

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2010859

van 11 oktober 2021

Opposant: Viking Outdoor Footwear AS

Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Noorwegen

Gemachtigde: Merkenbureau Knijff & Partners B.V.

Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 4300844

VIKING

Ingeroepen merk 2: Internationale inschrijving 966766



tegen

Verweerder: Studio 100 International B.V.

Haagsemarkt 6B1
4813 BA Breda
Nederland

Betwiste merk: Benelux aanvraag 1304461

VIC THE VIKING

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 februari 2015 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk VIC THE VIKING voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30 en 41. De aanvraag is onder nummer 1304461 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 maart 2015.

2. Op 1 mei 2015 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere inschrijvingen:

- Uniemerkt 4300844 van het woordmerk VIKING, ingediend op 21 maart 2005 en ingeschreven op 4 augustus 2009 voor waren in klasse 25;
- Internationale inschrijving 966766, met geldigheid in de Benelux, van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 24 april 2008 en ingeschreven op 18 december 2008 voor waren in de klassen 9 en 25.

3. De oppositie werd ingesteld door Viking Fottøy AS. Gaande de procedure werden de registergegevens aangepast, waardoor Viking Outdoor Footwear AS in de rechten treedt van de indiener van de oppositie [hierna: "opposant"]. Volgens de registers is de opposant derhalve de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op een deel van de waren van de ingeroepen merken (zie tevens overweging 12).

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 4 mei 2015. In het verdere verloop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure werd vervolgens ambtshalve opgeschort omdat er een doorhalingsvordering werd ingesteld tegen het eerste ingeroepen oudere merk. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 14 juli 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

9. Zowel de ingeroepen merken als het bestreden merk bevatten het identieke woord VIKING; dat alleen al maakt de merken visueel zeer overeenstemmend volgens opposant. Ook auditief zijn de merken volgens hem zeer overeenstemmend, vanwege de identieke uitspraak van het element VIKING. Het voorvoegsel VIC kan als de fonetische afkorting van het woord VIKING worden gezien en draagt daarom ook bij aan de auditieve overeenstemming. Het woord VIKING zal in alle talen van de Benelux begrepen worden en de merken zijn daarom begripsmatig overeenstemmend, aldus opposant.

10. De waren van het bestreden merk zijn volgens opposant identiek aan, dan wel zeer overeenstemmend met die van de ingeroepen merken.

11. De opposant meent dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de betwiste aanvraag niet in te schrijven voor de waren in klasse 25 en verweerder in de kosten te verwijzen.

12. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijs van normaal gebruik ingediend. Bij het indienen van het gevraagde bewijs van gebruik beperkt opposant de grondslag van de oppositie. Aangezien de ingeroepen merken niet voor de waren "kleding" en "hoofddeksels" worden gebruikt, besluit opposant deze waren als basis uit de oppositie te schrappen.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijs van normaal gebruik van de ingeroepen oudere merken.

14. Verweerder geeft aan dat er nooit een bevestiging is ontvangen dat opposant de voorwaarden onder Regel 1.18, lid 5 UR² heeft nageleefd en vraagt derhalve om toepassing van Regel 3.1 UR.

15. In reactie op de bewijzen van gebruik, stelt verweerder vast dat er geen bewijzen van gebruik zijn overgelegd voor waren in klasse 9, deze moeten dan ook buiten beschouwing worden gelaten. Over de bewijzen van gebruik die betrekking hebben op schoeisel, merkt verweerder op dat enkele stukken buiten beschouwing moeten worden gelaten, omdat deze buiten de relevante periode vallen. De aantallen en omzetten van de verkoop van de schoenen zijn volgens verweerder dusdanig laag dat deze niet beschouwd kunnen worden als een ernstige poging om een commerciële positie te verkrijgen op de schoenenmarkt in de Benelux en de EU. Verweerder is van mening dat niet is aangetoond dat de ingeroepen oudere merken normaal gebruikt zijn voor de waren waarvoor deze geregistreerd zijn.

16. Verweerder licht toe dat het bestreden merk de titel van een Frans-Australische televisieserie is, vernoemd naar het gelijknamige hoofdpersonage `Vic the Viking`. De serie is gebaseerd op `Wickie de Viking`. Er is bewust voor gekozen om niet de losstaande naam VIC als woordmerk te deponeren, maar de combinatie VIC THE VIKING, omdat hierdoor een duidelijke context en verwijzing naar de televisieserie, c.q. het hoofdpersonage gecreëerd wordt, aldus verweerder. Aangezien de oorspronkelijke serie in de Benelux zeer bekend is, heeft het bestreden merk een inherent sterk onderscheidend vermogen. De ingeroepen merken daarentegen hebben volgens verweerder geen sterk onderscheidend vermogen, omdat het woord VIKING verbonden is met Scandinavië en dus een bepaalde herkomst en kwaliteit weergeeft. Dit wordt volgens verweerder bevestigd door het feit dat er vele merkregistraties met het element VIKING bestaan.

17. Aangezien er meer aandacht naar het eerste deel van een woordmerk uit zal gaan, in dit geval het onderscheidende element VIC, is er naar mening van verweerder geen sprake van overeenstemming

² nu is dit geregeld in Regel 1.15

of hooguit van een zeer zwakke visuele gelijkens tussen de merken. Hetzelfde geldt volgens hem voor de auditieve vergelijking. Bovendien geldt dat het bestreden merk op zijn Engels zal worden uitgesproken vanwege de toevoeging van het lidwoord `the`. Deze context is niet aanwezig in de ingeroepen merken, die derhalve op zijn Nederlands of Frans zullen worden uitgesproken, aldus verweerder. Het bestreden merk heeft een zeer specifieke betekenis doordat het verwijst naar één specifieke persoon of personage en dit ontbreekt in de ingeroepen merken. Hierdoor is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming, maar zijn de merken zelfs verschillend volgens verweerder. Als er al overeenkomsten tussen de merken bestaan, dan worden die volgens verweerder teniet gedaan door de bekendheid van het personage VIC THE VIKING, dan wel door de duidelijke en vaststaande betekenis van het bestreden merk.

18. Met betrekking tot de vergelijking van de waren merkt verweerder op dat het niet mogelijk is om de term `merchandising` in de warenomschrijving te gebruiken. Daarom heeft hij een specifieke beschrijving opgenomen van de aard van de kleding, opdat de waren gedifferentieerd worden van andere waren, er is immers sprake van een niche. Hierdoor is de aard van de waren en het doelpubliek verschillend.

19. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is hoger dan gemiddeld, omdat de consument zorgvuldig nieuwe schoenen uitkiest en past. Ook maakt het een verschil dat het personage Vic the Viking is afgebeeld op de waren, waardoor er direct een verband gelegd zal worden met de serie en het hoofdpersonage en daarom zal het in aanmerking komend publiek niet van mening zijn dat deze waren afkomstig zijn van de onderneming die de VIKING schoenen op de markt brengt.

20. Concluderend verzoekt de verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen, het bestreden merk voor alle waren in te schrijven en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Bewijzen van gebruik

21. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

22. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 11 februari 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 11 februari 2010 tot 11 februari 2015.

23. De oudere merken werden meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen is gegrond.

24. Overeenkomstig regel 1.25 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.

25. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk 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, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

26. 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, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). 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).

27. 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, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

28. Eén van de ingeroepen merken is een Uniemerik (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo.").³ Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerik", luidt als volgt:

"Een Uniemerik waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie 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, ECLI:EU:C:2012:816) 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 (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."

³ Daarbij werd Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 gewijzigd.

30. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt 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 Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Opposant heeft de grondslag van de oppositie beperkt tot de waren 'schoeisel' in klasse 25 (zie overweging 12) en dient om het gebruik van zijn oudere merk te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) Facturen;
- 2) Brochure;
- 3) Flyer;
- 4) Betalingsbewijs;
- 5) Printscreens websites.

32. Na bestudering van de documenten is het Bureau van oordeel dat het ingediende materiaal onvoldoende is om te kunnen concluderen dat er sprake is van normaal gebruik van de ingeroepen merken.

33. Er zijn in totaal tien facturen ingediend, waarvan drie buiten beschouwing worden gelaten vanwege het feit dat deze buiten de relevante periode vallen. Van de zeven resterende facturen worden er vier buiten beschouwing gelaten, aangezien hieruit niet blijkt voor welke waren er gefactureerd is. Er is voor deze facturen ook geen link te leggen met de brochure die voor dit doel werd ingediend. Van de overige drie facturen zijn er twee gericht aan een Belgische firma (2012 en 2013) en is er één gericht aan een Nederlandse firma (2014). De corresponderende bedragen vertegenwoordigen samen voor de drie facturen een totale waarde van 1816 euro (exclusief BTW).

34. In de brochure uit 2015 staan foto's van de laarzen en schoenen die in de collectie van dat jaar zijn opgenomen. Voor één van de facturen werd middels de brochure de link gelegd met de verkochte waren (op de overige facturen stonden de waren expliciet vermeld).

35. De flyer is ongedateerd en het is onduidelijk of deze verspreid werd en in welke oplage. Het betalingsbewijs kan niet in overweging worden genomen, omdat niet blijkt voor welke waren of diensten de betaling werd verricht. De print-screens van de twee websites waarop onder meer laarzen worden aangeboden zijn niet gedateerd en er kan dus niet worden vastgesteld of deze websites in de relevante periode ook actief waren.

36. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk (HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50). Hoe kleiner de commerciële omvang van de exploitatie van het merk, des te noodzakelijker is het om aanvullend bewijsmateriaal over te leggen om eventuele twijfels over het normaal karakter van het gebruik weg te nemen (GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9). Opposant heeft enkel drie relevante facturen ingediend die slechts betrekking hebben op een beperkte kwantiteit en een brochure van de collectie 2015, de overige documenten kunnen niet in overweging worden genomen. Enig extra aanvullend bewijsmateriaal, zoals reclamefolders, brochures of advertenties, ontbreekt. Het normale gebruik van een merk kan 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). Er is niet voldoende bewijsmateriaal ingediend waaruit blijkt welke producten verkocht werden en welke inspanningen werden geleverd om van het merk voorziene producten op de markt te brengen.

37. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken in hun totaliteit niet toereikend zijn om normaal gebruik van het ingeroepen merk gedurende de relevante periode aan te tonen.

B. Overige factoren

38. Verweerder geeft aan dat er nooit een bevestiging is ontvangen dat opposant de voorwaarden onder Regel 1.18, lid 5 UR heeft nageleefd en vraagt derhalve om toepassing van Regel 3.1 UR (zie overweging 14). Het Bureau wijst erop dat Regel 1.18 UR ziet op de ontvankelijkheid van de oppositie en ten tijde van de indiening van de oppositie werd aan deze regel voldaan, aangezien de tenaamstelling van opposant overeenkwam met die van de houder van de ingeroepen merken. Gedurende de procedure zijn de ingeroepen merken, een Uniemerken en een Internationale inschrijving, overgedragen en deze overdracht werd aangetekend in de betreffende registers. Daarmee is de nieuwe houder in de rechten getreden van de indiener van de oppositie (zie hoofdstuk 4.4.1 Overdracht van de Richtlijnen Oppositie). Regel 3.1 UR is niet van toepassing op deze merken en het verzoek van verweerder is ook voor het overige niet begrijpelijk. Deze Regel stelt administratieve eisen aan de manier waarop een verzoek tot het aantekenen van een wijziging in het Benelux register bij het BBIE moet worden ingediend.

C. Conclusie

39. Nu het normaal gebruik van de ingeroepen merken niet is aangetoond, moet op grond daarvan de oppositie worden afgewezen.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2010859 wordt afgewezen.

41. Benelux aanvraag 1304461 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor deze werd ingediend.

42. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 11 oktober 2021



Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Guy Abrams