

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015209
van 14 december 2020

Opposant: **Berkman Beheer B.V.**
Tuindersweg 34
2991 LR Barendrecht
Nederland

Gemachtigde: **Marqu Brands and Trademarks B.V.**
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 771744**
BERKMAN

tegen

Verweerder: **Rijan Beheer b.v.**
Middeldijk 30
2992 SJ Barendrecht
Nederland

Gemachtigde: **HGF B.V.**
Gedempt Hamerkanaal 147
1021 KP Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1392965**
Berkman

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 maart 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Berkman voor diensten in de klassen 35, 36 en 39. 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 1392965 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 maart 2019.
2. Op 23 mei 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 771744 van het woordmerk BERKMAN, ingediend op 22 maart 2005 en ingeschreven op 10 augustus 2005 voor waren en diensten in de klassen 4, 35, 37 en 39.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en was gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk, maar bij de indiening van zijn argumenten beperkt opposant deze tot de diensten in klasse 39 van zowel het betwiste merk als het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 en 2, sub a 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 28 mei 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 25 juni 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE: identieke merken en diensten. Subsidiair beroept opposant zich op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant is het in casu evident dat de merken en de diensten identiek zijn. Alle specifieke transportdiensten van het betwiste merk vallen onder de algemene categorie *transport* van het ingeroepen merk. Zo ook vallen de specifieke opslagdiensten van verweerder onder de algemene categorie *opslag* van het ingeroepen merk. Derhalve moeten deze diensten als identiek worden beschouwd, zo meent opposant. De diensten in kwestie hebben alle betrekking op transport en opslag en zijn dus ook naar hun aard en bestemming identiek.
10. Voor zover het Bureau van oordeel zou zijn dat deze diensten niet identiek zijn, meent opposant dat zij in ieder geval overeenstemmend zijn door hun complementaire karakter. In dat geval doet hij

beroep op verwarringsgevaar. Er is tussen deze diensten immers een zodanige verwantschap dat er een gerede kans bestaat dat er eenzelfde herkomst aan wordt toegekend. Bovendien is de kans groot dat het publiek dat in aanraking komt met zijn merk ook in aanraking komt met het merk van verweerder. Opposant acht de kans op verwarring dan ook aanwezig.

11. Aangezien de merken en de diensten identiek dan wel deze laatste overeenstemmend zijn en er gevaar voor verwarring bestaat, verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk af te wijzen.

12. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Opposant licht toe dat verweerder tot maart 2019 deel uitmaakte van zijn familiebedrijf. Het is hem niet duidelijk wat verweerder voor ogen heeft met de vraag om gebruiksbewijzen, aangezien het ingeroepen merk mede door verweerder is gebruikt.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijs van gebruik van het ingeroepen merk verzocht. Hij betreurt het dat opposant een gestructureerde presentatie van de ingediende stukken achterwege heeft gelaten, waardoor hij zich ernstig belemmerd voelt om goed verweer te kunnen voeren. Ook meent verweerder dat het gebrek aan ondersteunende informatie ertoe leidt dat de bewijskracht in veel gevallen zeer beperkt is.

14. Verweerder stelt vast dat het ingeroepen merk voornamelijk wordt gebruikt door derden en nergens blijkt de toestemming daartoe van opposant. Verder blijkt uit de stukken hooguit dat opposant brandstoffen vervoert en opslaat voor eigen rekening, hetgeen niet kan worden gekwalificeerd als het leveren van de diensten in klasse 39 aan derden. Ten slotte stelt verweerder vast dat in de ingediende stukken veelal sprake is van gebruik als handelsnaam en niet als merknaam. Verweerder concludeert dan ook dat het normaal gebruik van het ingeroepen merk niet is aangetoond voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

15. Mocht het Bureau hierover anders oordelen, dan stelt verweerder zich op het standpunt dat hooguit gebruik kan worden aangenomen voor de diensten *wegtransport, expeditie en distributie van brandstoffen, distributiediensten en diensten van een expeditie- en distributiebedrijf*.

16. De wegtransportdiensten van het ingeroepen merk stemmen volgens verweerder niet overeen met zijn transportdiensten per spoor, over water en in de lucht. De aard van deze transportdiensten is verschillend, voor elk type transport geldt complexe regelgeving, waardoor deze diensten worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Het publiek zal daarom ook niet denken dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde ondernemingen, de verschillende transporttypen zijn zo specialistisch en grotendeels gericht op professionals, dat verwarringsgevaar verweerder onaannemelijk voorkomt - professionals die wegtransportdiensten willen afnemen zullen niet per ongeluk uitkomen bij de *air transport services of ship transport services* van verweerder. De overige hierboven genoemde diensten van opposant vindt verweerder evenmin overeenstemmend met zijn diensten.

17. Aangezien opposant geen normaal gebruik voor de betrokken diensten heeft kunnen aantonen en deze diensten bovendien niet overeenstemmen met die van het betwiste merk, concludeert verweerder dat het niet nodig is om over te gaan tot een vergelijking van de merken. Op deze gronden verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

18. 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 gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

19. Het ingeroepen merk is 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.

20. De betwiste spoedregistratie werd ingediend op 28 maart 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 28 maart 2014 tot 28 maart 2019.

21. 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.

22. 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 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, 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).

23. 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).

24. 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).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

25. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merk:

- 1) Screenshots van de waybackmachine www.berkmanforwarding.nl van 2014 tot 2019;
- 2) Uittreksels uit jaarverslagen van 2016 en 2018;
- 3) Foto's;
- 4) Personeelsadvertenties;
- 5) Artikelen in de media;
- 6) Uittreksels van de Kamer van Koophandel;

- 7) Facturen;
- 8) Afschrift van een kentekenbewijs;
- 9) Leveringsvoorwaarden.

26. Op de screenshots van opposants waybackmachine (hierboven onder 1) wordt het ingeroepen

merk als volgt weergegeven: . Verweerder merkt dit aan als gebruik als handelsnaam en dan nog door een derde zonder dat van toestemming van opposant is gebleken (zie punt 14). In dit verband zij erop gewezen dat het in casu alleen gaat om dienstverlening. Anders dan bij materiële producten is het dus niet goed doenbaar om het merk op de geleverde diensten aan te brengen. In dergelijke gevallen is het gebruik als handelsnaam of als merknaam vaak niet afgebakend te onderscheiden. Verder moet worden vastgesteld dat de toestemming van opposant om zijn merk te gebruiken, ook impliciet kan zijn verleend. Immers, wanneer opposant in het kader van het bewijs van gebruik stukken indient waaruit het gebruik van zijn merk door derden blijkt, kan daaruit worden afgeleid dat hij hiertoe impliciet zijn toestemming heeft verleend.

27. Opposant geeft zelf aan dat op de websites melding wordt gemaakt van de volgende diensten: intermodaal transport, transport per truck, per barge, per trein, luchtvracht, zeevracht, cross docking, opslag, orderpicking, voorraadbeheer, verpakken en labelen, fijnmazige distributie, e-fullfilment, value added logistics. Echter, het melden van al deze diensten op een website houdt nog niet in dat deze diensten ook daadwerkelijk zijn geleverd of afgenomen. Het waybackoverzicht levert immers geen enkele indicatie omtrent het bezoek van de site net zomin als het aangeeft dat uit de sites daadwerkelijk gebruik van het merk voor de betrokken diensten blijkt, hetgeen immers niet kan worden aangenomen op grond van vermoedens en waarschijnlijkheden (zie in die zin: Brussel, EUPAGESJAUNES, 2008/AR/2212, 16 februari 2010 en GEU, Hiwatt, Vitakraft en Sonia Sonia Rykiel, alle reeds aangehaald). In ieder geval bevat de waybackmachine geen aanwijzingen over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de diensten waarop de oppositie berust.

28. Het uittreksel uit het "2016 Jaarverslag Berkman Energie Service" (hierboven onder 2) bevat onder de rubriek "Kostprijs van de omzet" het item "Vrachtkosten", maar biedt geen inzicht in het gebruik van het ingeroepen merk. Het uittreksel uit het "2018 Jaarverslag Berkman Energie Service B.V." vermeldt onder de rubriek "Netto-omzet" een reeks producten, waaronder diverse brandstoffen, maar bevat geen van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Hieruit kan dus niets worden geconcludeerd met betrekking tot het gebruik van het ingeroepen merk voor deze diensten. De uittreksels uit het "2016 Jaarverslag Berkman Forwarding B.V." en het "2018 Jaarverslag Berkman Forwarding B.V." vermelden onder de rubrieken "Netto-omzet" en "Kostprijs van de omzet" de items "Zeevracht, autovracht en verzekeringen, expeditiekosten, douanekosten en luchtvracht", maar bieden geen inzicht in de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de diensten waarop de oppositie berust.

29. Opposant levert een elftal foto's aan (nummer 3 hierboven) en bij sommige daarvan vermeldt hij een datum. Op de eerste staat een loads met daarop de tekst "T&M Berkman Warehousing – Opslag – Order Picking – Distributie". Dan volgen een aantal foto's van tankwagens, met daarop de teksten "BERKMAN energie service", "BERKMAN autogas", "OLIE BERKMAN BENZINE", "BERKMAN HUISBRANDOLIE". De laatste foto toont vier containers naast elkaar met daarop de afbeelding van een schip, een vliegtuig, een vrachtwagen en een trein. Verweerder leidt uit de foto's van de tankwagens af dat opposant het transport van brandstoffen verrichtte voor eigen rekening (zie punt 14). Het Bureau stelt in ieder geval vast dat uit geen van deze foto's kan worden geconcludeerd dat opposant de diensten waarop de oppositie is gebaseerd heeft verricht ten behoeve van derden en dat deze foto's geen aanwijzingen

bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de diensten waarop de oppositie berust.

30. Uit een drietal personeelsadvertenties (nummer 4 hierboven) blijkt dat Berkman Forwarding, respectievelijk Berkman Tankstations op een gegeven moment op zoek was naar een assistent expediteur import, een (allround) expediteur import en een logistiek coördinator. Deze advertenties bieden evenwel geen enkel inzicht in de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de diensten waarop de oppositie berust.

31. Van de tien persartikels (nummer 5 hierboven) zijn er vier van voor de relevante periode. Dit betekent daarom nog niet automatisch dat deze terzijde moeten worden gelaten, want dergelijke stukken zouden kunnen dienen ter ondersteuning van de andere ingediende documenten (in die zin onder andere GEU, Aire Limpio, T-168/04, 7 september 2006, ECLI:EU:T:2006:245). Drie van de artikelen ("Berkman kiest voor lichtere Scania G-trekker", "Berkman Forwarding automatiseert offerteproces" en "Twee nieuwe DAF XF 440 trucks voor Berkman Energie Service") zijn volstrekt irrelevant voor de beoordeling van het gebruik van het ingeroepen merk. Een artikel ("Persbericht uitbreiding activiteiten T&M Berkman Warehousing") is kennelijk van opposant zelf en daarin somt hij zijn bedrijfsactiviteiten op, maar daaruit blijkt nog niet het daadwerkelijk gebruik van het ingeroepen merk. Uit geen van deze stukken blijkt dat opposant daadwerkelijk diensten verricht ten behoeve van derden. Eerder wordt de indruk gewekt dat hij voor eigen rekening handelt, door passages als: "[...] begon hij met het leveren van kolen aan huis", "[...] kwam daar de verkoop van olie bij", "De opening van een eerste fullservice-tankstation in Barendrecht [...]", "De producten worden rechtstreeks aan de consument via Berkman-tankstations en per tankwagen aan grootzakelijke gebruikers geleverd". Kortom, deze artikelen in de media bieden geen enkel inzicht in de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de diensten waarop de oppositie berust.

32. Uit de uittreksels van de Kamer van Koophandel van Berkman Forwarding B.V. en Berkman Logistics B.V. (nummer 6 hierboven) moge dan al de concernrelatie blijken met Berkman Beheer B.V., zoals opposant betoogt, enig inzicht in het gebruik van het ingeroepen merk bieden zij niet.

33. De facturen (hierboven onder 7, vier in getale) bevatten als bijgetypt opschrift "Factuur transportlevering van brandstof", voorafgegaan door de datum. Het gaat echter duidelijk om de levering van brandstof en niet het transport (voor derden) daarvan; dat verricht opposant voor eigen rekening om het product te kunnen afleveren. Daarnaast dient opposant een tweetal facturen in voor de levering (aan hem) van een DAF chassis. Hieruit blijkt evenmin het gebruik van het ingeroepen merk voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

34. Het kentekenbewijs (onder 8 hierboven) is kennelijk van één van opposants tankwagens. Dit stuk zegt niets over het gebruik van het ingeroepen merk voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

35. De leveringsvoorwaarden (nummer 9 hierboven) bestaan louter uit een kopie van de "Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden" van NOVE, de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche en zeggen bijgevolg in het geheel niets over het gebruik van het ingeroepen merk. Volgens opposant blijkt uit de brandstoffacturen in samenhang met de DAF-facturen en het kentekenbewijs dat conform zijn algemene leveringsvoorwaarden brandstof is getransporteerd naar de afnemers. Dit moge zo zijn, maar uit niets blijkt dat hij dit transport heeft verricht ten behoeve van derden en dus het ingeroepen merk heeft gebruikt voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

Conclusie

36. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt niet dat hij het ingeroepen merk in de Benelux en binnen de relevante periode normaal heeft gebruikt voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Daarom komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Overige factoren

37. In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, voorzien in een kostenverwijzing.

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2015209 wordt afgewezen.

39. Benelux spoedinschrijving 1392965 blijft gehandhaafd voor alle diensten waarvoor het is ingeschreven.

40. 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, 14 december 2020

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar:

Guy Abrams