



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2013116

van 3 september 2018

Opposant: **Huawei Technologies Co., Ltd.**
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518129
China

Gemachtigde: **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Uniemerk inschrijving 9967373**



tegen

Verweerder: **Tuinadvies BVBA**
Ringlaan 48
9900 Eeklo
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1350303**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 maart 2017 heeft verweerder een depot ingediend van het gecombineerde woord-



/beeldmerk **TUINADVIES**, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 21, 35 en 44. Het depot is onder nummer 1350303 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 20 maart 2017.

2. Op 22 mei 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien 20 mei 2017 op een maandag viel, is de indiening van de oppositie tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De oppositie is gebaseerd op de eerdere Uniemark inschrijving 9967373, ingediend op 13 mei 2011 en ingeschreven op 16 december 2011 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45, van het zuivere beeldmerk:



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 23 mei 2017. 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 verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. De administratieve fase is afgerond op 24 januari 2018.

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 van opposant

9. Volgens opposant dient de beschrijvende term "TUINADVIES" in het teken buiten beschouwing te worden gelaten en alleen naar het logo te worden gekeken.

10. Op visueel vlak acht opposant de tekens in hoge mate overeenstemmend, gezien ze allebei uit kegelvormige objecten bestaan die samen een halve cirkel vormen. Opposant herinnert er hierbij aan dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

11. Een auditieve vergelijking is niet mogelijk, aldus opposant, aangezien het oudere merk en het betwiste teken zuivere beeldmerken zijn. Beide zijn bovendien fantasielogo's, waardoor een conceptuele vergelijking eveneens niet mogelijk is.

12. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, beperkt opposant de oppositie niet, maar gaat hij enkel in op de relevante waren van het oudere merk. Hij is van mening dat het grootste gedeelte van de betwiste waren in klasse 21 identiek is aan de oudere waren in klasse 21. Daarnaast is een groot gedeelte van deze waren ook soortgelijk. De diensten in klasse 35 zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren in de klassen 21 en 31 van het oudere merk, aldus nog opposant. De diensten in klasse 44 acht hij identiek en soortgelijk.

13. Opposant concludeert op basis van het voorgaande dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen.

14. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder heeft opposant gebruiksbewijzen ingediend. Volgens opposant blijkt hieruit gebruik voor de diensten in klasse 35.

B. Reactie van verweerder

15. Verweerder verzoekt in eerste instantie om bewijzen van gebruik.

16. In reactie op de gebruiksbewijzen en de argumenten van opposant, is verweerder van mening dat opposant geenszins voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan het normaal gebruik. De print-outs van de website tonen telkens bovenaan de webpagina het logo in rood, in combinatie met het merk "HUAWEI". Het geregistreerde merk bestaat uit 8 delen met daarin een kleurschakering, daar waar het teken, volgens verweerder, altijd gebruikt wordt in een egale rode kleur.

17. Verder meent verweerder dat het louter aanwezig zijn gedurende een aantal jaren bovenaan een webpagina niet als normaal gebruik kan worden beschouwd voor de ingeroepen diensten van klasse 35. Er worden voor de overige klassen geen stukken ingediend, waardoor het gebruik hiervoor niet is bewezen, aldus verweerder. Gelet op deze feiten, is verweerder van mening dat de oppositie afgewezen dient te worden wegens niet-gebruik van dit merk in het relevante territorium.

18. Voor het geval waar het Bureau toch van mening zou zijn dat er sprake is van normaal gebruik, dient verweerder argumentatie met betrekking tot het verwarringsgevaar in. Hij stelt dat blijkt uit de waren- en dienstenomschrijving van het teken, dat verweerder dit wenst te gebruiken in de sector van

decoratie voor buitenshuis, bloemen en planten. Dit staat volgens hem mijlenver af van de technologiesector.

19. Visueel is het merk van opposant een zuiver beeldmerk, terwijl het teken een gecombineerd woord-/beeldmerk is. Het teken stelt een bloem met zes gelijke oranje bloemblaadjes voor, met daaronder het woord "TUINADVIES". Het merk daarentegen bestaat uit acht onregelmatig gevormde lobben die allen een andere vorm en afmeting hebben, aldus verweerder.

20. Auditief kan het merk van opposant niet worden uitgesproken. In tegenstelling tot wat opposant beweert, is verweerder van mening dat dat zijn teken als "TUINADVIES" zal worden uitgesproken. Conceptueel verwijst het beschrijvende woord "TUINADVIES" duidelijk naar "raadgevingen met betrekking tot de tuin", daar waar het merk van opposant geen betekenis heeft. Verweerder concludeert dat beide merken in hun geheel verschillend zijn.

21. Verweerder merkt op dat opposant alleen stukken indiende ter ondersteuning van de diensten in klasse 35. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, stelt verweerder dat de waren in klasse 21 en de diensten in klasse 44 verschillend zijn van de diensten van opposant in klasse 35. Voor wat betreft deze diensten in klasse 35 merkt verweerder op dat de diensten van opposant in deze klasse alleen te maken hebben met "telefonie en elektrische artikelen". Dit maakt hen niet soortgelijk met de waren en diensten van verweerder.

22. Het relevante publiek kan volgens verweerder gezien worden als de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau.

23. Verweerder is van mening dat de oppositie op grond van het voorgaande afgewezen dient te worden. Hij verzoekt de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

24. Met 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 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 maart 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 20 maart 2012 tot 20 maart 2017.

25. 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 voor dit merk 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: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:438), 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, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

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, 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).

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

30. Het ingeroepen recht is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk). 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."). 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."

31. 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.”

32. 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 Gemeenschap 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 in klasse 35 (zie supra, 14) de volgende stukken in:

- 1) screenshots van de website www.huawei.com van januari 2012 t.e.m. november 2017 via WaybackMachine;
- 2) 7 nieuwsartikelen.

34. De webpagina's die getoond worden via de screenshots van het Wayback-overzicht vermelden het volgende logo bovenaan de pagina:



In tegenstelling tot hetgeen verweerder beweert, is het beeldelement niet egaal rood (zie punt 16), maar zit er een kleurverloop in het rood. Dit beeldelement wordt echter wel steeds gevolgd door het wordelement "HUAWEI". Een enkele pagina toont eveneens het logo in het wit:



35. Voor wat betreft screenshots via de "Wayback Machine" dient opgemerkt dat het Hof van Beroep te Brussel in de zaak "EUPAGESJAUNES" (2008/AR/2212, dd. 16 februari 2010) het volgende heeft gesteld *"het Wayback-overzicht levert derhalve geen enkele indicatie omtrent het bezoek van een site door internetsurfers, net zomin als het aangeeft dat de inhoud van een site merkgebruik voor waren en diensten bevat"*. Dit geldt eveneens voor de ingediende stukken in deze zaak. Los van het feit dat het logo steeds in het rood wordt weergegeven of een enkele keer in het egaal wit, wordt het steeds vergezeld van het wordelement "HUAWEI" en zeggen de stukken niks over merkgebruik van het beeldelement voor de diensten in klasse 35. De stukken tonen enkel dat er een website heeft bestaan, maar geven geen indicatie over het gebruik als merk voor waren of diensten.

36. Van de zeven nieuwsberichten tonen er 2 het volgende logo:



37. Het betreft artikels van de websites ad.nl en techpulse.be. Een persbericht van de website www.huawei.com vermeldt het logo met daarnaast het wordelement "HUAWEI". De overige stukken vermelden niet het logo. Deze stukken tonen geenszins aan dat het ingeroepen zuiver beeldmerk normaal gebruikt is in de relevante periode voor de waren en diensten. Zo spreken deze over aangekondigde investeringen en aanwervingen van opposant in Europa en in algemene termen over de omzet van opposant, maar hieruit blijkt niet het gebruik van het ingeroepen beeldmerk in relatie tot de waren en diensten. Iedere verdere onderbouwing dan wel bewijsmateriaal met betrekking tot het beeldmerk ontbreekt.

38. De overgelegde stukken volstaan niet om het normaal gebruik in de Europese Unie van het ingeroepen recht in klasse 35 aan te tonen.

Conclusie

39. In het licht van de voorgaande overwegingen, concludeert het Bureau dat het overgelegde materiaal niet toereikend is om normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te nemen voor alle waren en diensten. Immers zijn de ingediende stukken met betrekking tot klasse 35 ontoereikend en geeft opposant zelf aan geen stukken in te dienen voor de overige klassen, waardoor hiervoor eveneens geen bewijs wordt geleverd.

B. Conclusie

40. Aangezien opposant er niet in slaagt normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, dient er niet meer te worden toegekomen aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2013116 wordt afgewezen.

42. Het Benelux depot met nummer 1350303 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponeerd.

43. De opposant is 1.030 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, 3 september 2018

Diter Wuytens
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul