



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007019

van 30 augustus 2013

Opposant: **Premdani BV**
Kotterikstraat 2 A
8121 RH Olst
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma**
Postbus 30177
3001 DD Rotterdam
Nederland

Merk: AYU (Benelux inschrijving 806655)

tegen

Verweerder: **Cees J.J. Knijnenburg**
Middelweg 93
2241 AP Wassenaar
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
PO Box 5054
1380 GB Weesp
Nederland



Betwiste merk: (Benelux spoedinschrijving 908864)

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

1. Op 18 oktober 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren in klasse 3. Hij heeft, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 908864 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 oktober 2011.

2. Op 7 december 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 806655 van het woordmerk AYU, ingediend op 9 mei 2006 en ingeschreven op 8 september 2006 voor waren en diensten in de klassen 5 en 44.

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 en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 22 december 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 23 februari 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 maart 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 mei 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 23 april 2012 heeft Merkenbureau Bouma zich aangesteld als gemachtigde voor de opposant. Het Bureau heeft dit op 1 mei 2012 aan partijen meegedeeld.

10. Op 1 mei 2012 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 3 mei 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 3 juli 2012 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 8 mei 2012 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.

12. Op 10 mei 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 10 juli 2012.
13. Op 9 juli 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 13 juli 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 13 september 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
14. Op 7 augustus 2012 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 13 augustus 2012.
15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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

18. Opposant acht de waren in klasse 5 van het ingeroepen recht soortgelijk aan de waren in klasse 3 van het betwiste teken. Daarnaast acht hij de dienstverlening op het gebied van schoonheidsverzorging van mensen van het ingeroepen recht soortgelijk aan de waren van het betwiste teken.
19. Opposant meent dat de tekens auditief en visueel sterk overeenstemmen en dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.
20. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

21. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht.
22. Verweerder stelt vast dat een deel van het overgelegde bewijsmateriaal hetzij niet is gedateerd, hetzij buiten de relevante periode valt. Voor het overige is het volgens verweerder niet duidelijk of de vermelde producten daadwerkelijk in het economisch verkeer zijn gebracht.

23. Verweerder meent dat het ingeroepen recht hooguit is gebruikt voor ayurvedische kruidenpreparaten en dat het dus weinig tot geen onderscheidend vermogen heeft. Door de gekozen beeldelementen in het betwiste teken, is er volgens hem geen overeenstemming tussen de tekens aanwezig.

24. De waren waarvoor het ingeroepen recht hooguit zijn gebruikt, zijn volgens verweerder noch concurrerend met, noch complementair aan deze van het betwiste teken.

25. Verweerder concludeert dat risico voor verwarring niet is te duchten en hij verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

26. 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.

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.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 28 oktober 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 28 oktober 2006 tot 28 oktober 2011.

29. 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

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

1. Informatiebrochures uit de periode 2005-2012;
2. Prijslijsten uit de periode 2005-2012;
3. Facturen uit de periode 2007-2012.

31. De informatiebrochures van de opeenvolgende jaren zijn nagenoeg identiek. Het gaat in feite telkens om een "Vademecum van Ayu preparaten op basis van de Ayurveda", gevolgd door het jaartal. Daarna volgt een inhoudsopgave en een beschrijving en bespreking van een 31-tal producten, telkens beginnende met het voorvoegsel "Ayu-". Tot slot wordt in een alfabetische index een overzicht gegeven van diverse aandoeningen (van aambeien tot excessief zweten) en welke Ayu-producten daartoe het meest geëigend zijn. De vademecums bevatten vooraf een disclaimer: "Dit vademecum is bestemd voor professionele beroepsbeoefenaars in de (natuur)gezondheidszorg, zoals artsen, natuurgeneeskundigen, apothekers, drogisten, etc.". Een variant daarvan wordt onderaan elke pagina

hernomen: "De informatie uit deze infotabs is uitsluitend bestemd voor artsen en natuurgeneeskundige therapeuten. Distributie aan consumenten is voor eigen risico en verantwoording." Deze brochures zijn dus slechts bestemd voor een deel van opposants doelpubliek, namelijk de genoemde beroepsbeoefenaars. Echter, het loutere bestaan van deze brochures toont niet aan dat (een deel van) de daarin vermelde producten ook daadwerkelijk op de markt zijn gebracht. Kortom, uit deze brochures kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het ingeroepen recht voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

32. Ook de prijslijsten zijn in de loop der jaren nagenoeg ongewijzigd gebleven (inclusief de prijzen zelf). Het gaat telkens om een tabel, met daarin de productnaam, hoeveelheid, toedieningsvorm, verpakking, inkoopprijs exclusief BTW en verkoopprijs inclusief BTW (en bovenaan uiteraard telkens een ander jaartal). De enige conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat opposant een behoorlijk assortiment Ayu-producten in petto heeft, maar voor het overige geldt hetzelfde als ten aanzien van de hierboven besproken brochures.

33. Wat de facturen aangaat, zij vooreerst opgemerkt dat op alle facturen de bestemming onleesbaar is gemaakt, zodat niet valt na te gaan of de leveringen hebben plaatsgevonden aan diverse afnemers, dan wel mogelijk aan één enkele (her)verdelers. In ieder geval is het daardoor niet mogelijk de plaats van levering te achterhalen, zodat ook op dat vlak de (territoriale) omvang van het gebruik niet valt vast te stellen. Uit de 32 facturen blijken in de 6 bestreken jaren 36 natuurgeneeskundige consulten en 256 producteenheden te zijn geleverd; dat zijn er respectievelijk 6 en 43 per jaar. Nu blijkt weliswaar uit de rechtspraak 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), maar de aangetoonde cijfers komen het Bureau toch onwaarschijnlijk laag voor. Ook wanneer de cijfers worden verdeeld per factuur lijkt er nauwelijks een afzet te hebben plaatsgevonden; gemiddeld 1 consult en 8 producteenheden. Kortom, ook deze stukken zijn veruit onvoldoende om het normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen.

Conclusie

34. Opposant heeft onvoldoende aangetoond dat het ingeroepen recht in de Benelux normaal is gebruikt in de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het betwiste teken. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Overige 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).

C. Conclusie

36. Aangezien opposant het normaal gebruik van zijn ingeroepen recht niet heeft aangetoond, is het Bureau niet meer toegekomen aan een beoordeling van het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

37. De oppositie met nummer 2007019 wordt afgewezen.

38. Benelux spoedinschrijving 908864 blijft gehandhaafd.

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 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 augustus 2013

Willy Neys
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: François Veneri