



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007575

van 30 oktober 2013

- Opposant:** **AZOR, naamloze vennootschap**
Louizalaan 500, bus 5
1050 Brussel
België
- Gemachtigde:** **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Ingeroepen recht 1:** STRIXX (Benelux inschrijving 740236)
- Ingeroepen recht 2:** STRIXX (Europese inschrijving 3688843)
tegen
- Verweerder:** **STRIKKS VOF**
Beckerswei 5
6301 AX Valkenburg aan de Geul
Nederland
- Gemachtigde:** **Maartje Boer**
Schoolstraat 14
6223 BE Maastricht
Nederland
- Betwiste merk:** STRIKKS (Benelux depot 1241851)

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

1. Op 14 februari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk STRIKKS voor waren en diensten in de klassen 24, 25 en 27. Het depot is onder nummer 1241851 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 maart 2012.
2. Op 31 mei 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 740236 van het woordmerk STRIXX, ingediend op 7 oktober 2003 voor waren en diensten in de klassen 25, 26 en 35;
 - Europese inschrijving 3688843 van het woordmerk STRIXX, ingediend op 8 maart 2004 en ingeschreven op 4 oktober 2005 voor waren en diensten in de klassen 25, 26 en 35.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
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 op 7 juni 2012 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 augustus 2012. Het Bureau heeft op 9 augustus 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9 oktober 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 1 oktober 2012 heeft opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 10 oktober 2012 opposant verzocht een tweede (identiek) exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 10 december 2012.
10. Op 15 oktober 2012 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 16 oktober 2012 heeft het Bureau deze argumenten doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 16 december 2012.

11. Verweerder heeft op 12 december 2012 gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde van de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan opposant gezonden op 17 december 2012, waarbij deze in de gelegenheid werd gesteld tot en met 17 februari 2013 om de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen.

12. Op 18 februari 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend en tevens nog aanvullende argumenten. Aangezien 17 februari 2013 op een zondag viel, zijn deze bewijsstukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze op 18 februari 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 18 april 2013 om daarop te reageren.

13. Op 18 april 2013 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik en andermaal op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie dezelfde dag aan opposant gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant is van mening dat er een zeer grote mate van visuele overeenstemming bestaat tussen de tekens. Auditief zijn de tekens zelfs identiek, en dit speelt volgens opposant des te meer daar het in casu gaat om "toonbankartikelen", waarbij het auditieve aspect van meer belang is. Een begripsmatige vergelijking acht opposant niet aan de orde, aangezien de tekens geen betekenis hebben.

18. Opposant stelt vast dat de waren in klasse 25 identiek zijn. De overige waren en diensten acht hij complementair en derhalve soortgelijk.

19. Volgens opposant staat het verwarringsgevaar vast en hij verzoekt het Bureau derhalve het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten. Tot slot behoudt opposant zich het recht voor om desgevallend op de tegenargumenten van verweerder te antwoorden.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder meent dat de onderhavige zaak moet worden beoordeeld in het licht van zijn specifieke activiteiten en producten. Verweerder voert namelijk een ontwerp-studio voor de ontwikkeling en productie op aanvraag van gebreed design voor specifieke opdrachtgevers. Deze producten richten zich dus op een speciale doelgroep en worden aangeboden in gespecialiseerde boetieks. Volgens verweerder moet dus worden uitgegaan van een deskundig publiek en een oplettende consument.

21. Daarnaast wijst verweerder erop dat het in deze procedure weliswaar gaat om zijn woordmerk, maar dat hij dit in de praktijk steeds vergezeld doet gaan van een bijzonder opmerkelijk en opvallend figuratief logo met felgekleurde lijnen. Verder is het betwiste teken afgeleid van het Duitse, Scandinavische en Limburgse woord voor "breien".

22. Verweerder merkt op dat de naam Strix of Strixx beslist niet ongewoon is als bedrijfsnaam, zoals blijkt uit het handelsregister.

23. Verweerder vermoedt dat de ingeroepen rechten gelden voor geheel andere waren dan het betwiste teken, of mogelijk zelfs in het geheel niet zijn gebruikt. Zekerheid heeft hij daaromtrent niet, want opposant blijft weigerachtig nadere informatie te verschaffen. Daarom verzoekt verweerder formeel om bewijzen van gebruik over te leggen.

24. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijsstukken, merkt verweerder op dat noch uit een inschrijvingsbewijs, noch uit het voeren van een domeinnaam ook daadwerkelijk gebruik van het merk voortvloeit. Evenmin tonen volgens hem de foto's van verpakkingsmateriaal en een (ongedateerde) kopie van een presentatie aan dat het merk daadwerkelijk op de markt is gebracht. Hij concludeert dan ook dat het merkrecht van opposant is komen te vervallen.

25. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau de ingeroepen rechten vervallen te verklaren, de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure. Ten slotte behoudt hij zich het recht voor nog nader te reageren op eventuele bijkomende argumenten van opposant.

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 UR, dienen de ingeroepen merken 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 de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 6 maart 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 maart 2007 tot 6 maart 2012.

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 rechten:

- 1) Inschrijvingsbewijzen van de ingeroepen rechten;
- 2) Uittreksel van domains.com, waaruit opposants houderschap blijkt van de domeinnaam strixx.com;
- 3) Een vijftal afdrukken van opposants website;
- 4) Afbeeldingen van verpakkingen van producten met vermelding van het merk STRIXX;
- 5) Afbeeldingen van het merk STRIXX.

31. Uit de inschrijvingsbewijzen en het bestaan van de domeinnaam van opposant blijkt niet het gebruik van de ingeroepen rechten als merk.

32. De afdrukken van opposants website bevatten de ingeroepen rechten als woord- en als beeldmerk en geven een indicatie van de waren waarvoor het merk is bestemd: *Le Strixx vous offre la sécurité en vous certifiant de maintenir votre lacet contre la chaussure en toutes circonstances*. De afdrukken bieden evenwel geen enkele aanwijzing omtrent de plaats, tijdstip, duur en omvang van het gebruik.

33. De afbeeldingen van verpakkingen en de overige afbeeldingen tonen divers schoeisel met daarop een instrumentje om de veters samen te houden en de naam STRIXX in diverse schrijfwijzen. De afbeeldingen zijn echter niet gedateerd (alleen het copyright wordt geclaimd in 2000, dit is ruim vóór de relevante periode). Deze afbeeldingen geven dus evenmin enig inzicht omtrent de plaats, tijdstip, duur en omvang van het gebruik.

Conclusie

34. Opposant heeft niet aangetoond dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt binnen het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan het depot van het betwiste teken. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Overige factoren

35. Noch de aanvullende argumenten van opposant (zie punt 12) noch de reactie van verweerder daarop (zie punt 13) zijn door het Bureau in overweging genomen; in regel 1.17 UR is immers strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten in te dienen, c.q. daarop te reageren.

36. Het voorbehoud dat zowel opposant als verweerder maakt teneinde nog extra argumenten in te dienen (zie punt 19 en 25) kan evenmin worden verenigd met regel 1.17 UR, die immers slechts voorziet in één enkele ronde voor het indienen van de argumenten.

37. Anders dan verweerder stelt (zie punt 24), treedt verval van een merkrecht ingevolge artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE niet van rechtswege in, maar moet het worden ingeroepen door een belanghebbende (artikel 2.27, lid 1 BVIE) en wel ten overstaan van de rechter (artikel 4.5, lid 1 BVIE). Het Bureau heeft niet de bevoegdheid om een merk vervallen te verklaren en kan dus ook niet tegemoetkomen aan verweerders verzoek daartoe (zie punt 25).

38. In het kader van een 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

39. Aangezien opposant niet heeft aangetoond dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het betwiste teken, is het Bureau niet meer toegekomen aan een beoordeling van het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2007575 wordt afgewezen.

41. Het Benelux depot met nummer 1241851 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

42. 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, 30 oktober 2013

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul