



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007271

van 01 november 2013

- Opposant:** **EINSTEIN PROGETTI & PRODOTTI S.P.A.**
Via Sicilia, 12 Fraz. San Matteo della Decima
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Italië
- Gemachtigde:** **P.P.J.M. Verhaag**
Nieuwe Offemweg 24
2201 AP Noordwijk
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 1043199**
525

tegen
- Verweerder:** **525 Victories B.V.**
Hullenbergweg 1-3
1101 BW Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 912146**
525

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 december 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk 525 voor waren en diensten in de klassen 25, 28 en 35. Daarbij heeft hij, 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 912146 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 december 2011.

2. Op 29 februari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 1043199 van het woordmerk 525, ingediend op 14 januari 1999 en ingeschreven op 19 april 2000 voor waren in de klassen 3, 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 en een deel van de diensten in klasse 35 van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op alle waren in de klassen 18 en 25 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 2 maart 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 mei 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 mei 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9 juli 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 5 juni 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op dezelfde dag door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 augustus 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 31 juli 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.

11. Op dezelfde dag heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 30 september 2012.

12. Op 1 oktober 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 30 september 2012 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

13. De bewijzen van gebruik werden niet volledig in tweevoud ingediend; daarom heeft het Bureau op 3 oktober 2012 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de bewijzen van gebruik in te dienen met een termijn tot en met 3 december 2012.

14. Opposant heeft het gevraagde tweede exemplaar van de bewijzen niet ingediend, waarop het Bureau de stukken waarvan wel twee identieke exemplaren waren ingediend op 28 december 2012 heeft doorgezonden naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 28 februari 2013 om hierop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant. Partijen werden erop gewezen dat de overige bewijzen van gebruik niet in overweging zouden worden genomen.

15. Op 28 februari 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik, deze reactie werd op 8 maart 2013 doorgezonden aan de opposant.

16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

17. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. 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 opposant

19. Merk en teken zijn identiek, aldus opposant. De waren en diensten zijn volgens opposant deels identiek en deels soortgelijk.

20. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden teken door te halen voor de waren en diensten waartegen de oppositie gericht is en verweerder in de kosten te verwijzen.

21. In reactie op het verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in met hierop een schriftelijke toelichting.

B. Reactie verweerder

22. Volgens verweerder is er geen sprake van normaal gebruik van het ingeroepen recht. Er zijn enkel foto's ingediend van modellen die kleding dragen, niet te zien is echter of deze kleding is voorzien van het merk 525. Het enkele feit dat de opposant in Italië gevestigd is, wil volgens verweerder nog niet

zeggen dat het teken in Italië is gebruikt. Ook ontbreken er volgens verweerder cijfers en gegevens met betrekking tot de verkoop, zoals bijvoorbeeld omzetcijfers, verkoopkanalen of facturen. Voor wat betreft de verwijzing naar de website merkt verweerder op dat niet duidelijk is hoe deze website eruit zag in de gebruikspflichtige periode. Op de huidige website is het teken 525 als merk voor kleding niet terug te vinden, hooguit kan gezegd worden dat het als domeinnaam in gebruik is, aldus verweerder. Bovendien, zo stelt verweerder, is er geen enkel materiaal met betrekking tot andere waren dan kleding ingediend.

23. Mocht het Bureau echter van oordeel zijn dat er voldoende bewijs van gebruik werd ingediend, dan merkt verweerder op dat de betreffende waren en diensten niet soortgelijk zijn. Ook de tekens zijn niet overeenstemmend volgens verweerder. Door de toevoeging van het element VICTORIES is er volgens verweerder namelijk geen sprake van visuele, auditieve dan wel begripsmatige overeenstemming.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

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 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.

26. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 23 december 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 december 2006 tot 23 december 2011.

27. 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.

28. 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."

29. 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.”

30. 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 Gemeenschap Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. De volgende stukken, die in twee- of meervoud door opposant zijn ingediend, worden in overweging genomen:

- CD getiteld “525 SPRING SUMMER 07 Man Woman Look Book”, afkomstig van EINSTEIN PROGETTI & PRODOTTI, Italië;
- Leaflet getiteld “525 MAN-WOMAN SPRING SUMMER 2007”, afkomstig van EINSTEIN PROGETTI & PRODOTTI, Italië;
- CD getiteld “525 FALL WINTER 07-08 Man Woman Look Book”, afkomstig van EINSTEIN PROGETTI & PRODOTTI, Italië;
- Leaflet getiteld “525 MAN FALL WINTER 08/09”, afkomstig van EINSTEIN PROGETTI & PRODOTTI, Italië;
- 12 prints van pagina’s uit magazines waarin een kledingstuk van 525 afgebeeld staat.

32. De CD’s en leaflets geven enkel een beeld van het type product dat opposant zegt te verkopen, maar ze tonen geen gebruik aan van het ingeroepen recht. Hetzelfde geldt voor de twaalf prints van pagina’s uit magazines. Van deze twaalf pagina’s zijn er twee waarop enkel de afbeelding van een kledingstuk staat, zonder de toevoeging van het teken 525. Van de twaalf prints zijn er vier in het Frans en blijkens de extra gegevens die opposant verstrekt zijn dit prints uit Franse tijdschriften. De overige pagina’s zijn in het Italiaans. Ook is er een artikel in het Italiaans toegevoegd, waarin “525” is opgenomen. Aangezien het echter een artikel in het Italiaans betreft, is niet duidelijk wat de strekking is van dit artikel. Het wordt dan ook niet duidelijk of hoeveel en waar catalogi, daterend uit de relevante periode, werden verspreid en of en waar de waren zijn verkocht. Ook gegevens met betrekking tot afzet en marktaandeel ontbreken. De stukken zijn in totaliteit derhalve bij lange na niet toereikend om normaal gebruik gedurende de relevante periode aan te tonen. De bewijzen van gebruik dienen immers

aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en of diensten waarop de oppositie berust en die gegevens ontbreken volledig.

33. Bovendien is de markt voor kleding geenszins territoriaal beperkt, maar strekt zich uit over het grondgebied van de gehele Unie. De ingediende stukken hebben enkel betrekking op Italië en zeer summier op Frankrijk, hetgeen in casu een zeer beperkt deel van de markt van de waren in kwestie is.

Conclusie

34. Op basis van de ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat niet is aangetoond dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is in de relevante periode. Bovendien is het Bureau van oordeel dat, rekening houdende met de relevante markt van waren 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. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

36. De oppositie met nummer 2007271 wordt afgewezen.

37. Benelux spoedinschrijving met nummer 912146 wordt gehandhaafd.

38. 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, 01 november 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger