

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 20006783**

**van 20 december 2013**

**Opposant:** **VODAFONE-PANAFON ANONYMI ELLINIKI ETAIRIA TILEPIKOINONION**  
1-3 TZAVELLA STREET  
HALANDRI ATTIKIS  
152 31 ATHENE  
Griekenland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:**  (Europese inschrijving 2314813)

*tegen*


**Verweerder:** **Xout trading and services company BV**  
De Virieusingel 4  
5301 GB Zaltbommel  
Nederland

**Betwiste merk:** CU (Benelux depot 1226909)

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

1. Op 8 juni 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk CU voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 45. Het depot is onder nummer 1226909 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 juli 2011.

2. Op 28 september 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 2314813 van het gecombineerde woord-

/beeldmerk , ingediend op 20 juli 2001 en ingeschreven op 27 januari 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 37 en 38.

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 de waren en diensten in de klassen 9 en 38 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 3 oktober 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 december 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 december 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 februari 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 1 februari 2012 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 6 februari 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 6 april 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 5 april 2012 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 6 april 2012, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 6 juni 2012 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 5 juni 2012 heeft de opposant bewijsstukken van gebruik van het ingeroepen recht ingediend. Deze zijn op 7 juni 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij deze een termijn kreeg tot en met 7 augustus 2012 om daarop te reageren.

12. Op 6 augustus 2012 heeft de verweerder gereageerd op de bewijsstukken van gebruik van het ingeroepen recht. Deze reactie is door het Bureau op 17 augustus 2012 aan de 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 of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

16. Opposant acht de sterke visuele gelijkenis tussen de tekens evident, aangezien de letters C en U er een prominente rol in spelen; alleen zijn deze bij het ingeroepen recht in elkaar en bij het betwiste teken naast elkaar geplaatst. Het figuratieve karakter van het ingeroepen recht is volgens opposant van ondergeschikt belang en visueel zal dit merk worden gezien als CU.

17. Auditief is er volgens opposant sprake van een zekere overeenkomst en een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk aangezien de lettercombinatie CU op zich geen betekenis heeft.

18. De waren en diensten in klasse 9 en 38 acht opposant identiek dan wel soortgelijk; de diensten in klasse 45 van het betwiste teken zijn weliswaar niet identiek of soortgelijk, maar kunnen volgens opposant als aanverwant worden gezien omdat zij betrekking hebben op de waren en diensten in de klassen 9 en 38.

19. Opposant meent dat het ingeroepen recht van huis uit een normaal onderscheidend vermogen heeft en hij wijst erop dat hij deel uitmaakt van het grootste communicatiebedrijf ter wereld.

20. Volgens opposant ligt het voor de hand dat de consument zal denken dat beide tekens van dezelfde of van gelieerde ondernemingen afkomstig zijn. Om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en verweerder in de kosten te veroordelen.

### **B. Reactie verweerder**

21. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijs van gebruik van het ingeroepen recht verzocht.

22. Uit de door opposant ingediende bewijzen van gebruik concludeert verweerder dat het ingeroepen recht voor het laatst is gebruikt in 2004; na dat jaar gebruikt opposant het woordmerk CU.

23. Verweerder wijst erop dat het ingeroepen recht een beeldmerk is, bestaande uit twee deels open cirkels, waarvan de buitenste kan worden herkend als de letter C, maar de binnenste lijkt niet op de letter U, die immers rechte poten heeft. Bovendien geeft de combinatie van de twee in elkaar geplaatste cirkels een zeer specifiek beeld en is er absoluut geen sprake van visuele of auditieve gelijkenis, aldus verweerder.

24. Verweerder meent dat de waren en diensten in klasse 9 en 45 niet conflicterend of aanverwant zijn en is eventueel bereid de diensten in klasse 38 nader te specificeren of te schrappen.

25. Uit onderzoek op het internet blijkt volgens verweerder dat het ingeroepen recht totaal onbekend is in de Benelux.

26. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Gebruiksbewijzen**

27. 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.

28. 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.

29. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 5 juli 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 5 juli 2006 tot 5 juli 2011.

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. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

*"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal*

*gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."*

32. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."*

33. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

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

1. Verschillende advertenties;
2. Dvd met verschillende commercials;
3. News release;
4. Project CU, portfolio internetbureau Mediaplosion Nederland B.V.;
5. Een aantal pagina's van zijn (Griekse) website.

35. Het merendeel van de stukken vermeldt niet het ingeroepen recht maar de lettercombinatie CU in drukletters, al dan niet in combinatie met Vodafone en/of andere elementen. Het Bureau is van oordeel dat dit niet valt aan te merken als gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd in de zin van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE.

36. De stukken waarop het ingeroepen recht wel is vermeld (advertenties) zijn alle in het Grieks gesteld en bevatten geen verdere informatie met betrekking tot de duur en omvang van het gebruik. Aangezien Griekenland en (een deel van) Cyprus de enige gebieden zijn binnen de Europese Unie

waar Grieks de gangbare taal is en het Griekse schrift in de rest van de Unie door de gemiddelde consument niet wordt begrepen, heeft het mogelijk gebruik van het merk hooguit betrekking op deze grondgebieden.

37. Het Bureau is van oordeel dat gebruik in uitsluitend één lidstaat of enkele lidstaten van de Europese Unie niet noodzakelijkerwijs leidt tot wel of geen normaal gebruik binnen de Unie (zie BBIE, oppositiebeslissingen ONEL/OMEL, nr. 2004448, 15 januari 2010, ROBERTSON, nrs. 2003572 en 2003573, beide 29 april 2011, ONE, nrs. 2004468 en 2004931, beide 17 oktober 2011 en SENSE, Nr. 2006163, 1 maart 2013). Immers moet worden onderstreept dat de interne (politieke) landsgrenzen van de Unie in beginsel geen rol spelen maar dat er, conform de Europese rechtspraak, rekening dient te worden gehouden met alle concrete omstandigheden van het geval teneinde vast te stellen of er sprake is van “normaal gebruik” voor de instandhouding van het ingeroepen merk (HvJEU, reeds geciteerd).

38. De markt voor telecommunicatie en in het bijzonder mobiele telecommunicatie en bijhorende apparatuur is bij uitstek grenzeloos. Deze waren en diensten zijn gericht op een zeer ruim publiek dat quasi de gehele bevolking van de Unie – dus ongeveer 500 miljoen (potentiële) consumenten – bestrijkt. Vrijwel iedereen beschikt immers – al vanaf zeer jonge leeftijd – over een (mobiele) telefoon of maakt gebruik van telecommunicatiediensten.

39. De stukken waarop het ingeroepen recht wordt vermeld, zijn niet alleen zeer beperkt (enkele advertenties), maar hebben bovendien slechts betrekking op (hooguit) het Griekse en (een deel van) het Cypriotische territorium. Een dergelijk beperkt gebruik, zowel in frequentie als in omvang, kan bezwaarlijk worden aangemerkt als een reëel commercieel gebruik in de context van de betrokken sector.

### **Conclusie**

40. Op basis van de ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat niet is aangetoond dat de waren en diensten daadwerkelijk op de markt zijn gebracht en dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt in de relevante periode. Bovendien is het Bureau van oordeel dat, rekening houdende met de relevante markt van waren en diensten waarvoor het merk bescherming geniet, gebruik van het merk in een dergelijk beperkt deel van de markt onvoldoende is om normaal gebruik van het gemeenschapsmerk in het onderhavige geval aan te tonen.

### **B. Overige factoren**

41. 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**

42. 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. Er dient dan ook niet te worden toegekomen aan de beoordeling van het eventuele gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

43. De oppositie met nummer 2006783 wordt afgewezen.
44. Het Benelux depot met nummer 1226909 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.
45. 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, 20 december 2013

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten