

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2010922

van 22 februari 2017

Opposant: **Reno Schuh GmbH**
Industriegebiet West
66987 Thaleischweiler-Fröschen
Duitsland

Gemachtigde: **HR Group GmbH Co. KG**
Am Tie 7
49086 Osnabrück
Duitsland

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 893783**

Reno

tegen

Verweerder: **Niegel Profielommanteling Groenlo B.V.**
Den Sliem 47
7141 JE Groenlo
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland


Betwiste merk: **Benelux depot 1309587**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 april 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 1, 6, 17, 19, 20, 27, 35 en 37. Het depot is onder nummer 1309587 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 mei 2015.

2. Op 27 mei 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 893787, met aanduiding van de Europese Unie, van het woordmerk "Reno" ingediend op 22 februari 2006 en ingeschreven op 23 augustus 2007 voor diensten in klasse 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in klasse 35 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 juni 2015. In de loop 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 verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 21 juli 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant meent dat de oppositie gegrond is aangezien de betrokken tekens niet verschillend zijn en er daarom verwarringsgevaar bij de consument bestaat.

10. Opposant legt uit dat het dominante element van het bestreden teken het woord RENO is. Het teken van verweerder verschilt enkel door de visuele en kleurrijke elementen. Beide tekens hebben dezelfde betekenis en klinken ook hetzelfde. Dit veroorzaakt verwarringsgevaar bij de consument. Het is daarbij irrelevant dat verweerder beweert dat hij het merk niet voor handel in schoenen wil gebruiken. Cruciaal is dat dit gezien de aanduiding van klasse 35 in de classificatie mogelijk is, aldus opposant. Nu beide gelijkkluidende tekens kunnen worden gebruikt voor dezelfde waren en diensten is gevaar op verwarring mogelijk. Hierdoor zou verweerder dan van de goede reputatie van opposant, ten minste feitelijk, gebruik maken.

11. Opposant stelt verder nog dat hij een internationaal bedrijf is met ongeveer 500 winkels in Europa zodat het ingeroepen merk weldegelijk door hem wordt gebruikt. Hij licht verder ook nog toe dat hij de door verweerder tijdens onderhandelingspogingen voorgestelde beperking van de diensten tot "alle genoemde diensten zonder betrekking op schoenen" onvoldoende acht.

12. Opposant heeft op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

13. Verweerder is van mening dat op basis van het overgelegde bewijs van gebruik niet middels concrete en objectieve gegevens kan worden vastgesteld dat het Uniemerk RENO in de relevante periode en binnen het relevante grondgebied op normale wijze is gebruikt voor de ingeschreven diensten waarop opposant zich beroept. Verweerder merkt daarbij nog op dat hij geen flyers ontvangen heeft als bewijs van gebruik.

14. Wat de visuele vergelijking tussen de tekens betreft, meent verweerder dat het beeldelement in het bestreden teken een opvallende plaats inneemt. Hij stelt dat het feit dat een teken een element van een ander merk bevat niet automatisch betekent dat de betrokken tekens overeenstemmend zijn. Aan het overeenstemmende gedeelte zijn opvallende elementen toegevoegd die niet voorkomen in het ingeroepen recht en die het bestreden teken een andere totaalindruk geven. De beeldelementen en de positionering daarvan, de gebruikte kleuren en het bijzondere lettertype geven het bestreden teken bovendien een extra onderscheidend karakter. Verweerder besluit daarom dat er in visueel opzicht verschillen zijn tussen de betrokken tekens. Begripsmatig stemmen de tekens volgens verweerder niet overeen. Het woorddeel RENO heeft zowel in het ingeroepen recht, als in het bestreden teken geen beschrijvend karakter. Verweerder heeft echter wel een associatie willen maken met 'renovatiwerkzaamheden'. Het is daarentegen volstrekt onlogisch dat RENO in het ingeroepen recht eveneens verwijst naar 'renovatiwerkzaamheden'. Een begripsmatig overeenstemmend element komt in het ingeroepen recht derhalve niet voor. Verweerder besluit dat de totaalindruk van de te vergelijken tekens niet met elkaar overeenstemt. Het relevante publiek zal de tekens dan ook niet met elkaar verwarren.

15. Verweerder stelt verder dat de diensten in klasse 35 van het bestreden teken waartegen de oppositie gericht is sterk verschillen van de diensten van opposant.

16. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is zeer hoog, aldus verweerder. De betrokken diensten zijn zeer specifiek. De desbetreffende producten die bij deze diensten worden aangeboden zijn geenszins alledaagse aankopen en worden dan ook met veel aandacht en zorg door het publiek

gekozen nu deze aan de specifieke eisen en voorkeur van de betreffende consument dienen te voldoen. Het hoge aandachtsniveau zorgt voor een extra lage mate van verwarringsgevaar.

17. Verweerder besluit daarom dat er geen gevaar voor verwarring zal optreden bij het publiek tussen de betrokken tekens. Hij verzoekt bijgevolg het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

18. 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 1 mei 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 1 mei 2010 tot 1 mei 2015.

19. 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.

20. 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.

21. 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).

22. 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).

23. 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).

24. Het ingeroepen recht is een internationaal merk met aanduiding van de Europese Unie zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad

van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (Uniemerkt) (hierna: "EUMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

*"Een Uniemerkt 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."*¹

25. 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 Unie" (eerder "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."

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

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

1. Acht facturen dd. 2013 en vier facturen dd. 2012 van de Duitse onderneming Media Team, alle gericht aan opposant. Ze betreffen de verspreiding van drukwerk in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk via verschillende RENO filialen van opposant in Duitsland.
2. Negen Duitstalige flyers en promotiebrochures voor schoenen, aangeboden onder het merk Reno, waarin telkens verwezen wordt naar de website www.reno.de. Geen van deze documenten vermeldt een datum.

28. Het Bureau stelt vast dat alle stukken van opposant in het Duits zijn opgesteld. Er zij hier aan herinnerd dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Deze stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (regel 1.24 UR). Het Bureau overweegt dat zowel de facturen als het promotiemateriaal

¹ De EUMVo 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, behalve wat betreft de vervanging van de termen "Gemeenschapsmerk" en "Gemeenschap" door respectievelijk "Uniemerkt" en "Unie".

(stukken 1 en 2) naar hun aard als zodanig herkenbaar zijn. Derhalve zijn deze stukken voldoende begrijpelijk en kunnen ze hier in aanmerking worden genomen.

29. Wat de facturen (stuk 1) betreft, merkt het Bureau op dat deze alle afkomstig zijn van Media Team en gericht zijn aan opposant voor de verspreiding van drukwerk. Alle facturen dateren van binnen de relevante periode. Deze facturen tonen echter geen gebruik aan van het ingeroepen merk voor de diensten waarop de oppositie betrekking heeft. Bovendien overweegt het Bureau nog dat opposant slechts een zeer beperkt aantal facturen overlegt, slechts twaalf, waarvan er zeven bedragen vermelden van amper een paar euro. Daarnaast hebben deze facturen ook enkel betrekking op Duitsland. Het Bureau besluit dat uit deze facturen dan ook niet kan opgemaakt worden of het ingeroepen merk daadwerkelijk gebruikt wordt in de Europese Unie voor de diensten waarvoor het is ingeschreven.

30. Het overgelegde promotiemateriaal (stuk 2) bevat informatie over de aanbieding van schoenen in Duitsland onder het merk RENO. Deze stukken zijn niet gedateerd. Dat deze stukken niet gedateerd zijn brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee 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; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald; oppositiebeslissing BBIE, HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008). Echter, als zelfstandig bewijs, dat wil zeggen, zonder aanvullende informatie of andere ondersteunende gegevens, kunnen deze stukken sowieso niet als zodanig de conclusie van normaal gebruik van het merk rechtvaardigen voor de betrokken diensten. Dergelijk aanvullende informatie ontbreekt hier. Het Bureau stelt bovendien nog vast dat het promotiemateriaal geen informatie verschaft over de duur en omvang van het gebruik van het ingeroepen recht voor deze diensten, dat het enkel betrekking heeft op Duitsland en dat het ook in hoeveelheid te beperkt is. Het overgelegde promotiemateriaal is bijgevolg dan ook onvoldoende om gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen.

31. In zijn begeleidend schrijven bij het overmaken van de stukken 1 en 2 verwijst opposant ook nog algemeen naar zijn websites www.reno.de en www.reno.at. Hij legt echter geen stukken over die betrekking hebben op deze websites. Het Bureau merkt op dat het louter voeren van websites onder een bepaalde merknaam nog geen gebruik aantoont van het ingeroepen recht voor de betrokken diensten. Dat er sprake is van websites in Duitsland en Oostenrijk waarop schoenen worden aangeboden onder het merk RENO geeft nog geen informatie over de daadwerkelijke verkoop van deze producten, de omvang ervan en in welke landen deze verkoop heeft plaatsgevonden en dus over het gebruik van het ingeroepen recht voor de betrokken diensten.

32. Het Bureau overweegt nog dat de diensten waarvoor het ingeroepen Uniemerksmerk is ingeschreven in klasse 35 groothandels- en retaildiensten met betrekking tot de verkoop van allerlei soorten producten betreffen. Zij zijn dus bestemd voor het grote publiek dat zich in de gehele Europese Unie bevindt. Derhalve dient dan ook aangetoond te worden dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen. Opposant legt hier echter een heel beperkt aantal stukken voor. Deze zijn op zich, alsook in hun totaliteit onvoldoende om gebruik aan te tonen van het ingeroepen recht in de Europese Unie.

33. Geconcludeerd kan worden dat de stukken geenszins aard, tijdstip, omvang of plaats van gebruik van het merk in de Europese Unie bewijzen (zie in dit verband ook GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011). Bewijsmateriaal dat de diensten daadwerkelijk op de markt zijn aangeboden, wordt niet aangedragen, maar zou moeten worden afgeleid uit de beperkte overgelegde stukken. Echter, het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens 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, T-131/06, 30 april 2008; Vogue, reeds aangehaald). De stukken zijn derhalve in totaliteit niet toereikend om normaal gebruik van het ingeroepen recht gedurende de relevante periode aan te tonen.

B. Overige factoren

34. Bij het voorbereiden van de beslissing heeft het Bureau geconstateerd dat verweerder in zijn argumenten stelt geen flyers als bewijs van gebruik te hebben ontvangen. (zie overweging 13). Nu het Bureau al vastgesteld heeft dat het door opposant ingediende bewijs van gebruik onvoldoende is om het normaal gebruik van het ingeroepen merk aan te tonen, heeft het Bureau het om proceseconomische redenen niet nodig geacht de debatten nog te heropenen en verweerder alsnog op deze stukken te laten reageren aangezien deze reactie toch geen invloed meer zal hebben op de uitkomst van deze beslissing.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

36. De oppositie met nummer 2010922 wordt afgewezen.

37. Het Benelux depot met nummer 1309587 wordt ingeschreven

38. 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, 22 februari 2017

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier