



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009165
van 15 april 2016

Opposant: **L.M.X. HOLDING, Société par Actions Simplifiée**
Route de Chaudron en Mauges
49111 Saint-Pierre Montlimart
Frankrijk

Gemachtigde: **DISTINCTIVE LUXEMBOURG SARL**
Domaine Brameschhof 2
8290 Kehlen
Luxemburg

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 2679058**

TATI

Ingeroepen recht 2: **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs**

TATI

tegen

Verweerder: **Tata Sons Limited**
Homi Mody Street 24, Bombay House
400 001 Mumbai
India

Gemachtigde: **ARNOLD & SIEDSMA**
Meir 24
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux depot 201323**

TATA

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

1. Op 30 november 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk TATA voor waren in klasse 25. Het depot is onder nummer 201323 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 augustus 2013. Het betrof hier een conversie van een EU-merk.
2. Op 30 oktober 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving van het woordmerk TATI met als nummer 2679058, ingediend op 30 april 2002 en ingeschreven op 15 november 2005 voor waren en diensten in de klassen 03, 08, 09, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 35, 41 en 42;
 - het woordmerk TATI, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeschreven ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in klasse 25 van het ingeschreven ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 6 november 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 januari 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 25 februari 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 25 april 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 25 april 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 30 april 2014 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 30 juni 2014.
10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 5 mei 2014 door opposant ingediend en op 16 juli 2014, tezamen met een vertaling daarvan, door het Bureau doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 16 september 2014 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 18 augustus 2014 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 19 augustus 2014 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 19 oktober 2014.
13. Op 17 oktober 2014 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 22 oktober 2014 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 22 december 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
14. Op 22 december 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie, tezamen met een vertaling daarvan, is door het Bureau op 22 april 2015 doorgezonden aan opposant.
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 en b 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, respectievelijk verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

A. Argumenten opposant

18. Opposant licht toe dat Tati een Franse onderneming is die sinds 1948 kleding en bazaarartikelen verkoopt tegen een lage prijs. Volgens opposant heeft het bedrijf 129 verkooppunten in Frankrijk en bevinden er zich ook winkels in Spanje en Polen.

19. In het kader van de visuele vergelijking stelt opposant dat de tekens overeenstemmend zijn, omdat in de tekens, die beide in totaal uit vier letters bestaan, de eerste drie letters hetzelfde zijn. Ook zijn de tekens auditief verwant, aangezien het begin van de tekens identiek is, aldus opposant. Opposant betoogt dat de tekens begripsmatig geen betekenis hebben, omdat het twee namen betreft. Volgens opposant bestaat er echter wel gevaar voor verwarring, nu de tekens in de volksmond vaak tezamen worden gebruikt om de aanduiding "enzovoort" aan te geven.

20. Opposant stelt verder dat de waren van het ingeroepen recht identiek zijn aan de waren van het bestreden teken.

21. Volgens opposant hebben de tekens geen betekenis in relatie tot de betrokken waren. Om die reden zijn de tekens onderscheidend, aldus opposant.

22. Opposant concludeert dat de oppositie dient te worden toegewezen en dat het bestreden teken moet worden geweigerd.

23. Op verzoek van verweerder heeft opposant eveneens bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht ingediend.

B. Reactie verweerder

24. Verweerder betoogt dat de tekens visueel verschillen in de eindletter I en A. Verweerder stelt ook dat de tekens auditief verschillen in de eindlettergreep. Daarnaast betoogt verweerder dat de klemtoon van het ingeroepen recht op de tweede lettergreep ligt en de klemtoon van het bestreden teken op de eerste lettergreep. Verweerder betoogt dat het in casu gaat om korte tekens. Om die reden zullen de verschillen tussen de tekens eerder opvallen bij het publiek. Ook stelt verweerder dat kleine verschillen in korte tekens voldoende zijn om te concluderen dat geen sprake is van overeenstemming. Het verschil tussen de eindletters in de tekens zorgt derhalve in het onderhavige geval voor een significant visueel en auditief verschil, aldus verweerder.

25. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat het ingeroepen recht in de Franse kindertaal 'tante' betekent. Volgens verweerder is het bestreden teken een niet bestaand woord.

26. Met betrekking tot de ingediende gebruiksbewijzen betoogt verweerder dat de door opposant genoemde omzetcijfers niet worden onderbouwd met facturen, verklaringen of andere documenten. Daarnaast stelt verweerder dat uit de documenten niet volgt of de omzetcijfers betrekking hebben op de Europese Unie. Ook is niet duidelijk of de omzet is behaald met de verkoop van de waren in klasse 25. Opposant heeft artikelen uit tijdschriften, krantenberichten en uittreksels van verschillende websites en catalogi overgelegd. Hieruit valt volgens verweerder enkel af te leiden dat het teken is gebruikt in Frankrijk. Verweerder betoogt dat de onderhavige waren naar hun aard bestemd zijn voor het publiek in de gehele Europese Unie en niet alleen Frankrijk. Volgens verweerder is onder deze omstandigheden geen sprake van normaal gebruik van het ingeroepen recht in de Europese Unie.

27. Verweerder stelt tot slot dat opposant zijn stelling dat sprake zou zijn van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs niet nader heeft onderbouwd. Om die reden betoogt verweerder dat er geen sprake is van een algemeen bekend merk.

28. Verweerder verzoekt het Bureau het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

29. 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 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 20 augustus 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 20 augustus 2008 tot 20 augustus 2013.

30. Aangezien het eerste 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.

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.

32. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden

rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

33. Het Gerecht heeft gepreciseerd 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). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

34. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet 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, reeds aangehaald).

35. Het eerste ingeroepen recht is een EU-merk, 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.")¹. 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."

36. 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 EU-merken wordt verleend. Een EU-merk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een EU-merk 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."

37. De drempel voor normaal gebruik van een EU-merk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het

¹ De GMVo is inmiddels gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd.

merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

1. Franstalige Wikipedia® pagina over het ontstaan van de onderneming Tati;
2. 4 artikelen waarin kleding van Tati wordt genoemd, gepubliceerd in verschillende Franse (mode)tijdschriften, gedateerd februari 2014 en maart 2014;
3. Online nieuwsbericht van 28 augustus 2013, gepubliceerd op www.lemonde.fr;
4. Reclamefolder uit oktober 2014, gepubliceerd op www.tati.fr;
5. Informatief artikel over Tati, niet gedateerd, gepubliceerd op de website www.groupe-eram.fr, het moederbedrijf van Tati;
6. Aankondiging van een besloten verkoop van september 2014 tot februari 2015, gepubliceerd op www.tati.fr;
7. Franstalige Facebook pagina van Tati met daarop een advertentie uit oktober 2014;
8. Advertenties voor decoraties, kleding en schoenen uit september en oktober 2014, gepubliceerd op www.tati.fr;
9. Informatief artikel over de mogelijkheid om een Tati franchise te openen, gepubliceerd in februari 2006 op de website www.observatoiredefranchise.fr;
10. Uitspraak van 5 december 2001 van het Hof Parijs met betrekking tot het ingeroepen recht;
11. Brochure uit november 2008 met een overzicht van verschillende kunstwerken die zijn ontworpen ter ere van het 60-jarig bestaan van het bedrijf Tati;
12. Artikel over de bruidsjurkencollectie van Tati, gepubliceerd in september 2009 op de website www.zankyou.fr;
13. Artikel over 20-jarig bestaan van één van de winkels van Tati, gepubliceerd in april 2011 op de website www.lehavreinfors.fr;
14. 2 foto's van de voorkant en interieur van een Tati winkel;
15. Kopie van de Tati catalogus van maart/april 2010;
16. Kopieën van pagina's uit verschillende Tati catalogi in de periode april 2009 – augustus 2013.

39. In de toelichting op de ingediende stukken stelt opposant dat de omzet in 2008 tot en met 2013 rond de 400 miljoen Euro per jaar zou bedragen. Daarnaast zou in de periode 2008 – 2013 in totaal ongeveer 80 miljoen Euro zijn uitgegeven aan publiciteitskosten.

40. Na bestudering van de door opposant ingediende documenten valt allereerst op dat verschillende advertenties, artikelen en andere publicaties buiten de relevante periode vallen of niet gedateerd zijn (nrs. 2 – 10 en nr. 14). In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02).

41. Het Bureau overweegt met betrekking tot het uittreksel van Wikipedia® (nr. 1) dat deze bron niet per se onafhankelijk is. De onderneming waarover de pagina gaat kan immers ook zelf de inhoud of een deel hiervan hebben geschreven. Dit hoeft echter nog niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat aan dit document helemaal geen bewijskracht toekomt. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een dergelijke pagina

moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt en als ondersteuning kan dienen van of ondersteuning vindt in de andere bewijsmiddelen.

42. De overige bewijsstukken betreffen de publicaties die betrekking hebben op jubilea van opposant (nrs. 11 en 13), alsmede een nieuwsbericht en catalogi (nrs. 12, 15 en 16). Deze publicaties kunnen een indicatie vormen voor het feit dat de inspanningen van de merkhouder gericht zijn op het vinden of behouden van een reële commerciële afzet van de waren of diensten, maar alleen als de inhoud van dergelijke publicaties op zich het gebruik bevestigt van het teken voor de specifieke waren in kwestie (GEU, Strategi Group Ltd/OHIM – Reed Business Information (BRI), T-92/09, 5 oktober 2010, punt 32). Het normale gebruik van een merk kan echter niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, het moet daadwerkelijk worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens (GEU, Vitakraft, reeds aangehaald, punt 34). Uit de catalogi wordt niet duidelijk hoeveel catalogi werden verspreid en waar dit heeft plaatsgevonden. Uit de andere publicaties volgt niet of en waar de waren zijn verkocht. De stukken bewijzen derhalve geenszins aard, tijdstip, omvang of plaats van gebruik van het merk in de Europese Unie (zie in dit verband ook GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011).

43. Bovendien worden de stellingen van opposant met betrekking tot de jaaromzet en publicatiekosten niet met stukken onderbouwd en ontbreken er gegevens met betrekking tot de afzet en het marktaandeel. De stukken zijn derhalve in totaliteit niet toereikend om normaal gebruik gedurende de relevante periode aan te tonen.

44. Overigens overweegt het Bureau dat de ingediende stukken, anders dan opposant betoogt (zie punt 18), enkel betrekking hebben op Frankrijk, nu deze bestaan uit publicaties in Franse tijdschriften, websites en catalogi of in ieder geval de Franse uitgaven daar waar het internationale (mode)tijdschriften betreft. De onderhavige waren zijn bestemd voor een groot publiek dat zich in de gehele Europese Unie bevindt. Om die reden valt te betwijfelen of de genoemde omzetcijfers, gezien de potentiële markt voor kleding en schoeisel in de Europese Unie, zouden volstaan om het normale gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen (zie in dit verband HvJEU in de zaak Onel, reeds geciteerd).

Conclusie

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

B. Overige factoren

46. Opposant heeft de oppositie mede gebaseerd op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, maar draagt verder geen stukken aan waaruit dit blijkt. Om die reden zal het Bureau hier dus ook verder niet op ingaan.

C. Conclusie

47. Aangezien het normaal gebruik van het ingeroepen recht, alsmede het bestaan van het algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs niet zijn aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2009165 wordt afgewezen.

49. Het Benelux depot met nummer 201323 wordt ingeschreven.

50. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 april 2016

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga