



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2008244**

**van 3 februari 2016**

- Opposant:** **Ringstrand & Söderberg AB**  
Hudiksvallsgatan 6  
11330 Stockholm  
Zweden
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 3593035**  
  
HOPE by Ringstrand & Söderberg  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Angelo A. de Lannoy**  
Poldermolenweg 30  
1333 BD Almere  
Nederland
- Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1256933**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 25 oktober 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 42. Het depot is onder nummer 1256933 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 oktober 2012.

2. Op 27 december 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3593035 van het woordmerk HOPE by Ringstrand & Söderberg, ingediend op 23 december 2003 en ingeschreven op 14 juli 2005 voor waren in de klassen 3, 14, 18 en 25.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie werd aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en was gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht. In de loop van de procedure heeft opposant de waren en diensten waartegen de oppositie zich richt, beperkt tot alle waren in klasse 25 en een deel van de diensten in klasse 35. De grondslag van de oppositie werd door opposant beperkt tot alle waren in de klassen 14, 18 en 25 van het ingeroepen recht (zie overweging 16).

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 28 december 2012.

8. Naar aanleiding van diverse opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 1 november 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 21 november 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 21 januari 2015 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 25 november 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 1 december 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 februari 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 26 januari 2015 heeft de verweerder aan opposant gevraagd om bewijzen van gebruik over te leggen van de oudere merken waarop de oppositie gebaseerd is. Het Bureau heeft dit verzoek

overgemaakt aan de opposant op 2 februari 2015, waarbij een termijn tot en met 2 april 2015 is gegeven om de vereiste bewijzen van gebruik over te leggen.

11. Op 1 april 2015 heeft de opposant stukken ingediend naar aanleiding van het verzoek betreffende het voorleggen van bewijzen van gebruik van zijn merk. Deze reactie is op 7 april 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 juni 2015 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 4 juni 2015 heeft verweerder de opgave van de waren en diensten beperkt. Opposant is hiervan door het Bureau op de hoogte gesteld bij brief van 9 juni 2015.

13. De verweerder heeft op 5 juni 2015 gereageerd op de argumenten en bewijzen van gebruik van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 9 juni 2015.

14. 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 van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

16. Met het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht tot alle waren in klasse 25 en een deel van de diensten in klasse 35. De grondslag van de oppositie wordt beperkt tot de waren in de klassen 14, 18 en 25 van het ingeroepen recht.

17. Opposant is een Zweedse ontwerper en fabrikant van hoogwaardige modeartikelen, zoals kleding, schoeisel, juwelen, tassen en modeaccessoires. De producten worden verkocht in 220 winkels in 22 landen, waaronder negen eigen brandstores in Zweden, Denemarken en Nederland, aldus opposant.

18. Het betwiste teken wordt evident gedomineerd door het element "HOPE". Volgens opposant is deze dominantie deels gelegen in het grote en prominente lettertype en is het deels het gevolg van het feit dat de overige woordelementen in het betwiste teken, te weten "SPECIAL" en "SIZES", beschrijvend zijn voor de waren in kwestie.

19. Opposant meent dat het ingeroepen recht door het in aanmerking komend publiek zal worden gezien als bestaande uit twee elementen, te weten het element "HOPE" en het element "by Ringstrand & Söderberg". In deze constructie behouden beide elementen een zelfstandige onderscheidende rol.

20. In auditief opzicht stemmen het ingeroepen recht en het betwiste teken in zoverre overeen dat het woord "HOPE" in beide gevallen als eerste zal worden uitgesproken. Niet uit te sluiten valt dat de

consument alleen zal refereren aan het element "HOPE". Voor het betwiste teken geldt dit omdat de aanduiding "SPECIAL SIZES" van secundair belang is. En voor beide kan de lengte van merk en teken daartoe een reden vormen. Daardoor is er volgens opposant sprake van een hoge mate van auditieve overeenstemming.

21. Ook in visueel opzicht wordt het betwiste teken gekenmerkt door het woord "HOPE". Het woord is daarin beeldbepalend. In het ingeroepen recht is dit element weliswaar niet het enige element, maar wel het aanvangselement. Opposant meent dan ook dat er in visueel opzicht sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming.

22. Opposant stelt dat het woord "HOPE" in merk en teken naar hetzelfde begrip verwijst, te weten "hoop", in de zin van een verwachting van iets goeds.

23. Het element "by Ringstrand & Söderberg" in het ingeroepen recht verwijst evident naar de handelsnaam van opposant. Ten aanzien van het betwiste teken kan de consument dan ook gemakkelijk menen dat dit een sublijn van opposant betreft. Merk en teken stemmen zodanig overeen dat de consument kan menen dat de waren afkomstig zijn van hetzelfde bedrijf, aldus opposant.

24. Opposant is van mening dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek dan wel sterk soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

25. Merk en teken beschikken over een normaal onderscheidend vermogen. Samenvattend is opposant van mening dat het publiek kan menen dat de waren en diensten die onder het betwiste teken worden aangeboden afkomstig zijn van opposant of een economisch met haar verbonden onderneming.

26. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder de kosten te laten dragen.

## **B. Argumenten verweerder**

27. Verweerder voert allereerst aan dat naar zijn mening middels de overgelegde bewijzen van gebruik niet is aangetoond dat er sprake is van normaal gebruik in de Europese Unie in de relevante periode voor de ingeroepen waren.

28. Voor het geval het Bureau van mening is dat er wel normaal gebruik is aangetoond, voert verweerder argumenten aan ten aanzien van het door opposant veronderstelde verwarringsgevaar.

29. Verweerder vergelijkt merk en teken allereerst in visueel opzicht. Het ingeroepen recht is een woordmerk. Het bestaat uit vijf losse woorden en acht lettergrepen. Door zijn lengte is het een ingewikkeld merk. De aandacht wordt getrokken door de letter "ö" in het woord "Söderberg", omdat dit geen West-Europese letter betreft. Het betwiste teken bestaat uit drie losse woorden en vijf lettergrepen. Het betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk, waarin met name de driedimensionale vormgeving van de letters opvalt. De enige overeenkomst zijn de eerste vier tekens van de wordelementen van merk en teken. Verweerder meent dat er slechts sprake is van een beperkte mate van overeenstemming.

30. In auditief opzicht geldt, volgens verweerder, dat er ook hier slechts in beperkte mate sprake is van overeenstemming. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf woorden, acht lettergrepen en zesentwintig

letters. Het publiek zal zich moeilijk het geheel kunnen herinneren en zo het zich al iets herinnert, is dat het laatst uitgesproken gedeelte, te weten "Söderberg". Hoewel beide het element "HOPE" bevatten, zal dit in het ingeroepen recht auditief benadrukt worden, bij het betwiste teken zal auditief de nadruk liggen op het woordelement "SPECIAL". Merk en teken verschillen in auditief opzicht aanzienlijk van elkaar, aldus verweerder.

31. Begripsmatig geldt dat het gedeelde element "HOPE" bekend mag worden verondersteld bij het in aanmerking komend publiek in de betekenis van 'hoop, een zekere mate van verwachting (van iets goeds)'. Dit woord is beschrijvend. Het geeft aan dat de consument iets goeds mag verwachten van de kleding. Het ingeroepen recht bevat voorts een verwijzing naar de afzender, het betwiste teken bevat elementen die verwijzen naar de soort kleding die op de markt wordt gebracht, namelijk kleding voor speciale maten. Verweerder concludeert dat de tekens, ondanks één overeenstemmend element, voor het overige in geen enkel opzicht op elkaar lijken en voldoende verschillen om gevaar voor verwarring te voorkomen.

32. Verweerder meent dat de waren en diensten deels soortgelijk en deels niet-soortgelijk zijn. Omdat de waren van het betwiste teken een specifieke doelgroep hebben, mensen met bijzondere maten, leveren de deels soortgelijke waren en diensten geen gevaar voor verwarring op, aldus verweerder.

33. In casu geldt dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek zeer hoog is. Het gaat immers om uiterlijke verschijning, comfort en onderhoudsgemak. Verweerder is van mening dat dit des te meer geldt voor de waren en diensten van het betwiste teken, die kleding in bijzondere maten betreffen.

34. Aangezien het teken 'HOPE' reeds veelvuldig wordt gebruikt in de kledingsector, en gelet op de betekenis ervan, is verweerder van mening dat aan dit element een gering onderscheidend vermogen toekomt. Ten aanzien van de totaalindruk van teken en merk geldt dan ook dat de verschillen groter zijn dan de overeenkomsten, aldus verweerder.

35. Verweerder stelt dat teken en merk een volstrekt andere doelgroep kennen en al jaren zonder verwarring vreedzaam naast elkaar bestaan.

36. Samenvattend concludeert verweerder dat het ingeroepen recht en het betwiste teken in ruime mate van elkaar verschillen en dat het in aanmerking komend publiek, met een hoog aandachtsniveau, geen enkele relatie tussen beide zal leggen. Verweerder stelt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het BBIE om de oppositie af te wijzen en opposant de kosten te laten dragen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

37. 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. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 29 oktober 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 29 oktober 2007 tot 29 oktober 2012.

38. 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.

39. 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.

40. Het ingeroepen recht is een Gemeenschapsmerk. 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."

41. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna "HvJEU" of "Hof") 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 (uitzonderlijke) 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."

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

43. Voor het ingeroepen recht geldt dat het normale gebruik in de Gemeenschap (Europese Unie) dient te worden aangetoond voor de waren in de klassen 14, 18 en 25. De overige waren van de inschrijving (in klasse 3) werden door opposant expliciet uitgesloten als grondslag voor deze oppositie (zie overwegingen 4 en 16).

**Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

44. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

- I. Een verklaring inzake de verkopen onder het merk HOPE by Ringstrand & Söderberg door mevrouw Jenny Henriks, CFO van opposant;
- II. Een verklaring inzake de inkopen onder het merk HOPE by Ringstrand & Söderberg door mevrouw Jenny Henriks, CFO van opposant;
- III. Selectie van facturen uit de jaren 2007 tot 2012.

45. De onder I. en II. genoemde bewijsstukken betreffen verklaringen over behaalde omzet en inkoop van Hope Production AB. Volgens opposant is Hope Production AB een dochteronderneming van Ringstrand & Söderberg AB. De omzet in de Europese Unie in de relevante periode bedroeg respectievelijk zo'n 20, 22, 20, 36 en 59 miljoen Zweedse kronen (1 Zweedse kroon is ongeveer 0,10 euro). Voor het overgrote deel werd deze omzet in Zweden behaald. De hoogste omzet buiten Zweden in de relevante periode werd in 2011/2012 in de Benelux behaald en bedroeg zo'n 4,5 miljoen Zweedse kronen (zo'n 480.000 euro). De inkoopcijfers vermelden over de gehele periode een stuksaantal van 515.633 stuks met een inkoopwaarde van 131 miljoen Zweedse kronen.

46. Het Bureau merkt op dat aan de onder I. en II. genoemde verklaringen minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat dergelijke verklaringen in het geheel geen bewijskracht hebben, maar deze dienen beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005). In casu werd geen ondersteunend bewijs overgelegd.

47. De onder III. genoemde (relevante) facturen vermelden ordernummers, aantallen en prijzen van bestelde kledingstukken bij Hope Production AB door afnemers in Zweden, Nederland, Denemarken, Duitsland en Italië. Het betreft onder meer broeken, T-shirts, jeans, sweaters, jurken, laarzen, sandalen, topjes, hoeden, sjaals, jassen en tassen. Uit de facturen kan niet worden opgemaakt of het waren betreft met vermelding van de merknaam.

48. Op basis van de overgelegde bewijsstukken kan worden geconcludeerd dat er een Zweedse onderneming bestaat, genaamd Hope Production AB, die, met name in Zweden, omzet behaald in de kledingbranche. Voor het vaststellen van normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk is echter vereist dat wordt aangetoond dat er gebruik is gemaakt dit oudere merk voor de waren waar de oppositie op berust. Dit kan door middel van het overleggen van bewijzen ten aanzien van de plaats, de duur, de omvang en de wijze van het gebruik. Op grond van de overgelegde bewijzen kan het Bureau niet vaststellen dat er gebruik is gemaakt van het ingeroepen recht HOPE by Ringstrand & Söderberg.

49. De enige indicatie van mogelijk gebruik van het ingeroepen recht betreft een tweetal afbeeldingen in het begeleidend schrijven bij voornoemde gebruiksbewijzen. De ene afbeelding toont een T-shirt met daarop het woord HOPE (geschreven als HO en daaronder PE) en een ingezoomde afbeelding van het etiket met daarop het woord HOPE en daaronder de aanduiding by Ringstrand &

Söderberg. De tweede afbeelding betreft een overhemd zonder merktekens aan de buitenzijde, waarbij ook een ingezoomde afbeelding wordt gevoegd van een etiket aan de binnenzijde. De afbeelding is niet goed zichtbaar, maar is vermoedelijk gelijk aan die in het T-shirt. Op basis van deze twee afbeeldingen kan onmogelijk worden geëxtrapoleerd, en aldus geconcludeerd, dat alle in de facturen vermelde waren op dezelfde wijze gelabeld zijn en al deze waren derhalve op de markt zijn gebracht onder het teken HOPE by Ringstrand & Söderberg.

50. Volgens het Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht") kan het normale gebruik van een merk echter niet louter op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, doch moet het worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). De overgelegde bewijsstukken volstaan dan ook niet om het normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen. Daartoe ontbreekt essentiële informatie, zoals bijvoorbeeld een catalogus van producten met bijbehorende productnummers die op hun beurt weer corresponderen met de nummers op de facturen.

#### *Conclusie*

51. Nu niet objectief kenbaar is of er daadwerkelijk, en zo ja hoeveel, waren onder het ingeroepen recht op de markt zijn gebracht, kan het Bureau niet anders dan concluderen dat het overgelegde bewijs niet volstaat om het normaal, instandhoudend gebruik aan te tonen van het ingeroepen Gemeenschapsmerk in het betreffende territoir, te weten de Europese Unie.

#### **B. Conclusie**

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

#### **IV. Besluit**

53. De oppositie wordt afgewezen.

54. Benelux merkaanvraag met nummer 1256933 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

55. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 februari 2016

Tomas Westenbroek  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga