



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008706
van 9 april 2015

Opposant: **PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société anonyme**
45, place Abel Gance
92100 BOULOGNE
Frankrijk

Gemachtigde: **KOB**
Pres. Kennedypark 31c
8500 KORTRIJK
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 642216**

VITALFAN

tegen

Verweerder: **Best Brands Consulting,**
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
De Leiteweg 8
8020 Ruddervoorde
België

Gemachtigde: **Verleyen Christ'I**
Rue de Stassart, 117
1050 Brussel
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1263943**

VITAVIAN

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

1. Op 28 februari 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk VITAVIAN voor waren in klasse 3. Het depot is onder nummer 1263943 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 maart 2013.
2. Op 31 mei 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 642216 van het woordmerk VITALFAN, ingediend op 26 juli 1995 en ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 5.
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 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 4 juni 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 augustus 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 26 augustus 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 26 oktober 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 26 september 2013 heeft de voormalige gemachtigde van verweerder aangegeven niet langer op te treden als gemachtigde en heeft hij het Bureau verzocht om Meester Christ'l Verleyen als gemachtigde aan te stellen. Het Bureau heeft dit echter abusievelijk opgevat als een verzoek tot aanstellen van een gemachtigde voor opposant. Het Bureau heeft dit op 4 oktober 2013 gerectificeerd en meegedeeld aan partijen.
10. Op 17 oktober 2013 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 21 oktober 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 december 2013 is gegeven om hierop te reageren.
11. De verweerder heeft op 23 december 2013 gereageerd. Aangezien 21 december 2013 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 7 januari 2014.
12. Op 15 januari 2014 heeft KOB het Bureau verzocht om als gemachtigde voor opposant aangesteld te worden. Het Bureau heeft deze aanstelling op 16 januari 2014 aan partijen bevestigd.
13. Op 30 januari 2014 heeft verweerder het Bureau verzocht om aan opposant alsnog te verzoeken om bewijzen van gebruik in te dienen, aangezien hij hier in zijn reactie van 23 december 2013 al om verzocht had. Dit verzoek is door het Bureau aan de opposant gezonden op 10 februari 2014, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 10 april 2014 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

14. Op 3 april 2014 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 8 april 2014 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 8 juni 2014 om daarop te reageren. Op 14 mei 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de overgelegde bewijzen van gebruik, deze reactie is op 11 juli 2014 door het Bureau aan opposant gezonden.

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. Merk en teken bestaan volgens opposant beide uit acht tekens, waarvan er zes identiek zijn en op dezelfde plaats staan. Begin en einde van merk en teken zijn identiek, respectievelijk VITA en AN, aldus opposant. Visueel en auditief zijn merk en teken dan ook zeer overeenstemmend volgens opposant. Ook begripsmatig bevatten merk en teken sterke gelijkenissen, ze hebben immers het prefix "VITA" gemeen, dat leven betekent. De waren zijn volgens opposant identiek of minstens overeenstemmend.

19. Het in aanmerking komend publiek bestaat volgens opposant uit het gewone publiek.

20. Gezien bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.

21. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

22. Volgens verweerder is de oppositie niet voldoende gesubstantieerd door opposant, aangezien er geen vertaling werd ingediend van de waren waarop de oppositie gebaseerd werd. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie ongegrond te verklaren. In subsidiaire orde verzoekt verweerder dat opposant bewijzen van gebruik overlegt.

23. De waren in klasse 3 van het bestreden teken zijn niet soortgelijk. Een deel van deze waren is immers niet bestemd voor lichaamsverzorging in tegenstelling tot de waren waarop de oppositie gebaseerd is. De andere waren hebben volgens verweerder een ander doel of een andere samenstelling waardoor ook deze niet soortgelijk zijn aan de waren van opposant.

24. Aangezien VITA een Latijns woord is dat "leven" betekent of zou kunnen verwijzen naar "vitamines", beschikt het voor de betrokken waren over een beperkt onderscheidend vermogen, meent verweerder. Het in aanmerking komend publiek zal het element VTA(L) niet als het onderscheidende en dominante bestanddeel van het ingeroepen recht beschouwen, waardoor de verschillen tussen merk en teken meer opvallen, aldus verweerder. Visueel stemmen merk en teken in geringe mate overeen en auditief zijn merk en teken verschillend.

Begripsmatig verschillen de elementen FAN en VIAN dusdanig van elkaar dat merk en teken voldoende verschillend zijn.

25. Aangezien de waren van opposant ertoe strekken om de gezondheid te bevorderen en het uiterlijk te verbeteren, zal de gemiddelde consument een hoger aandachtsniveau aan de dag leggen volgens verweerder.

26. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven voor alle waren en diensten en opposant in de kosten te verwijzen.

27. In reactie op de bewijzen van gebruik die opposant heeft ingediend, merkt verweerder op dat opposant dezelfde facturen meerdere keren heeft bijgevoegd. Bovendien moeten de facturen van 2011 en 2012 niet in aanmerking worden genomen, aangezien het oudere merk VITALFAN hier niet op voorkomt, maar enkel het merk VITALF. Volgens verweerder volstaan de ingediende facturen niet om normaal gebruik binnen de relevante periode aan te tonen.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

28. 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 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.

29. 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.

30. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 5 maart 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 5 maart 2008 tot 5 maart 2013.

31. 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

32. Opposant dient facturen uit de periode 2008-2013 in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht. Een aantal van deze facturen is buiten de relevante periode gedateerd. Hoewel, in algemene zin, het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode zijn, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008), is dit in casu niet van toepassing op de facturen, aangezien die in dit geval geen andere stukken ondersteunen.

33. Met betrekking tot de overige facturen stelt het Bureau vast dat op 5 facturen de naam “vitalfan” vermeld staat, de verkoop betreft in totaal 30 stuks. Op 6 facturen staat de naam “vitalf” vermeld, deze verkoop betreft in totaal 43 stuks.

34. Nog los van het feit dat op een aantal facturen het ingeroepen recht niet staat vermeld, is het Bureau van oordeel dat het aantal verkochte stuks bijzonder laag is. Uit de rechtspraak blijkt weliswaar 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), echter, in casu moet worden

vastgesteld dat uit de overgelegde bewijzen onvoldoende gebruik blijkt gedurende de relevante periode. Immers zijn er enkel verkoopcijfers ingediend en deze zijn onvoldoende om normaal gebruik te bewijzen voor de aangeduide waren, producten voor de verzorging van het haar, die naar hun aard een ruime markt beslaan. Overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Beroep Brussel in de zaak APPASIONATO ARTE van 12 oktober 2010 (2009/AR/2755), is het Bureau van oordeel dat de gebruiksomvang van het ingeroepen merk dusdanig gering is, zowel in termen van aantallen als van frequentie en van intensiteit, dat niet is aangetoond dat het in de markt van de aangeduide waren op normale wijze de herkenningfunctie van het merk bij het doelpubliek bewerkstelligt. Het bewijs van normaal gebruik binnen de relevante periode is dus niet geleverd.

Conclusie

35. 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

36. Volgens verweerder is de oppositie niet voldoende gesubstantieerd door opposant, aangezien er geen vertaling werd ingediend van de waren waarop de oppositie gebaseerd werd. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie ongegrond te verklaren (zie overweging 21). In dit kader wijst het Bureau erop dat opposant in zijn argumenten (in de proceduretaal) duidelijk heeft aangegeven op grond waarvan hij tot soortgelijkheid concludeert. Bovendien blijkt ook uit de argumentatie van verweerder dat hij deze met voldoende kennis van zaken heeft kunnen opstellen. Anders dan verweerder meent, kan de oppositie dus niet op deze grond worden afgewezen.

C. Conclusie

37. 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

38. De oppositie met nummer 2008706 wordt afgewezen.

39. Benelux depot met nummer 1263943 wordt ingeschreven.

40. 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, 9 april 2015

Saskia Smits
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Vincent Munier