

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015065
van 5 november 2020

Opposant: **C.O.B.O. S.P.A.**
Via Tito Speri 10
25024 LENO (BRESCIA)
Italië

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Uniemerkt 4711404**
COBO

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 889954**



Tegen

Verweerder: **Electric Mobility Systems Besloten**
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Brusselsestraat 119
1750 Lennik
België

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

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 1389524**
COBI

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 januari 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk COBI voor waren in klasse 12. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1389524 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 februari 2019.

2. Op 4 april 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt 4711404 van het woordmerk COBO, ingediend op 10 november 2005 en ingeschreven op 21 november 2006 voor waren in de klassen 9, 11 en 12;
- Internationale inschrijving (met geldigheid in de Benelux) 889954 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ingediend en ingeschreven op 16 januari 2006 voor waren in de klassen 9, 11 en 12.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 8 april 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. 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 12 februari 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 gelijkheid of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

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.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant is het woordelement COBO ook in het tweede ingeroepen merk het dominante element. Het enige verschil tussen de ingeroepen merken en het betwiste merk is de laatste letter. In het algemeen zal de consument echter meer belang hechten aan het begin van de merken, zodat er sprake is van visuele overeenstemming, aldus opposant.

10. Alle merken bestaan uit twee lettergrepen, waarvan de eerste identiek wordt uitgesproken. In de tweede lettergreep verschilt de eindklank, maar de B-klank is eveneens identiek. Er is daarom volgens opposant ook sprake van auditieve overeenstemming.

11. Aangezien de merken fantasienamen zijn, is een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet mogelijk.

12. De waren van de ingeroepen merken zijn onderdelen voor voertuigen. Deze kunnen samen de producten van het betwiste merk vormen en zijn tevens complementair daaraan. Deze onderdelen zijn immers noodzakelijke bestanddelen om de scooters van verweerder te laten functioneren, verkopen of repareren. Deze waren kunnen bovendien afkomstig zijn van dezelfde ondernemingen, via dezelfde kanalen worden verdeeld en ze zijn ook bestemd voor eenzelfde publiek, aldus opposant, die dan ook concludeert dat de waren in hoge mate overeenstemmen.

13. Opposant acht het niet uit te sluiten dat bij het publiek verwarring zal ontstaan en verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen, het betwiste merk door te halen en verweerder in de kosten van deze oppositie te verwijzen.

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

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijs van gebruik van de ingeroepen merken verzocht.

16. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijsstukken, stelt verweerder meerdere gebreken vast. Op bepaalde stukken wordt het merk anders voorgesteld dan de ingeroepen merken, sommige stukken zijn niet gedateerd of vallen buiten de relevante periode, soms is het verband tussen de producten en de merken niet duidelijk, in andere gevallen gaat het om producten waarvoor de ingeroepen merken niet zijn ingeschreven, op sommige foto's is een deel van de producten niet zichtbaar en sommige stukken lijken niet te zijn gericht op de Benelux. Volgens verweerder kan op basis van deze documenten niet middels concrete en objectieve gegevens worden vastgesteld dat de desbetreffende waren onder de merken in de relevante periode in het relevante gebied op de markt zijn gebracht.

17. Hoewel drie van de vier letters van de respectieve merken overeenkomen, verschilt de laatste van vier letters, hetgeen een verschil betekent van 25%. Daarnaast zijn de woordelementen in de respectieve merken kort, waardoor de verschilpunten eerder opvallen. Verweerder concludeert dat de merken in visueel opzicht in beperkte mate overeenstemmen.

18. Volgens verweerder ligt de klemtoon bij de merken op de tweede lettergreep, die sterk verschillend is. Hij concludeert dat de merken in fonetisch opzicht in beperkte mate overeenstemmen. Een begripsmatige vergelijking is volgens hem niet aan de orde.

19. Ten aanzien van de betrokken waren merkt verweerder op dat uit de warenlijsten van de ingeroepen merken blijkt dat de daarin vermelde onderdelen van voertuigen bedoeld zijn voor auto's en

landbouw- en industriële voertuigen. Het komt hem onwaarschijnlijk voor dat met deze onderdelen een scooter zou zijn samen te stellen. Daarnaast acht verweerder het zeer onwaarschijnlijk dat consumenten zelf een scooter samenstellen op basis van losse onderdelen, gelet op de zeer hoge eisen die aan voertuigen worden gesteld, mede op het gebied van veiligheid. Tot slot zijn volgens verweerder de merken van opposant ontegenzeggelijk gericht op eigenaars van auto's en landbouw- en industriële voertuigen of op professionele monteurs in het kader van reparatie van deze voertuigen. Hoewel er wat overlap zou kunnen zijn met de groep consumenten die op zoek zijn naar een scooter, zijn de respectieve waren geenszins overeenstemmend te noemen, zo concludeert verweerder.

20. Verweerder besluit dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

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

22. 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.

23. De betwiste aanvraag werd aangevraagd op 30 januari 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 30 januari 2014 tot 30 januari 2019.

24. 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).

25. 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).

26. 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).

27. Eén van de ingeroepen merken betreft een Uniemerkt, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (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."

28. In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816) 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 Uniemerkt geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkt 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."

29. 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 marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

30. 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.


Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

- 1) Facturen;
- 2) Kopieën van een website;
- 3) Afbeeldingen;
- 4) Een kopie van de website van een Italiaanse motorfabrikant;
- 5) Een kopie van een Duitse website;
- 6) Kopieën van verschillende Europese websites.

32. De facturen (onder nummer 1 hierboven, 12 in getale) bestrijken de periode 2016-2019, dus een groot deel van de relevante periode. Volgens verweerder vallen de laatste twee facturen buiten de relevante periode, maar dit behoeft correctie, want het betreft alleen de laatste factuur (van 28 maart

2019). Dit wil evenwel niet zeggen dat deze zonder meer buiten beschouwing moet blijven, zoals verweerder betoogt. Stukken van buiten de relevante periode zouden kunnen dienen ter ondersteuning van de andere ingediende documenten. Immers, volgens de rechtspraak (zie onder andere GEU, Aire Limpio, T-168/04, 7 september 2006, ECLI:EU:C:2008:420) mag rekening worden gehouden met gegevens die dateren van na de datum van indiening van de merkaanvraag, indien daaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum (zie in die zin HvJEU, Alcon, C-192/03 P, 5 oktober 2004, ECLI:EU:C:2004:587, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie beschikking HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50). In casu ging de betrokken factuur over een order van 11 januari 2019 en moet zij derhalve wel degelijk in overweging worden genomen.

33. De facturen bevatten bovenaan elke pagina het logo , dat, zoals verweerder opmerkt, afwijkt van de ingeroepen merken. In dit verband zij er echter op gewezen dat als gebruik van het ingeroepen merk eveneens wordt beschouwd het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt (artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE).


FIXING STERN
Your Code 2A1-06-14320
Old Code: 35.001.550.01
Origin: IT
Harmonized System: 85129090

COMBINED HEADLAMP
Your Code 42N-06-15240
Old Code: 05.0982.0000.03
Origin: IT
Harmonized System: 85391000

34. Als omschrijving vermelden de facturen aanduidingen als voorafgegaan door een 7-cijferige code. In sommige gevallen kan uit de context worden afgeleid dat het om autolampen of overige auto-onderdelen gaat, maar dat is niet altijd het geval. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, maar 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 (zie de reeds genoemde arresten Hiwatt, Vitakraft en Sonia Rykiel).

35. Nog afgezien van de soms cryptische omschrijving van de producten, merkt verweerder terecht op dat uit deze omschrijving niet blijkt dat deze producten onder de ingeroepen merken ook effectief op de markt zijn gebracht.

36. Wat de betrokken markt aangaat, zijn de twaalf facturen gericht aan drie Belgische afnemers. Dit is ontoereikend voor een normaal gebruik in de Benelux en zeker in de Europese Unie.

37. De website vermeld onder nummer 2 hierboven betreft volgens de toelichting van opposant een verkooppunt in heel Europa. Eveneens volgens de toelichting van opposant moet uit deze kopieën het gebruik van de ingeroepen merken blijken voor allerlei accessoires en onderdelen voor vervoermiddelen. Zulks is evenwel niet het geval. De kopieën bevatten foto's van onder andere een contactschakelaar, lampglazen, een lichtsakelaar, stekkerdozen, een omkeerschakelaar, een knipperlicht, een richtingaanwijzerschakelaar en een koplamp, al dan niet vergezeld van de naam Cobo of het logo . Al deze producten kunnen weliswaar worden aangemerkt als accessoires en onderdelen voor

vervoermiddelen, maar noch deze foto's noch de omschrijvingen daarbij bieden enig inzicht in de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken waarop de oppositie berust.

38. De afbeeldingen onder nummer 3 hierboven worden volgens de toelichting van opposant gebruikt op de Nederlandse, Duitse, Franse en Italiaanse websites. Het gaat hier wederom om afbeeldingen van diverse accessoires en onderdelen voor vervoermiddelen, zoals claxons, contactschakelaars, sloten, lampen, stekkerdozen, relais, stoelen en sturen, al dan niet voorzien van (een variant van) de ingeroepen merken. De conclusie is echter dezelfde als ten aanzien van de vorige stukken: deze afbeeldingen bieden geen enkele informatie aangaande de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken waarop de oppositie berust.

39. De Italiaanse motorfabrikant waarnaar opposant in de onder punt 4 hierboven genoemde stukken verwijst is Energica Motor Company. Volgens opposant blijkt uit de kopieën dat de Energica EGO elektrische motorfiets is uitgerust met een digitaal dashboard van COBO. Dit moge zo zijn, hieruit blijkt nog niet het gebruik van het merk in de Benelux of de Europese unie in de relevante periode. Het stuk is niet gedateerd en evenmin geeft het inzicht in de plaats, duur of omvang van enig gebruik. De tekst vermeldt immers slechts: "*De Energica EGO is uitgerust met een digitaal dashboard van COBO [...]*". Hieruit blijkt niet of de motor is uitgerust met een dashboard van opposant of met een dashboard van het merk COBO. De kopieën bevatten ook enkele foto's van de motor, maar daarop komt het merk niet voor. Ten slotte merkt verweerder terecht op dat de ingeroepen merken niet zijn ingeschreven voor dashboards.

40. Uit de kopie van de Duitse website (5) zou volgens opposant moeten blijken dat de ingeroepen merken sinds 2016 worden gebruikt voor digitale dashboards voor motorfietsen. De pagina vermeldt de tekst *COBO develops and designs the latest DASHBOARD for motorcycles*. Echter, uit die loutere vermelding blijkt nog niet het daadwerkelijk gebruik van de ingeroepen merken. De pagina bevat ook een foto van een dashboard van een moto, met daarop het logo . Daaruit blijkt echter niet ondubbelzinnig op welke producten dit logo slaat. Bovendien is één foto op een Duitse website ruim ontoereikend om het normaal gebruik in de Europese Unie aan te tonen. Ten slotte wijst verweerder er terecht op dat de ingeroepen merken niet zijn ingeschreven voor dashboards.

41. Uit de kopieën van verschillende Europese websites (6) zou volgens opposant moeten blijken dat de ingeroepen merken tussen 30 januari 2014 en nu worden gebruikt in connectie met accessoires en onderdelen voor vervoermiddelen. De websites hebben betrekking op het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden en Polen en vertonen inderdaad een aantal accessoires en onderdelen voor vervoermiddelen, naast de vermelding (op de Italiaanse website) van de tekst *Cobo SpA is a historic company founded in 1949 in Leno, Brescia. COBO SpA is a worldwide leader in the design, development and production of electrical/electronic components, seats, steering wheels and completely assembled column kit for off-highway vehicles*. Deze tekst maakt het evenwel niet duidelijk of opposant dat doet onder de ingeroepen merken. Bovendien levert de loutere vermelding zoals hier weergegeven geen bewijs van het daadwerkelijk gebruik. Uit de kopieën blijkt ook niet dat de producten daadwerkelijk onder de ingeroepen merken op de markt zijn gebracht. Om een inzicht in de spreiding in de tijd te bekomen zijn deze vier kopieën ruim ontoereikend. Ten slotte kan uit deze kopieën geen voorstelling worden gemaakt van de omvang van het eventueel gebruik. Kortom, uit deze stukken kan geen informatie worden geput aangaande de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken waarop de oppositie berust.

Conclusie

42. Opposant heeft het normaal gebruik van de ingeroepen merken in de relevante periode en in de Europese Unie (voor het eerste ingeroepen merk) of de Benelux (voor het tweede ingeroepen merk) niet aangetoond. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Conclusie

43. Het gebruik van de ingeroepen merken in de relevante periode en in het relevante territorium is niet afdoende aangetoond. Daarom dient het gevaar voor verwarring niet meer te worden onderzocht en moet de oppositie worden afgewezen.

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2015065 wordt afgewezen.

45. Benelux spoedinschrijving 1389524 blijft ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

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, 5 november 2020

Willy Neys
(rapporteur)

Tineke van Hoey

Camille Janssen



Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard