

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014377
van 20 augustus 2020

Opposant: **Robert Bosch GmbH**
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Duitsland

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Uniemerkt 000067694**



tegen

Verweerder: **Hoppmann International B.V.**
Rollepaal 13
7701 BR Dedemsvaart
Nederland


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

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1376187**

hoppmann

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 juni 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in de klassen 7 en 9. De aanvraag is onder nummer 1376187 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 juni 2018.

2. Op 16 augustus 2018 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere inschrijving van het Uniemerken 000067694 van het



beeldmerk, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 14 oktober 1999 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42.

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

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren van de betwiste merkaanvraag en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen oudere merk. In de loop van de procedure heeft de opposant de grondslag van de oppositie beperkt tot de waren en diensten in de klassen 7, 9 en 42.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 20 augustus 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er argumenten ingediend en werden door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik overgelegd. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 29 juli 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

9. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het bestreden merk niet ingeschreven moet worden:

- Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en*

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.

betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: "*Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.*"²

A. Argumenten opposant

10. De onderneming van opposant werd opgericht in 1881 en is momenteel actief in 150 landen. De jaaronzet over 2018 bedroeg 77,9 miljoen euro, aldus opposant. Dit betreft vermoedelijk een typefout, aangezien uit de bijgevoegde bijlagen blijkt dat dit 77,9 miljard (onderlijning Bureau) euro was.

11. Volgens opposant wordt onder het oudere ingeroepen merk een veelheid van producten verhandeld in verschillende sectoren. Het merk wordt al decennialang gebruikt, volgens opposant onder andere in combinatie met het woordmerk BOSCH. Door het grootschalige gebruik geniet het merk een enorme bekendheid en vertegenwoordigt het een enorme mate van goodwill. Volgens opposant bezit het oudere merk een groot inherent onderscheidend vermogen en opposant beroept zich daarnaast op de grote bekendheid en het aldus toegenomen onderscheidend vermogen. Er zal daardoor sneller sprake zijn van gevaar voor verwarring.

12. Ten aanzien van de visuele vergelijking van de merken stelt opposant dat de consument het beeldelement van het betwiste merk als het dominante element zal beschouwen, aangezien dit het meest in het oog springt. Het neemt bovendien een duidelijke zelfstandige plaats in binnen het samengestelde merk als geheel. Het wordelement in het betwiste merk, HOPPMANN is volgens opposant een loutere verwijzing naar de handelsnaam van verweerder, waarmee het onderscheidend vermogen des te meer gelegen is in het figuratieve element van het merk. Opposant vergelijkt het ingeroepen merk vervolgens met het figuratieve element van het betwiste merk en stelt dat het centrale element in beide bestaat uit een horizontale balk met aan beide zijden een verticale figuur. De positie van de overeenstemmende centrale elementen is identiek en van gelijke grootte. Daarnaast worden beide omringd door respectievelijk een cirkel en een vierkant. Volgens opposant geldt dat een overeenkomst in een beeldelement dat visueel op een identieke of soortgelijke wijze wordt waargenomen, kan leiden tot visuele overeenstemming, zelfs indien het oudere merk slechts bestaat uit een beeldmerk en het betwiste merk eveneens een wordelement bevat. Opposant concludeert dat de merken in hun visuele totaalindruk zeer sterk overeenstemmen.

13. In begripsmatig opzicht stelt opposant dat de centrale figuur in beide merken een imaginaire gereedschapstool betreft en dat dit de associatie opwekt met techniek of technische apparatuur. Volgens opposant stemmen de merken begripsmatig in hoge mate overeen.

14. Een auditieve vergelijking is niet aan de orde, omdat alleen het betwiste merk elementen bevat die kunnen worden uitgesproken, aldus opposant.

² Deze oppositie werd ingediend na 1 juni 2018, datum van inwerkingtreding van de Protocollen van 21 mei 2014 en 16 december 2014, op basis waarvan het mogelijk is deze grond in te roepen.

15. De opposant meent dat er ten aanzien van de vergelijking van de waren van het betwiste merk enerzijds en de waren en diensten van het oudere merk anderzijds sprake is van gelijke en/of overeenstemmende waren en diensten.

16. Volgens de opposant bestaat het relevante publiek uit een professioneel publiek met een gemiddeld aandachtsniveau.

17. Zoals eerder aangegeven is opposant van mening dat het oudere merk aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen door het langdurig en intensief gebruik ervan binnen de Europese Unie, onder andere in de Benelux.

18. Volgens opposant lijkt verweerder met het betwiste merk mee te willen liften op de wereldwijde bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Verweerder trekt door dit gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk.

19. 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 en verweerder in de kosten te verwijzen.

20. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijs van normaal gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijs van normaal gebruik van het ingeroepen oudere merk.

22. In reactie op de overgelegde bewijzen van gebruik stelt verweerder dat opposant er, ondanks de enorme hoeveelheid overgelegde stukken, niet in slaagt om het normaal gebruik van het oudere merk aan te tonen. Uit brochures, voorraadlijsten en offertes alleen valt niet af te leiden dat er daadwerkelijk producten onder het oudere merk in het economisch verkeer zijn gebracht. Daartoe zijn ook facturen vereist. Volgens verweerder zien de overgelegde facturen uitsluitend op service en onderhoud van hardware, te weten brandmeldcentrales. Zo wordt er gefactureerd voor diensten die in klasse 37 worden ondergebracht, een klasse die opposant zelf heeft besloten niet meer te betrekken bij deze oppositie (zie overweging 4). Aangezien er geen enkel document is te vinden waaruit blijkt dat de producten en diensten in de klassen 7, 9 en 42 daadwerkelijk aan derden zijn geleverd in de relevante periode in de Europese Unie, dient de oppositie op grond hiervan reeds te worden afgewezen, aldus verweerder.

23. Volgens verweerder wordt het ingeroepen oudere merk nooit alleen gebruikt, maar altijd in combinatie met het woordmerk BOSCH en zou er feitelijk van een andere vergelijking moeten worden uitgegaan.

24. Bij de vergelijking van de merken geldt volgens verweerder dat bij een merk dat bestaat uit een woordgedeelte en een beeldgedeelte, het woord overheerst. Bij het betwiste merk overheerst dus het wordelement HOPPMANN. Volgens verweerder is de opvatting van opposant dat 'de consument het beeldelement van het betwiste merk als het dominante element zal beschouwen' (zie overweging 12) in tegenspraak met de jurisprudentie.

25. Verweerder stelt ook vraagtekens bij de conclusie van opposant dat aan het beeldelement van het betwiste merk meer onderscheidend vermogen toekomt, omdat het wordelement een loutere verwijzing is naar de handelsnaam (zie eveneens overweging 12). Dit lijkt ook in tegenspraak met de

stelling van opposant dat BOSCH een bekend merk zou zijn, aangezien dit ook gewoon de handelsnaam van opposant is, aldus verweerder.

26. Hoewel verweerder niet nalaat om bij herhaling te benadrukken dat de vergelijking van de merken wat hem betreft een 'academische discussie' is, het normaal gebruik is immers niet aangetoond, gaat hij wel in op de argumenten van opposant. Volgens verweerder 'moet je over vrij veel fantasie beschikken' om uit de beide figuratieve elementen een imaginaire gereedschapstool te halen (zie ook overweging 13). Volgens verweerder gaat het bij het betwiste merk om een gestileerde H die is weergegeven na het woord HOPPMANN. Volgens verweerder zijn er ook talloze verschillen te benoemen bij de visuele vergelijking van uitsluitend de figuratieve elementen, zoals de cirkelvormen versus de hoekige vormen en het feit dat het middenstuk in het ene geval gesloten is en in het ander open. Volgens verweerder is er zelfs geen sprake van overeenstemming tussen de figuratieve elementen afzonderlijk beschouwd.

27. Voor wat betreft de vergelijking van de waren is verweerder van mening dat de waren in klasse 7 van het oudere merk in elk geval geen machines zijn en dat voor het overige geldt dat onduidelijk is waarvoor opposant het oudere merk gebruikt.

28. Samengevat is verweerder van mening dat er geen sprake is van normaal gebruik van het oudere merk voor de waren en diensten in kwestie en dat de oppositie reeds om die reden moet worden afgewezen en zo er al sprake is van gebruik dat altijd samen met het woordmerk BOSCH is.

29. Maar zelfs wanneer zou worden uitgegaan van de oudere inschrijving per se, is er volgens verweerder geen sprake van merken die op verwarringwekkende wijze overeenstemmen. Verweerder verzoekt het Bureau dit expliciet te bevestigen.

30. Concluderend verzoekt de verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Bewijzen van gebruik

31. 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.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 18 juni 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 18 juni 2013 tot 18 juni 2018.

33. Het oudere merk werd meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen is gegrond.

34. 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.

35. 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).

36. 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).

37. 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).

38. Het ingeroepen recht is een Uniemerkt (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 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."

39. 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"

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

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."

40. 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

41. Opposant heeft de grondslag van de oppositie beperkt tot de waren in de klassen 7 en 9 en de diensten in klasse 42 (zie overweging 4) en dient om het gebruik van zijn oudere merk te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) Achtergrondinfo opposant en recente cijfers;
- 2) Verwijzingen naar de websites www.bosch.nl en www.bosch.com;
- 3) Informatiebrochure en gebruiksvoorbeelden;
- 4) Weblinks inzake Bosch Packaging Technology;
- 5) Persberichten;
- 6) Waybackmachine web resultaten;
- 7) Bedrijfsidentiteit/marketing/PR.
- 8) Advertenties en promotiemateriaal;
- 9) Brochures;
- 10) Bewijs deelname beurzen;
- 11) Facturen en offertes;
- 12) Labels;
- 13) Prijslijsten;
- 14) Productafbeeldingen.

42. Uit de overgelegde achtergrondinformatie kan worden opgemaakt dat opposant een wereldwijd opererende onderneming is die zich onder meer richt op de markt voor 'driver assistance systems' en 'driverless driving' en geautomatiseerde mobiliteitssystemen in de breedste zin des woords. Daarnaast is opposant ook actief op de markt voor elektrisch aangedreven vervoermiddelen, onder meer door de productie van elektromotoren en accu's en oplossingen voor het genereren van elektriciteit in vervoermiddelen. Ook richt opposant zich nadrukkelijk op de toepassing van kunstmatige intelligentie in de geleverde producten. Daarnaast is opposant van oudsher actief op de markt van consumentengoederen zoals huishoudelijke apparaten en gereedschappen. Verder is opposant actief in de sector van industriële technologie en de energie- en bouwtechnologie. Meer dan de helft van de omzet wordt behaald in de Europese Unie.

43. De informatiebrochures en gebruiksvoorbeelden tonen een veelvoud aan waren en de wijze waarop het merk daarop wordt aangebracht, vrijwel zonder uitzondering in combinatie met het woordmerk BOSCH. De voorbeelden variëren van industriële verpakings- en inspectieapparaten en – robots, diagnostische software, videosystemen, inbraakalarmsystemen, en congres- en conferentieapparatuur tot (al dan niet elektrische) handgereedschappen, laserapparatuur voor gebruik in de bouw, voor professioneel en particulier gebruik en bouwradio's.

44. De onder 1) t/m 3) genoemde stukken werden reeds ingediend met de argumenten van opposant en dienen daarmee ook ter ondersteuning van de stelling van opposant dat het merk grote

bekendheid geniet en er daardoor sprake is van toegenomen onderscheidend vermogen (zie overwegingen 11 en 18).

45. De onder 4 t/m 14 genoemde stukken betreffen in totaal meer dan 2000 pagina's. De bewijsstukken zijn vrijwel allemaal afkomstig van opposant zelf. Aan dergelijke bewijsstukken wordt in de regel minder gewicht toegekend dan aan onafhankelijke bewijsstukken. Dat wil echter niet zeggen dat daaraan in het geheel geen gewicht wordt toegekend. De stukken moeten immers in hun onderlinge samenhang worden beschouwd. Opposant heeft het ingediende materiaal gesplitst in enerzijds stukken met betrekking tot de waren in klasse 7 en anderzijds stukken met betrekking tot de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 42.

46. Ten aanzien van het overgelegde bewijs van gebruik voor waren in klasse 7 stelt het Bureau vast dat het overgrote deel van de stukken betrekking heeft op verpakkingsmachines en -systemen. De stukken tonen bijvoorbeeld de aanwezigheid op beurzen, waar ook een verpakkingsmachine zichtbaar is. Verder worden persverklaringen van opposant zelf ingediend en wordt voor het overige uitsluitend naar de website van opposant verwezen, ook door middel van Wayback Machine web resultaten. Uit het overgelegde materiaal kan het Bureau echter niet onomstotelijk vaststellen dat er daadwerkelijk verpakkingsmachines op de markt zijn gebracht, zoals dit wel zou kunnen aan de hand van bijvoorbeeld facturen. Ook ontbreekt het aan inzicht in de relevante (Europese) markt, waar bijvoorbeeld de (beweerdelijk) gegenereerde omzet in de betreffende branche voor verpakkingsmachines wordt uitgesplitst naar de behaalde omzet in diverse landen en tevens inzicht wordt gegeven in de (gemiddelde) prijzen van de betreffende waren om zodoende het volume te kunnen bepalen.

47. De link tussen de gegenereerde omzet in de Europese Unie (zie overwegingen 10 en 42) en de betreffende deelmarkt voor de diverse waren in klasse 7 waarvoor het merk werd ingeschreven, ontbreekt ten enenmale in het ingediende materiaal. Het Bureau kan daardoor, op basis van de overgelegde stukken, onmogelijk vaststellen of en dat er sprake is van normaal gebruik voor de waren in klasse 7. Deze conclusie zou alleen anders hebben kunnen luiden indien het overgelegde materiaal specifiek (bijvoorbeeld ten aanzien van volumes, tijd en plaats) zou zijn en het materiaal ook bewijsstukken uit onafhankelijke bronnen zou bevatten.

48. Ten aanzien van de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 42 waarvoor het normaal gebruik dient te worden aangetoond, bestaat het materiaal voor het overgrote deel uit door opposant uitgegeven materialen, zoals tijdschriften en brochures, met daarin onder meer afbeeldingen van een (German Design) award winnende camera, brandmeldinstallaties, (video)bewakingssystemen waaronder camera's bewegingsmelders, videoschermen en data-opslagapparatuur, en conferentie-apparatuur. Tevens bevat het materiaal folders van BOSCH Security projects en BOSCH Energy and Building Solutions. Ook worden instructies overgelegd voor de winkelinrichting en presentatie van Bosch auto-onderdelen, waaronder bijvoorbeeld ruitenwissers en accu's en zijn er afbeeldingen zichtbaar van onder meer auto-analyse systemen en bijbehorende software. Het overige materiaal bestaat uit prijslijsten van een grote diversiteit aan waren, labels en productafbeeldingen.

49. Wel uit onafhankelijke bron afkomstig is een vermelding in een tijdschrift VIEW, uitgegeven door een onafhankelijke distributeur van professionele video- en beveiligingssystemen. Daarin wordt, overigens alleen met vermelding van een productcode, een BOSCH product genoemd in een ranglijst van meest verkochte producten in de periode december 2014 tot en met maart 2015. Het Bureau kan op grond van deze informatie niet vaststellen wat voor een product dit betreft en ook kan niet worden vastgesteld dat het merk in kwestie erop is aangebracht.

50. De enige facturen en offertes die werden ingediend betreffen 3 facturen en 4 offertes uit het jaar 2018. De drie facturen, met drie verschillende klantnummers, zijn in het Nederlands. De eerste factuur,

van 1 januari 2018 betreft een vergoeding voor de doormelding naar het Openbaar Meld Systeem naar de brandweer. De tweede factuur, gedateerd 6 maart 2018, is een factuur voor een service-/onderhoudscontract voor een ("CBE") beveiligingssysteem. De laatste factuur, van 8 augustus 2018, vermeldt "W-E installatie ROC".⁴

51. De vier offertes, waarvan twee in het Duits (afkomstig van BOSCH Energy and Building Solutions) en twee in het Nederlands (van BOSCH Security Systems), betreffen in het eerste geval voorstellen in het kader van energiebesparende oplossingen en in het tweede geval een offerte voor de uitbreiding van het inbraakbeveiligingssysteem, respectievelijk een prijsopgave voor de uitbreiding van "VVS", waarbij op te maken valt dat het hier gaat om een videobeveiligingssysteem.⁵

52. Het Bureau merkt in de eerste plaats op dat de ingediende facturen in het geheel niet zien op enige waar of dienst in de klassen 9 en 42 waar opposant zich op beroept. Voor de overgelegde offertes geldt ook dat opposant niet duidelijk maakt voor welke diensten deze als bewijs zouden moeten dienen. Het Bureau kan deze misschien met enige goedwillende fantasie onder de zeer brede noemer van "technische advisering en expertise" scharen, maar dit laat nog altijd onverlet dat het slechts offertes betreft en dat met alleen deze vier ondersteunende bewijsstukken bij lange na niet het normaal gebruik van het Uniemerkt voor deze diensten wordt aangetoond.

53. Ten slotte merkt het Bureau op dat, in het licht van het aantonen van normaal gebruik van een Uniemerkt voor de waren en diensten in kwestie, het overleggen van dergelijke uitermate beperkte hoeveelheid aan facturen, zowel in omvang als qua geografische spreiding, in de regel niet zal volstaan, gezien de omvang van de Europese markt voor deze waren en diensten. Uiteraard moet het overgelegde bewijs in onderlinge samenhang worden beschouwd, maar daarbij is wel vereist dat stukken afkomstig van opposant zelf in voldoende mate worden ondersteund door bewijsstukken uit neutrale bron.

54. Zoals eerder opgemerkt (zie overweging 37) kan het normale gebruik van een merk niet enkel op basis van waarschijnlijkheden of zelfs sterke vermoedens worden aangenomen. Het 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 en daarin is opposant voorshands niet in geslaagd.

Conclusie

55. Het Bureau is van oordeel dat de overgelegde stukken, ook in hun onderlinge samenhang beschouwd, onvoldoende bewijs vormen van het normaal gebruik van het ingeroepen oudere merk in de relevante periode in de Europese Unie voor de waren en diensten in de klassen 7, 9 en 42 waarop de oppositie is gebaseerd. Aangezien het normaal gebruik van het ingeroepen recht niet is aangetoond, slaagt het beroep op bekendheid van het merk voor deze waren en diensten ipso facto ook niet. Als consequentie van het voorgaande komt het Bureau ook niet meer toe aan de verdere behandeling van deze oppositie.

B. Overige factoren

56. Verweerder stelt bij zijn commentaar op de overgelegde bewijzen van gebruik dat er eigenlijk van een andere vergelijking van de merken uitgegaan zou moeten worden, nu het ingeroepen oudere merk altijd in combinatie met het woordmerk BOSCH wordt gebruikt (zie overweging 23). Het Bureau stelt bij beschouwing van de bewijzen van gebruik evenwel vast dat het ingeroepen oudere merk op de

⁴ Deze factuurdatum valt weliswaar buiten de relevante periode die loopt tot 18 juni 2018, maar uit de omschrijving blijkt dat de installatiewerkzaamheden werden uitgevoerd op 28 mei 2018.

⁵ Laatstgenoemde offerte valt buiten de relevante periode, deze is namelijk gedateerd op 24 september 2018; dit geldt overigens ook voor één van de twee Duitse offertes, gedateerd op 18 augustus 2018.

ingediende stukken niet in een afwijkende vorm wordt afgebeeld. Het feit dat het merk als zelfstandig element veelal in combinatie met het woordmerk BOSCH wordt gebruikt, wijzigt het onderscheidend vermogen van het ingeroepen oudere recht op zichzelf niet.⁶

57. Verweerder verzoekt het Bureau expliciet te bevestigen dat er "geen sprake is van merken die op verwarringwekkende wijze overeenstemmen" (zie overweging 29). Naar analogie van het gestelde in regel 1.14 lid 1. sub i. UR is het Bureau van oordeel dat het in onderhavig geval, uit hoofde van dezelfde proceseconomische ratio, niet hoeft toe te komen aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.⁷

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2014377 wordt afgewezen.

60. Benelux aanvraag 1376187 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor deze werd ingediend.

61. 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, 20 augustus 2020



Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gérard

⁶ Conform art. 2.23bis lid 1 jo. lid 5 sub a. BVIE.

⁷ Regel 1.14, lid 1 sub i. "het Bureau neemt een beslissing. Indien een oppositie die op verscheidene gronden berust op basis van één van deze gronden wordt toegewezen, neemt het Bureau over de overige ingeroepen gronden, indien deze hetzelfde rechtsgevolg hebben, geen beslissing. Indien een op artikel 2.14, lid 1, sub a, BVIE gebaseerde oppositie die op verscheidene oudere merken berust op basis van één van deze merken wordt toegewezen neemt het Bureau over de overige ingeroepen merken evenmin een beslissing."