

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015668
van 30 juni 2021

Opposant: **RAND FRERES (société anonyme)**
45-47-49, boulevard Saint Martin
75003 Parijs
Frankrijk

Gemachtigde: **Pierre-Yves Thoumsin**
Avenue Louise 326 /26
1050 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Uniemerkt 7060486**

BALA BOOSTE

tegen

Verweerder: **Roel P.B. van Wees**
Galjoenstraat 33
5017 CL Tilburg
Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1402384**

BAALA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 september 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk BAALA voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 40. De aanvraag is onder nummer 1402384 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 september 2019.
2. Op 22 november 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt inschrijving 7060486 van het woordmerk BALA BOOSTE ingediend op 11 juli 2008 en ingeschreven op 31 augustus 2009 voor waren in de klassen 18, 25 en 26.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere 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 29 november 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen 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 12 december 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, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat de onderhavige waren bestemd zijn voor het brede publiek van particulieren dat kleding aanschaft. Volgens opposant zijn de waren in klasse 25 gelijk. Opposant stelt verder dat een deel van de diensten in klasse 35 en 40 van het bestreden merk uitdrukkelijk en rechtstreeks betrekking hebben op de waren in klasse 25 en derhalve eveneens gelijk zijn. Ook de overige diensten in klasse 40 vertonen een grote mate van gelijkenis met de waren in klasse 25, aldus opposant.
10. Met betrekking tot de vergelijking van de merken betoogt opposant dat het bestreden merk BAALA, in dezelfde volgorde, alle letters van het eerste deel van het ingeroepen merk herneemt met een toevoeging van een tweede letter A in de eerste lettergreep. De visuele overeenstemming bevindt zich aan het begin van de merken en met name bij kleding speelt het visuele aspect een belangrijke rol, aldus opposant. Om die reden zijn de merken visueel overeenstemmend.

11. Opposant stelt dat het eerste deel van de merken nagenoeg gelijk wordt uitgesproken en om die reden zijn de merken auditief eveneens overeenstemmend.
12. Volgens opposant hebben de merken geen betekenis in een van de talen in de Benelux. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.
13. Opposant betoogt daarnaast dat de term BA(A)LA dermate ongebruikelijk is dat de consument deze term als zeer onderscheidend zal beschouwen. Volgens opposant zou de consument kunnen denken dat het merk BAALA een variant is van het merk BALA BOOSTE, dat een nieuw productengamma beschermt.
14. Opposant concludeert derhalve dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden merk te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.
15. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in. De toelichting op het bewijs van gebruik bevat ook argumenten met betrekking tot de vergelijking van de merken.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder verzoekt opposant eerst om bewijzen van gebruik in te dienen.
17. Verweerder voert aan dat het bewijs van gebruik niet aantoont dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Volgens verweerder wordt het merk niet gebruikt zoals ingeschreven. Daarnaast hebben de documenten enkel betrekking op een aantal accessoires. Deze producten worden slechts in een aantal landen in de Europese Unie verkocht. Volgens verweerder is dit onvoldoende om te kunnen concluderen dat er sprake is van normaal gebruik van het ingeroepen merk.
18. Verweerder stelt dat het van belang is dat de merken in hun totaliteit worden beoordeeld. In het kader van de visuele vergelijking betoogt verweerder dat de merken niet overeenstemmen door de toevoeging van het woord BOOSTE in het ingeroepen merk en de extra letter A in het bestreden merk.
19. Anders dan het bestreden merk bevat het ingeroepen merk twee keer zoveel letters, woorden en lettergrepen als het bestreden merk en wordt het ingeroepen merk uitgesproken als twee afzonderlijk woorden, aldus verweerder. Verweerder stelt ook dat door de extra letter A in het bestreden merk het eerste deel van de merken anders zal worden uitgesproken. Volgens verweerder zijn de merken derhalve auditief niet overeenstemmend.
20. Verweerder betoogt dat geen van beide merken een betekenis heeft en dat een begripsmatige vergelijking dan ook niet aan de orde is. Het feit dat geen van beide merken een betekenis heeft zorgt voor een groter onderscheidend vermogen waarbij verschillen tussen de merken sneller opvallen bij de consument, aldus verweerder.
21. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betoogt verweerder dat de waren waarvoor het bestreden merk is aangevraagd gelijk dan wel overeenstemmend zijn. Volgens verweerder is er echter geen sprake van verwarringsgevaar, omdat de merken niet overeenstemmen. Daarnaast zijn de diensten waarvoor het bestreden teken is aangevraagd niet overeenstemmend, aldus verweerder.
22. Verweerder betoogt verder dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het onderhavige geval hoger is dan gemiddeld. Volgens verweerder zal kleding door de consument met zorg

worden aangeschaft. Daarnaast worden de diensten in klasse 40 door specifieke aanbieders op de markt gebracht en zijn deze diensten bestemd voor een ander publiek, aldus verweerder.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. 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.

25. Het betwiste merk werd aangevraagd op 17 september 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 17 september 2014 tot 17 september 2019. 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.

Algemeen

26. 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).

27. 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).

28. 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).

29. Het ingeroepen merk betreft een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk), 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")¹. 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."

30. 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 EU-merk 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."

31. 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.

32. 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

33. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen merk te bewijzen de volgende stukken in:

1. Een lijst met factuurnummers, afnemers, data, en gefactureerde bedragen;
2. Accountantsverklaring met omzetcijfers;
3. Informatie over de taxfreeshops van Lagardère travel retail;
4. Print-screens van www.balabooste.com uit 2016 – 2019, opgehaald via de Wayback Machine.

34. Opposant betoogt dat uit de accountantsverklaring en de facturen (nrs. 1 en 2) volgt dat onder het ingeroepen merk gedurende de relevante periode producten uit klasse 25 zijn verkocht aan exploitanten van taxfreeshops die op Franse en Luxemburgse luchthavens zijn gevestigd. Hij verwijst

¹ Voorheen artikel 15 Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009, die is gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.

hierbij ook naar de informatie over deze taxfreeshops (nr. 3). Verder heeft opposant print-screens van zijn website ingediend (nr. 4) waarop afbeeldingen van verschillende producten staan die onder het ingeroepen merk worden aangeboden. De print-screens bevatten ook een webpagina met een overzicht van verkooppunten in, onder meer, de Europese Unie.

35. Na bestudering van de documenten is het Bureau van oordeel dat het ingediende materiaal onvoldoende is om te kunnen concluderen dat er sprake is van normaal gebruik van het ingeroepen merk.

36. In de accountantsverklaring wordt de omzet genoemd die zou zijn behaald door de verkoop van producten onder het ingeroepen merk gedurende de relevante periode. In deze verklaring wordt verwezen naar facturen, echter het bewijs van gebruik bevat geen kopieën van dergelijke facturen. Opposant heeft enkel een document ingediend met een tabel waarin onder meer het factuurnummer, de afnemer, datum en het gefactureerde bedrag staan genoemd (nr. 1). Het ingeroepen merk wordt hierbij niet vermeld en een productomschrijving ontbreekt ook.

37. De accountantsverklaring en het overzicht van facturen betreffen interne documenten. Het is daardoor weliswaar niet ontdaan van iedere bewijskracht, maar in de regel is er daarbij wel ondersteunend bewijs benodigd, waaruit daadwerkelijke afzet van producten in het relevante territorium blijkt (zie in dit kader ook GEU, VOGUE, T-382/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9). De overgelegde omzetcijfers worden in het onderhavige geval echter niet ondersteund door ander, neutraal, bewijs, zoals facturen, jaarverslagen, opdrachtbevestigingen of contracten.

38. Opposant heeft bij het indienen van het bewijs van gebruik aangegeven dat het niet wenselijk is om kopieën van alle facturen in te dienen om de vertrouwelijke commerciële informatie van opposant te beschermen. Het Bureau merkt op dat opposant echter geen enkele factuur heeft ingediend. In dit kader merkt het Bureau eveneens op dat documenten die vertrouwelijke informatie bevatten kunnen worden ingediend op dusdanige wijze dat deze informatie niet meer zichtbaar is (bijvoorbeeld door dit zwart te arceren). Ook dit heeft opposant nagelaten.

39. De print-screens van de website van opposant waarop onder meer sjaals, handschoenen en mutsen worden aangeboden, alsmede het overzicht van verkooppunten in verschillende landen van de Europese Unie kunnen een indicatie vormen voor het feit dat de inspanningen van de merkhouder gericht zijn op het vinden of behouden van een reële commerciële afzet van de waren. Het normale gebruik van een merk kan echter niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, het moet daadwerkelijk worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens (GEU, Vitakraft, reeds aangehaald). Ook bij deze documenten ontbreekt er objectief bewijsmateriaal dat aantoont dat de producten zijn verkocht, wat bij benadering de omvang van deze verkoop is en waar dit heeft plaatsgevonden.

40. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken in hun totaliteit niet toereikend zijn om normaal gebruik van het ingeroepen merk gedurende de relevante periode in de Europese Unie aan te tonen.

41. Het Bureau komt derhalve niet meer toe aan de stelling van verweerder dat het ingeroepen merk niet wordt gebruikt zoals geregistreerd (zie alinea 17).

B. Overige factoren

42. Opposant behandelt in de toelichting op de bewijzen van gebruik nogmaals de vergelijking van de merken (zie alinea 15). In dit kader merkt het Bureau ten overvloede op dat in regel 1.14 UR strikt geregeld is wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

C. Conclusie

43. Opposant heeft niet aangetoond dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal gebruikt is in de Europese Unie 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 2015668 wordt afgewezen.

45. De Benelux aanvraag met nummer 1402384 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het 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 juni 2021

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen



Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn