

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014976
van 30 maart 2021

Opposant: **CARREFOUR BELGIUM S.A.**
20 avenue des Olympiades
1140 Brussel
België

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Watermael-Boitsfort
België

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 637006**
ROB

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 792853**



tegen

Verweerder: **Tessa Van Bouchaute h.o.d.n. Tessa Van Bouchaute**
Landegemstraat 78
9850 VOSSSELARE
België

Gemachtigde: **De Clercq & Partners**
Edgard Gevaertdreef 10 a
9830 Sint-Martens-Latem
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1387647**
Si-Rob

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 december 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Si-Rob voor waren in de klassen 30 en 32. Deze aanvraag is onder nummer 1387647 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 januari 2019.
2. Op 21 maart 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux inschrijving 637006 van het woordmerk ROB, ingediend op 29 juni 1998 en ingeschreven voor waren in de klassen 29, 30, 31, 32 en 33;
 - Benelux inschrijving 792853 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 23 december 2005 en ingeschreven op 6 april 2006 voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 31, 32, 33, 35 en 43.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken, maar bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant deze tot de waren in de klassen 30 en 32.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 22 maart 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. Op gezamenlijk verzoek werd de procedure opgeschort. 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 16 juni 2020.

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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vast dat het eerste ingeroepen merk in zijn geheel terugkomt in de betwiste aanvraag, waardoor de merken deels identiek zijn. Het enige verschil is de toevoeging van het element SI bij het betwiste merk, gevolgd door een koppelteken. Ook in het tweede ingeroepen merk is het

woordelement ROB duidelijk dominant, gezien zijn plaats in het geheel, het lettertype en het beschrijvend karakter van de overige woardelementen. Opposant besluit dat de merken visueel en auditief in sterke mate overeenstemmen.

10. Volgens opposant zal het woord ROB doen denken aan een voornaam. Het betwiste merk zal doen denken aan "JA ROB", een bevestiging aan iemand met de voornaam ROB. Het publiek dat met het Frans vertrouwd is, zal het betwiste merk kunnen interpreteren als "zoals Rob". Opposant concludeert dat de merken op begripsmatig vlak bijgevolg overeenstemmend zijn.

11. Opposant meent dat de waren van het betwiste merk identiek zijn aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

12. In de gegeven omstandigheden verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, de betwiste aanvraag te weigeren en verweerder te veroordelen tot het betalen van de kosten.

13. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht, gelet op de beperking van de grondslag van de oppositie alleen ten aanzien van de waren in de klassen 30 en 32.

15. Met betrekking tot de door opposant ingediende stukken, merkt verweerder op dat deze zeer beperkt zijn qua omvang, niet in de proceduretaal werden ingediend, niet gedateerd zijn, gepubliceerd of uitgegeven zijn buiten de relevante periode en geen betrekking hebben op de waren in de klassen 30 en 32. Verweerder beschouwt deze stukken dan ook als volstrekt ontoereikend en besluit dat er geen reële commerciële exploitatie van de ingeroepen merken heeft plaatsgevonden en dat de oppositie om deze reden reeds dient te worden afgewezen.

16. Vanuit visueel oogpunt zijn er volgens verweerder duidelijke verschillen tussen de merken, met name de verschillende aanhef en het verschil in lengte. De enige overeenstemming is gelegen in de letters ROB aan het einde van het betwiste merk. Verweerder concludeert dat de verschillen opwegen tegen de gelijkenissen zodat er geen sprake is van visuele overeenstemming.

17. Er kan volgens verweerder evenmin sprake zijn van auditieve overeenstemming omdat de verschillen dermate groot zijn dat ze opwegen tegen de enige gelijkenis die ligt in de verschillend uitgesproken letters ROB.

18. Verweerder beaamt dat het element ROB in de ingeroepen merken kan doen denken aan een voornaam, maar evengoed aan een zeehond of aan het Engelse werkwoord *to rob* (stelen). Het tweede ingeroepen merk bevat ook nog de tekst THE GOURMETS' MARKET, waarin het element MARKET een dominante positie inneemt. Het betwiste merk vormt een originele en onderscheidende woordspeling die alludeert op de goederen waarvoor om inschrijving wordt verzocht, namelijk allerhande siropen. De bewering van opposant als zou het betwiste merk kunnen worden begrepen als "Ja Rob" of "zoals Rob", treedt verweerder niet bij. Hij concludeert uit dit alles dat de merken conceptueel verschillend zijn.

19. Verweerder wijst er bovendien op dat begripsmatige verschillen opwegen tegen visuele en auditieve overeenstemming. Aangezien de ingeroepen merken en het betwiste merk een duidelijk verschillend concept hebben dat door het publiek onmiddellijk kan worden opgemerkt, is hij van mening dat deze conceptuele verschillen een mogelijke visuele en auditieve overeenstemming neutraliseren.

20. Aangezien de ingeroepen merken niet normaal zijn gebruikt, is een vergelijking van de betrokken waren volgens verweerder niet aan de orde. Mocht het Bureau deze vergelijking alsnog nuttig achten, dan betwist verweerder elke overeenstemming tussen deze waren.

21. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

22. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

23. De ingeroepen merken zijn langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

24. Het betwiste merk werd ingediend op 22 december 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 22 december 2013 tot 22 december 2018.

25. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), 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 Europese Unie (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:2005:346; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

26. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

27. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

28. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 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.

29. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant de grondslag voor de oppositie beperkt tot de waren in de klassen 30 en 32 van de ingeroepen merken. Het normaal gebruik dient dus te worden aangetoond voor de volgende waren:

Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; vruchtensausen.

Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

30. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merken:

- 1) Een patroon;
- 2) Foto's van papieren zakken;
- 3) Een kopie van een broodzak;
- 4) Twee uitnodigingen voor een wijnproeverij;
- 5) Flyers voor een getrouwheidskaart;
- 6) Een menukaart;
- 7) Twee edities van het magazine THE GOURMETS';
- 8) Schermafdrucken van de website van opposant;
- 9) Een verwijzing naar de website van opposant.

31. De kopie van het patroon (hierboven onder 1) bevat een aaneenschakeling van vierkantjes van gelijke omvang, afwisselend grijs, wit en met daarin het tweede ingeroepen merk. Het stuk is niet gedateerd en nadere informatie met betrekking tot het gebruik van de ingeroepen merken bevat het niet.

32. Op de papieren zakken (nummer 2 hierboven) staat het tweede ingeroepen merk in witte letters op een paars/roze achtergrond. Het stuk is niet gedateerd en verschaft geen nadere informatie aangaande het gebruik van de ingeroepen merken.

33. Op de kopie van de broodzak (nummer 3 hierboven) staat een foto van een persoon in bakkerskledij met beide armen vol diverse broden en daaronder het tweede ingeroepen merk in witte letters op een paars/roze achtergrond. Op de achterzijde van de zak staan twee artikels, "Le pain de Rob" en "Het brood van ROB", met aanprijzende informatie over het desbetreffende brood. Het stuk is niet gedateerd en verschaft geen nadere informatie aangaande het gebruik van de ingeroepen merken.

34. De wijnproeverijen (nummer 4) vonden plaats op 21 september 2018 respectievelijk 16 november 2018. De uitnodigingen bevatten op de achtergrond een foto van een restaurant met een lichtreclame van de naam "Rob" in dezelfde letters als het tweede ingeroepen merk. De uitnodigingen bevatten tevens het tweede ingeroepen merk maar verschaffen geen informatie over het gebruik ervan.

35. De flyers (nummer 5) gaan over een getrouwheidskaart, genaamd "de Rob-kaart", de voordelen ervan en een aanvraagformulier voor een getrouwheidskaart. Geen van deze stukken is gedateerd en zij verschaffen geen informatie aangaande het gebruik van de ingeroepen merken.

36. De menukaart (nummer 6) gaat over Valentijn 2019, dat is na de relevante periode. Dit wil niet meteen zeggen dat dit stuk daarom automatisch buiten beschouwing dient te worden gelaten. Immers,

ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich op of voor deze datum voordeed (HvJEG, Aire Limpo, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Echter, een enkel stuk is ruim ontoereikend om het normaal gebruik van een merk aan te tonen. Bovendien wordt het desbetreffende menu aangeboden "... *niché dans un coffret*", zodat het gebruik hier wellicht eerder slaat op de traiteurdiensten van opposant, die hier evenwel niet aan de orde zijn.

37. De edities van THE GOURMETS' (nummer 7) zijn gedateerd "zomer 2019" en "lente 2020", dat is (ruim) na de relevante periode. De magazines bevatten beide ingeroepen merken, maar het is niet duidelijk in welke context. Het lijkt erop dat opposant in een culinaire onderafdeling onder de ingeroepen merken kant-en-klaar maaltijden levert. Daarnaast worden in winkels onder de ingeroepen merken producten van andere merken aangeboden, hetgeen blijkt uit de volgende passages:

- *Quel bonheur pour Rob de pouvoir collaborer avec [Marque], une maison devenue la marque d'une forte tradition familiale...*
- *[Marque] nous livre...*
- *Les produits [Marque] s'adressent aux gourmands...*
- *Les poires bio [Marque/Fournisseur]...*
- *Les fraises de [Marque/Fournisseur]...*
- *[Marque] sélectionnée par Rob.*

38. In ieder geval blijkt uit de magazines niet dat opposant onder de ingeroepen merken producten uit de klassen 30 en/of 32 op de markt brengt.

39. Hetzelfde wat in voorgaande alinea is gesteld ten aanzien van de magazines geldt voor de schermafdrukken van de website van opposant (nummer 8) en de loutere verwijzing naar deze website (nummer 9).

Conclusie

40. Opposant heeft niet aangetoond dat hij de ingeroepen merken in de relevante periode normaal heeft gebruikt als merk voor producten in de klassen 30 en/of 32. Aangezien de grond voor deze oppositie beperkt werd tot deze waren, komt het Bureau niet toe aan een beoordeling van het verwarringsgevaar en moet de oppositie reeds om die reden worden afgewezen.

B. Overige factoren

41. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 12). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

42. Verweerder beklagt zich erover dat (een deel van) de bewijzen van gebruik niet in de proceduretaal was ingediend (zie punt 15). Het Bureau wijst er evenwel op dat ingevolge regel 1.20 UR stukken die dienen om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend indien zij voldoende begrijpelijk zijn. In casu was het Bureau van oordeel dat zulks het geval was, hetgeen overigens wordt bevestigd door de terzake gemaakte analyse van verweerder.

C. Conclusie

43. Opposant heeft niet aangetoond dat de ingeroepen merken in de relevante periode normaal gebruikt zijn in de Benelux voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Daarom komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van het verwarringsgevaar en dient de oppositie te worden afgewezen.

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2014976 wordt afgewezen.

45. Benelux aanvraag 1387647 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor ze is ingediend.

46. 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, 30 maart 2021

Willy Neys
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Saskia Smits



Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn