



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015354
van 2 juli 2021

Opposant: **Maarten Michels**
Krevelstraat 3
9000 Gent
België

Gemachtigde: **IP Hills N.V.**
Hubert Frère-Orbanlaan 329
9000 Gent
België

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 758507**



tegen

Verweerder: **RoomeR bvba**
Krevelstraat 2 bus 001
9000 Gent
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux merkaanvraag 1395154**

Roomer

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 mei 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk 'Roomer' voor waren in de klassen 32 en 33. Deze merkaanvraag is onder nummer 1395154 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 mei 2019.
2. Op 10 juli 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 758507, ingediend op 8 juli 2004 en ingeschreven op 1 februari 2005 voor waren in de klassen 32 en 33, van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk een van de houders van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.
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").
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 12 juli 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft verzoeker 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 uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 21 september 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 tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt dat de waren van de merken identiek zijn.

10. Volgens opposant hebben de merken geen betekenis en beschikken ze over een normaal onderscheidend vermogen. De beeldelementen in het ingeroepen merk hebben slechts een beperkt onderscheidend vermogen, waarbij het woord ROOMER duidelijk centraal is weergegeven en het dominante element van het ingeroepen merk is.

11. Het enige verschil is gelegen in de toegevoegde grafische elementen. Aangezien het wordelement volgens opposant domineert, concludeert hij dat de merken visueel sterk overeenstemmen.

12. Fonetisch acht hij de merken identiek.

13. Opposant betoogt dat het publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft en concludeert dat er sprake is van hoog risico op verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het bestreden merk af te wijzen.

14. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

B. Reactie verweerder

15. In reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het ingeroepen merk.

16. Naar aanleiding van de ingediende gebruiksbewijzen stelt verweerder dat opposant wel aantoont dat er hier en daar gebruik is geweest van het merk, doch door het ontbreken van facturen, wordt niet bewezen dat dit gebruik door hem of door een derde die zijn toestemming heeft verkregen, is gebeurd.

17. Zo stelt verweerder zich op de positie dat de stukken voornamelijk commerciële activiteiten of marketingmateriaal betreffen. Promotie die niet leidt tot verkoop kan volgens verweerder niet als gebruiksbewijs worden beschouwd. Hoewel er in sommige artikelen sprake is van 50.000 of 100.000 flessen per jaar, wordt dit niet gestaafd aan de hand van facturen en kan er dus niet afgeleid worden dat de flessen ook effectief zijn verkocht door opposant of een derde die zijn toestemming daartoe heeft verkregen.

18. Verweerder concludeert dat opposant geen bewijs levert dat het merk op een normale en regelmatige manier is gebruikt voor de producten van de klassen 32 en 33. Aangezien hij van mening is dat er geen geldig gebruik is gemaakt van het ingeroepen merk, verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

19. 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. Het bewijs moet gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

20. De betwiste aanvraag werd ingediend op 6 mei 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 mei 2014 tot 6 mei 2019. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de betwiste aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

21. 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.

Algemeen

22. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") 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 EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

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 om het gebruik van zijn ingeroepen merk te bewijzen de volgende stukken in:

1. voorbeelden van Roomer parasols in artikel in HLN van 8 juli 2014 en DOK event april 2019;
2. brandbook 2014-2015;
3. businesskaartje van RoomerR;
4. een factuur voor het drukken van bierviltjes;
5. extract van een studie gevoerd door o.a. de Ugent naar Urban Food Initiatives uit maart 2015;
6. foto's van de verkoop door de Belgische ontwerpster Maureen De Clerq in haar winkel in Brussel;
7. voorbeeld van een verpakkingsdoos;
8. give away actie op de website van Hipste adresjes van Gent op 1 maart 2016;
9. Roomer Tonic Flyers;
10. artikel van november 2016 in het Nieuwsblad;
11. artikel van maart 2017 waarin gemeld wordt dat de FOD Economie RoomeR erkent als ambachtelijk werk;
12. artikel van 14 juni 2017 waarin Roomer het handmade label krijgt van Unizo;
13. extracten uit verschillende folders en publicaties;
14. de menukaart van café Vooruit uit oktober 2017;
15. foto van de Roomer-bar op het event voor het tienjarig bestaan van het Paleis (kledingzaak);

16. webpagina voor de verkoop van Roomer op Horecaservice Nevejan met copyright indicatie 2017; een uittreksel van de website die de beschikbaarheid van Roomer in Nederland aanduidt;
17. publicatie op een online blog dd. 25 juli 2018;
18. extracten uit reclamebladen uit de zomer van 2018 van supermarktketens, zoals Lidl en Spar;
19. publicatie van Roomer in discoverBenelux juli 2018.

26. Verweerder betwist in eerste instantie dat er sprake is van gebruik door opposant of door een derde met toestemming van de opposant. In dit kader dient opgemerkt te worden dat het Gerecht van de EU heeft geoordeeld dat wanneer een opposant gebruik van het oudere merk door een derde aanvoert als bewijs van normaal gebruik, hij impliciet stelt dat dit gebruik met zijn toestemming gebeurde (zie in die zin GEU, VITAFRUIT, reeds aangehaald). Opposant is samen met zijn broer houder van het ingeroepen merk.

27. Uit de ingediende stukken blijkt dat opposant, samen met zijn broer, een alcoholische drank op basis van vlierbloesem produceert. Zo wordt er onder andere in de Urban Food Initiative studie gesteld: *'Roomer is a small enterprise owned by two brothers. They produce an alcoholic beverage based on the flowers of the elderberry tree [...] slowly developed into a well-established local business producing on average 50,000 liters per year'*. Of nog: *'De gebroeders verkopen Roomer in België aan particulieren, bars en restaurants. Er zijn nu al een 700-tal horecazaken en een 500-tal drankenhandels en speciaalzaken waar Roomer verkrijgbaar is'* (uit Hipste adresjes van Gent). In een artikel in het Nieuwsblad van 21 november 2016 staat *'Jeroen Michels en zijn broer Maarten startten in 2004 met de productie van hun zelf uitgevonden drankje [...] In twaalf jaar tijd is het bedrijf sterk gegroeid. Honderdduizend flessen verkopen ze nu, en lang niet alleen meer in bakermat Gent. Ook in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen slaat het drankje aan'*.

28. Samen met verweerder stelt het Bureau vast dat het in het ingediende materiaal van opposant ontbreekt aan facturen. Zoals hiervoor reeds aangegeven dient opposant aan te tonen dat er sprake is van normaal gebruik en het merk wordt gebruikt teneinde voor de waren in kwestie een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik. Facturen zijn bij uitstek een goede manier om afzet aan te tonen, echter zijn ze niet de exclusieve manier om dit te doen. Zoals uit de citaten hierboven al blijkt werd het merk gedurende de relevante periode op de markt in de Benelux daadwerkelijk gebruikt. Dit wordt ook bevestigd door de reclamebladen en het promotiemateriaal. Een afzet van 50.000 liters of zelfs 100.000 flessen, hetgeen door onafhankelijke artikelen wordt bevestigd, overstijgt voor de waren in kwestie louter symbolisch gebruik.

29. Opposant dient gebruik aan te tonen voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en indien het oudere merk slechts wordt gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven. In klasse 33 is het merk ingeschreven voor de 'alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)'. Wat het begrip 'deel van de waren of diensten' betreft, zij eraan herinnerd dat het HvJEU heeft geoordeeld dat om een subcategorie te onderscheiden binnen de waren waarop een merk betrekking heeft, een criterium moet worden gehanteerd waarmee deze subcategorie voldoende nauwkeurig kan worden afgebakend. Aangaande het relevante criterium of de relevante criteria om een als zelfstandig te beschouwen samenhangende subcategorie van waren of diensten te identificeren, heeft het Hof geoordeeld dat het criterium van het doel en de bestemming van de betrokken waren of diensten essentieel is om een zelfstandige subcategorie van waren te onderscheiden. Bovendien is het criterium van het doel en de bestemming van de betrokken waren niet bedoeld om op abstracte of kunstmatige wijze subcategorieën van waren af te bakenen, maar moet het op coherente en concrete wijze worden toegepast. In casu blijkt uit de ingediende stukken dat het ingeroepen merk gebruikt is in relatie tot een alcoholische drank op basis van vlierbloesem, die vaak bestempeld wordt als aperitief of likeur, maar zoals ook blijkt

uit de stukken zich eveneens leent voor zowel het dessert als voor cocktails in de late uurtjes. Het is noch (schuim)wijn, noch jenever, noch likeur (bron: artikel Hipste adresjes van Gent). Op grond hiervan is het Bureau van oordeel dat het vaststellen van een subcategorie niet mogelijk is en doel en bestemming aldus overeenkomen met de waren waarvoor het merk in klasse 33 is ingeschreven.

30. Op basis van het geheel van de ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat er sprake is van normaal gebruik van het ingeroepen merk voor de waren in klasse 33. De onafhankelijke artikelen laten immers zien dat het ingeroepen merk daadwerkelijk wordt gebruikt in de Benelux door de houders van het ingeroepen merk. Deze stukken, samen met de overige stukken, geven ook aan welke inspanning opposant heeft verricht in de relevante periode om afzet te vinden en wat de omvang en spreiding van gebruik is, hetgeen het Bureau kwalificeert als voldoende om te kunnen concluderen dat er sprake is van normaal gebruik.

Conclusie

31. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende duidelijk maken dat het ingeroepen merk is gebruikt in de relevante periode teneinde in de Benelux marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de waren in klasse 33, te weten 'alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)'.

B. Conclusie

32. Verweerder heeft niet gereageerd op de vergelijking van de merken en de waren, maar enkel om gebruiksbewijzen gevraagd en deze laatste betwist. Nu vast is komen te staan dat er sprake is van normaal gebruik van het ingeroepen merk, is de overeenstemming van de merken en de waren en daarmee het verwarringsgevaar aldus in confesso tussen partijen.

IV. BESLUIT

33. De oppositie met nummer 2015354 wordt toegewezen.

34. De Benelux merkaanvraag met nummer 1395154 wordt niet ingeschreven.

35. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 juli 2021



Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard