

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011018
van 4 januari 2017

Opposant: **SAM OUTILLAGE, Société par actions simplifiée**
60 Boulevard Thiers
42000 Saint Etienne
Frankrijk

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 2681245**

SAM

Ingeroepen recht 2: **Internationale registratie 186906**

SAM

Ingeroepen recht 3: **Internationale registratie 992662**

SAM

tegen

Verweerder: **PGZ International B.V.**
Loodsboot 19
3991 CJ Houten
Nederland

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1303503**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 27 januari 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in de klassen 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 22, 24 en 25. Het depot is onder nummer 1303503 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 mei 2015.

2. Op 29 juni 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 2681245 van het woordmerk SAM, ingediend op 12 april 2002 en ingeschreven op 5 januari 2006 voor waren in de klassen 6, 7, 8, 9, 16, 20, 21 en 25;
- Internationale inschrijving 186906 van het woordmerk SAM, met geldigheid in de Benelux, ingediend op 12 augustus 1955 voor waren in de klassen 6, 7, 8 en 21;
- Internationale inschrijving 992662 van het woordmerk SAM, met geldigheid in de Benelux, ingediend op 22 januari 2009 en ingeschreven op 16 juli 2009 voor waren in klasse 18.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 7, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 22, 24 en 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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 1 juli 2015. Op 21 augustus 2015 heeft verweerder zijn depot beperkt door klasse 25 van zijn merkaanvraag te schrappen. Deze beperking werd door het Bureau aan partijen medegedeeld op 4 september 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 van de procedure is afgerond op 11 april 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat het merk SAM bijna 100 jaar bestaat en in de sector van het gereedschap een gevestigde onderneming is.

10. Opposant verwijst naar een eerdere oppositieprocedure tussen dezelfde partijen bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), waarbij opposant grotendeels in het gelijk is gesteld. In die zaak ging het om een depot waarin eveneens het wordelement SAM was opgenomen.

11. Volgens opposant zijn de onderhavige waren bestemd voor het grote publiek, zijnde zowel een professioneel publiek als particulieren. Opposant betoogt dat de waren van de ingeroepen rechten identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren van het bestreden teken.

12. In het kader van de vergelijking van de tekens betoogt opposant dat het ingeroepen recht integraal is opgenomen in het bestreden teken. Verder vormen de figuratieve elementen van het bestreden teken het enige visuele verschil en zijn de kleuren louter decoratief. Volgens opposant worden de wordelementen hetzelfde uitgesproken en zijn de tekens derhalve auditief identiek. Opposant betoogt dat het gemiddelde publiek het woord SAM zal opvatten als een jongensnaam. De tekens zijn dus ook begripsmatig identiek, aldus opposant.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

14. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in met betrekking tot de ingeroepen rechten, waarbij opposant aangeeft dat de oppositie enkel is gebaseerd op klasse 7, 8, 9, 16, 20 en 21.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder merkt ten eerste op dat hij ook houder is van een andere merkregistratie waarin het woord SAM is opgenomen voor producten in klasse 21 en dat opposant zich tegen deze registratie nooit heeft verzet.

16. Verweerder licht toe dat het bestreden teken voornamelijk wordt gebruikt voor verf- en schildergereedschappen, alsmede enkele huishoudelijke artikelen. Deze producten worden uitsluitend geleverd via doe-het-zelf winkels van derde partijen, onder meer de HUBO in België.

17. Met betrekking tot de door opposant ingediende documenten ter ondersteuning van zijn argumenten stelt verweerder dat deze documentatie niet in de taal van de procedure, maar in het Frans en Engels zijn opgesteld. Verweerder stelt zich op het standpunt dat deze documentatie om die reden buiten beschouwing dient te worden gelaten. Daarnaast betoogt verweerder dat uit deze documentatie geenszins het gebruik van de ingeroepen rechten volgt.

18. De bewijzen van gebruik die opposant op verzoek van verweerder heeft ingediend hebben uitsluitend betrekking op een deel van de waren in klasse 7, 8, 9, 16, 20 en 21 van de ingeroepen rechten. Dit wordt volgens verweerder ook door opposant bevestigd in de begeleidende brief bij de gebruiksbewijzen. Voor de overige waren van opposant is derhalve geen gebruik aangetoond. De ingediende gebruiksbewijzen zijn volgens verweerder onvoldoende om aan te tonen dat de ingeroepen rechten zijn gebruikt voor de betreffende waren. In dit kader stelt verweerder dat in deze documenten het woord SAM deel uitmaakt van een complex logo, hetgeen het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten beïnvloedt. Volgens verweerder is het ingeroepen recht derhalve niet gebruikt zoals geregistreerd.

19. Verder betoogt verweerder dat de door opposant ingediende catalogus niet is gedateerd en dat niet uit de catalogus kan worden afgeleid dat de waren de merknaam SAM dragen. Aangezien uit de catalogus volgt dat opposant ook merken van derden verkoopt, kan volgens verweerder op basis hiervan niet worden geconcludeerd dat de ingeroepen rechten daadwerkelijk voor deze producten worden gebruikt. Met betrekking tot de facturen stelt verweerder dat hieruit niet duidelijk valt af te leiden welke producten er zijn verkocht, omdat de omschrijving van het product niet altijd strookt met de referentie in de catalogus. Daarnaast stelt verweerder dat de facturen

hoogstens aantonen dat er een kleine hoeveelheid producten is verkocht. De omvang en frequentie hiervan, alsmede de hiermee gegenereerde omzet is volgens verweerder onvoldoende om het bewijs te leveren van normaal en regelmatig gebruik in de Europese Unie. Evenmin volgt uit de facturen dat deze producten het merk SAM dragen.

20. Verweerder betoogt verder dat in het algemeen wordt aangenomen dat korte merken minder onderscheidend vermogen hebben dan langere merken en dat om die reden de beschermingsomvang kleiner is. Ook is er volgens verweerder sprake van een beperkt onderscheidend vermogen, omdat er vele SAM merken co-existeren voor producten in klasse 20 en 21. Bovendien is SAM een veelvoorkomende voornaam in de Europese Unie en heeft dit woord ook om die reden slechts een beperkt onderscheidend vermogen, aldus verweerder.

21. In het kader van de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat de figuratieve elementen de totaalindruk van het bestreden teken sterk beïnvloeden. De letters staan in het bestreden teken ook ver uit elkaar en elke letter bevindt zich in een ander vak. Dit zal volgens verweerder bij de consument de indruk wekken dat de letters los van elkaar moeten worden uitgesproken. Het publiek zal het bestreden teken dan ook eerder opvatten als een afkorting en niet als een voornaam, aldus verweerder.

22. Indien het Bureau van oordeel is dat de ingediende gebruiksbewijzen voldoende zijn, dan stelt verweerder zich op het standpunt dat de waren waarvoor enige gebruiksbewijzen zijn ingediend niet soortgelijk zijn aan de waren van het bestreden teken.

23. Verweerder concludeert dat de oppositie dient te worden afgewezen en verzoekt het Bureau om de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

24. 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 4 mei 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 4 mei 2010 tot 4 mei 2015.

25. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. 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.

27. 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).

28. 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).

29. 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).

30. Het eerste ingeroepen recht betreft een Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerk), zodat de gebruiksverplichting met betrekking tot dit merk wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

"Een Uniemerken 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."

31. 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" 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 Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerken 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."

32. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerken 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

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

1. Uittreksel van de Franstalige website van deposant, inhoudende een overzicht van de geschiedenis van SAM Outillage;
2. Engelstalige oppositiebeslissing EUIPO (B1786915), inzake een geschil tussen dezelfde partijen, waarin is beslist dat de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen;
3. Kopie van een Franstalige algemene productcatalogus, niet gedateerd, waarbij op de laatste pagina de adressen van drie bedrijfslocaties worden vermeld, in Frankrijk, België en in Spanje;
4. Kopie van een Franstalige productcatalogus uit 2014;
5. Kopieën van een catalogus uit 2015, in verschillende talen, waaronder Nederlands;
6. Kopieën van 165 facturen gedateerd tussen 14 januari 2011 en 23 oktober 2015, waarbij bij een aantal facturen de verkoopprijzen onleesbaar zijn gemaakt;
7. Uittreksel van de website www.sam-outillage.fr, met daarop verwijzingen naar digitale catalogi in verschillende talen.

34. Wat de taal van de ingediende stukken betreft (zie punt 17), zij eraan 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). De meeste stukken zijn ingediend in het Frans of het Engels. Vooreerst zij opgemerkt dat het Frans een voertaal is in de Benelux en dat ook het Engels voor de meeste inwoners van de Benelux vrij gangbaar is. De ingediende stukken betreffen voornamelijk voorlichtingsmateriaal, in de vorm van catalogi en uittreksels van een website, alsmede facturen. Hieruit valt naar hun aard duidelijk af te leiden om welke producten het gaat, aangezien er sprake is van voldoende beeldmateriaal en er gebruik wordt gemaakt van productcodes. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de ingediende stukken voldoende begrijpelijk zijn als bewijsstukken.

35. Opposant geeft zelf aan dat de oppositie is gebaseerd op een deel van de waren in de klassen 7, 8, 9, 16, 20 en 21 van de ingeroepen rechten en dient ook enkel voor deze waren bewijzen voor gebruik in (zie punt 14). Opposant verwijst in zijn opsomming van waren bij klasse 20 ook naar de waren "tassen, met name lege gereedschapstassen". Deze waren horen echter thuis in klasse 18 van het derde ingeroepen recht en niet klasse 20 van het eerste ingeroepen recht. Het Bureau zal uitsluitend het bewijs van gebruik met betrekking tot de door opposant opgesomde waren beoordelen. Het betreft derhalve de volgende waren:

Kl 7 Werktuigmachines, slijpmachines en boren;

Kl 8 Handgereedschap en- instrumenten, met de hand te bedienen; metsel- en schildergereedschap; scharen; messen;

Kl 9 Meetinstrumenten en metrische meetapparatuur; veiligheidshelmen, beschermende handschoenen en veiligheidsbrillen;


Kl 16 Materiaal voor kunstenaars en penselen;

Kl 18 Tassen, met name lege gereedschapstassen;

Kl 20 Gereedschapskoffers; tassen, met name lege gereedschapstassen; werkbanken;

Kl 21 Borstels, staalwol, reinigingsmateriaal.



36. Het teken SAM wordt in de catalogus en de facturen veelal als volgt gebruikt:  (hierna: "het SAM-logo"). Het ingeroepen recht betreft een woordmerk. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007; HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers). Anders dan verweerder stelt (zie punt 18) geldt dit naar het oordeel van het Bureau ook voor het gebruikte logo, aangezien het woord SAM in het logo duidelijk naar voren komt en het onderscheidend vermogen niet aantast.

37. Na bestudering van de stukken valt verder het volgende op.
38. Uit de uittreksels van de website van opposant, alsmede de oppositiebeslissing van het EUIPO (bewijsstukken 1, 2 en 7) volgt niet in welke hoeveelheid en in welke landen de onderhavige waren zijn verkocht. Weliswaar bestaat het bedrijf SAM Outillage bijna 100 jaar, maar deze documenten laten verder niet zien dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt gedurende de relevante periode voor de waren in kwestie.
39. Dit volgt evenmin uit de ingediende catalogi (bewijsstukken 3, 4 en 5), omdat hieruit niet kan worden afgeleid in welke landen deze zijn verspreid en in welke omvang deze verspreiding heeft plaatsgevonden. Dit blijkt niet uit de enkele vermelding van de adressen van de hoofdkantoren van opposant in Frankrijk, Spanje en België. Bovendien is de meest uitgebreide catalogus (bewijsstuk 3) niet gedateerd en bevat de Nederlandstalige catalogus (bewijsstuk 5) enkel producten waarop een ander merk staat afgebeeld.
40. Het Bureau stelt vast dat bijna alle ingediende facturen (bewijsstuk 6) binnen de relevante periode vallen. De meeste facturen hebben betrekking op België (89) en Frankrijk (57), gericht aan ongeveer 50 verschillende afnemers. De overige facturen zien op Spanje (7), Luxemburg (5), Nederland (2) en Portugal (1). Opposant heeft in zijn toelichting bij de gebruiksbewijzen per categorie gereedschap aangegeven welke facturen hierop betrekking hebben. Dit overzicht wordt grotendeels bevestigd door de productnummers die zowel in de facturen, als in de catalogi worden vermeld.
41. De combinatie van facturen en catalogi laat derhalve zien dat er verschillende gereedschappen, zoals boormachines, hamers en linialen daadwerkelijk zijn verkocht onder het merk "SAM", voornamelijk in België en Frankrijk. Uit de afbeeldingen in de catalogi blijkt echter dat een deel van de producten, zoals de veiligheidsbrillen, kwasten en bezems, niet het merk "SAM" dragen. Het is mogelijk dat deze producten niet zijn verkocht onder de ingeroepen rechten, aangezien in de catalogi staat vermeld dat opposant ook producten verkoopt van andere merken. Weliswaar bevatten de facturen, alsmede de catalogi, het SAM-logo onder- of bovenaan de pagina's, maar dit toont niet aan dat er daadwerkelijk producten zijn verkocht die het merk "SAM" dragen (zie GEU, VOGUE, T-382/08, 18 januari 2011).
42. Ten aanzien van de gereedschapstassen in klasse 18 van het derde ingeroepen recht (Internationale inschrijving 992662 met gelding in de Benelux) wordt nog opgemerkt dat een deel van de facturen voor deze waren niet zien op de Benelux, maar betrekking hebben op Frankrijk.
43. Los van de voorgaande overwegingen is het Bureau van oordeel dat voor zover uit de stukken kan worden afgeleid dat de ingeroepen rechten zijn gebruikt voor de relevante waren, het aantal verkochte producten bijzonder laag is. Uit de stukken, alsmede de toelichting van opposant, blijkt immers van geen enkel type gereedschap dat meer dan 80 stuks zijn verkocht, met uitzondering van de meetlinten (ongeveer 100). Voor sommige producten ligt dit aantal zelfs onder de 20, zoals de veiligheidsbrillen, gereedschapstassen en -koffers en werkbanken. Deze aantallen zijn laag, met name in het licht van het feit dat de onderhavige producten naar hun aard een ruime markt beslaan. Daarnaast hebben de facturen betrekking op vijf verschillende landen gedurende een periode van 4,5 jaar.
44. Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het aan de orde zijnde merk dient met name rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen (zie arrest HvJEU, La Mer Technology, reeds aangehaald). Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder deze merken verhandelde waren of diensten worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van deze merken, en omgekeerd. Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is de

noodzaak dat de houder van het merk extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels over het normaal gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen (GEU, VOGUE, reeds genoemd).

45. Het Bureau is van oordeel dat de ingediende stukken de lage hoeveelheid verkochte producten niet verklaren. 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 facturen en catalogi ingediend. Aanvullende informatie, zoals jaarverslagen met omzetcijfers die een beter beeld kunnen geven van de totale omzet voor de relevante producten, ontbreekt. De bewijsstukken geven derhalve geen duidelijk beeld en 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, Vitakraft, reeds aangehaald, zie ook punt 29).

Conclusie

46. Voor zover de stukken überhaupt aantonen dat het merk voor de waren werd gebruikt, is de omvang van dit gebruik zo beperkt, gezien de grootte van deze potentiële markt, 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 (zie ook Hof van Beroep Brussel in de zaak APPASIONATO ARTE van 12 oktober 2010, 2009/AR/2755). Evenmin is er sprake van normaal gebruik van het teken op een wijze waarbij in de Europese Unie marktaandeelen worden behouden (zie in dit verband HvJEU in de zaak Onel, reeds geciteerd). Het Bureau concludeert dan ook dat het overgelegde materiaal onvoldoende toereikend is om normaal gebruik van de ingeroepen rechten aan te nemen voor de waren waarvoor zij werden geregistreerd.

B. Overige factoren

47. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar de uitspraak van het EUIPO in een, naar zijn mening, vergelijkbare oppositie (zie punt 10), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak, alsmede de stellingen en stukken die partijen hebben ingediend (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

48. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder en het feit dat opposant hiertegen geen oppositie heeft ingesteld (zie punt 15) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

49. Voor wat betreft het argument van verweerder dat andere merkregistraties ook het woord SAM bevatten (zie punt 20), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existent van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existent erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd hiertoe geen bewijs geleverd door verweerder.

C. Conclusie

50. Aangezien het normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2011018 wordt afgewezen.

52. Het Benelux depot met nummer 1303503 wordt ingeschreven.

53. 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, 4 januari 2017

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: François Veneri