslissing BBIE, HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008).

41. Hoewel, zoals hiervoor reeds gesteld, het gebruik niet altijd kwantitatief omvangrijk dient te zijn, moet in casu vastgesteld worden dat uit de overgelegde bewijzen onvoldoende gebruik blijkt gedurende de relevante periode op het Benelux-territorium. Immers is de levering van enkele reparatie- en programmeringsdiensten en bijbehorende onderdelen voor één klant in de Benelux gedurende de gehele gebruiksperiode onvoldoende om normaal gebruik te bewijzen voor de aangeduide waren en diensten die naar hun aard gericht zijn op een ruimere professionele markt. Overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Beroep Brussel in de zaak APPASIONATO ARTE van 12 oktober 2010 (2009/AR/2755), is het Bureau van oordeel dat de gebruiksomvang van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk zodanig gering is, zowel in termen van aantallen als van frequentie en van intensiteit, dat het in de markt van de aangeduide waren en diensten, niet op normale wijze de herkenningfunctie van het merk bij het doelpubliek bewerkstelligt. Het bewijs van normaal gebruik binnen de relevante periode is dus niet geleverd.

Conclusie

42. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat opposant geen normaal gebruik heeft aangetoond binnen de relevante periode van het ingeroepen recht, zoals geregistreerd.

B. Overige factoren

43. Verweerder merkt terecht op dat de afbeelding op het meegestuurde afschrift op enkele vlakken afwijkt van deze uit het internationale register (zie supra, punt 20). Dit is het gevolg van een werkwijze uit het verleden waarbij de afbeeldingen nogmaals apart werden ingescand door het Bureau. De gegevens uit het internationale register zijn in deze echter leidend en deze dienen dan ook gebruikt te worden bij de vergelijking van de tekens, hetgeen beide partijen ook hebben gedaan.

44. De vergelijking van de betrokken waren en diensten moet gebeuren op basis van de opgave van de uit hoofde van elk betrokken teken ingeschreven waren en/of diensten. In dit verband zij beklemtoond dat het voorgenomen gebruik, in een bepaalde sector of op een bepaalde markt, van een merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, niet in aanmerking kan worden genomen, omdat deze inschrijving geen beperking in die zin kan bevatten (zie in deze zin, arresten GEU van 30 juni 2004, M+M EUROdATA, T-317/01, en van 24 november 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008). Het argument van verweerder (zie supra, punt 21) over de verschillende markten, producten en diensten kan dan ook niet worden weerhouden.

45. Hoewel niet meer toegekomen is aan de vergelijking van de tekens, wenst het Bureau niettemin met betrekking tot opmerking van verweerder aangaande de beeldmerkindeling door het Bureau (zie supra, punt 22), erop te wijzen dat de indeling van beeldelementen in verschillende categorieën volgens het Unieverdrag van Wenen uitsluitend een administratief doel dient en dat daarmee bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de tekens geen rekening wordt gehouden.

46. Voor de volledigheid merkt het Bureau tevens op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20 lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten. Het argument van verweerder (zie supra, punt 25) dat er dus geen sprake kan zijn van soortgelijkheid tussen zijn waren en diensten en deze die door opposant worden ingeroepen uit andere klassen, kan in deze niet worden gevolgd.

47. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

48. Aangezien opposant geen bewijs heeft geleverd van normaal gebruik van het merk, gedurende de relevante periode, dient niet verder ingegaan te worden op de vraag of er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2005618 wordt afgewezen.

50. Het Benelux depot met nummer 1207013 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 8 mei 2012

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens