

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016597
van 27 oktober 2022

Opposant: **JD Sports Fashion Plc**
Holinsbrook Way, Pilsworth
Bury, Lancashire BL9 8RR
Verenigd Koninkrijk

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

Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 004527891



Ingeroepen merk 2: Uniemerkt 004530176



Ingeroepen merk 3: Uniemerkt 008741415



tegen

Verweerder: **Shenzhen Bking International Trading Co., Ltd**
301, Xiangyin Road No.68, Nanlian Community, Longgang
Residential District, Longgang
District, Shenzhen
China

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1425517**



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 23 september 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het beeldmerk



voor waren in de klassen 9 en 25. Deze aanvraag is onder nummer 1425517 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 oktober 2020.

2. Op 24 december 2020 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt inschrijving 004527891 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 7 juli 2005 en ingeschreven op 16 juni 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 28, 35 en 38.

- Uniemerkt inschrijving 004530176 van het beeldmerk



ingediend op 7 juli 2005 en ingeschreven op 28 juni 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 28, 35 en 38.

- Uniemerkt inschrijving 008741415 van het beeldmerk



ingediend op 8 december 2009 en ingeschreven op 15 juni 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 en 45.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. 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 30 december 2020. 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 van de procedure is afgerond op 3 februari 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.
 - Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant begint met het vergelijken van de ingeroepen merken en het betwiste teken en merkt hierbij op dat er sprake is van een visuele overeenstemming tussen de tekens. Alle bevatten een op vrijwel identieke wijze weergegeven "hond luisterend naar een grammofoon".
10. Volgens opposant zijn de ingeroepen merken zeer iconisch en bekend. Opposant voegt een stuk bij, afkomstig van Wikipedia, waarin onder andere staat dat "HMV bekend is vanwege het opvallende beeldmerk met een hondje dat zijn oren bij de hoorn van een grammofoon houdt".
11. Een auditieve vergelijking tussen de tekens is niet aan de orde, volgens opposant. Het aangevraagde teken bevat enkel grafische elementen.
12. Begripsmatig stemmen de tekens overeen en zijn zij zelfs identiek, aldus opposant. In de tekens gaat het om vrijwel identieke afbeeldingen van een "hond luisterend naar een grammofoon".
13. De afbeelding is van huis uit zeer bijzonder en zeer onderscheidend. Vanwege de sterke onderscheidingskracht genieten de ingeroepen merken een ruimere bescherming, volgens opposant.
14. Opposant stelt dat de ingeroepen merken extra onderscheidend vermogen hebben verkregen door intensief gebruik.
15. Bij de vergelijking van waren en diensten vergelijkt opposant de waren in klasse 9 van de ingeroepen merken en de waren in klasse 9 van het bestreden teken en merkt op dat deze op enigerlei wijze identiek dan wel soortgelijk zijn. Veel termen komen identiek voor in de ingeroepen merken en het bestreden teken. Andere vallen onder brede omschrijvingen. Het gaat steeds om producten verband

houdende met "audio", "software", "hardware" en aanverwante artikelen. Aard, bestemming en gebruik stemmen overeen, volgens opposant.

16. Vervolgens vergelijkt opposant de waren in klasse 25 van de ingeroepen merken met de waren in klasse 25 van het bestreden teken. De waren "clothing", "footwear" en "headgear" zijn identiek aan de waren in klasse 25 van het bestreden teken, welke steeds "kleding" of "footwear" betreffen.

17. Met betrekking tot het relevante publiek betoogt opposant dat de waren gericht zijn op het grotere publiek en de gemiddelde consument. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is dus gemiddeld.

18. Opposant acht de kans op verwarring aanwezig en verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten ter hoogte van de oppositietaksen te veroordelen.

19. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in van de ingeroepen merken.

B. Reactie verweerder

Reactie op bewijzen van gebruik

20. Verweerder verzoekt in eerste instantie om gebruiksbewijzen en na ontvangst daarvan reageert verweerder op de ingediende gebruiksbewijzen alsmede op de argumenten van opposant.

21. Verweerder is van mening dat de door opposant geleverde stukken niet van dien aard zijn dat hiermee daadwerkelijk gebruik is vast te stellen. Uit geen van de stukken blijkt dat de opposant serieuze inspanningen leverde om in de relevante periode een commerciële positie in de relevante markt te verwerven.

22. Volgens verweerder tonen de documenten voornamelijk gebruik in het Verenigd Koninkrijk en kan dit vanaf 1 januari 2021 niet langer als geldig gebruik in de Europese Unie worden gezien. Gelet op het feit dat de ingeroepen merken zijn geregistreerd voor generieke en toegankelijke producten, voldoet gebruik in het Verenigd Koninkrijk niet aan de eisen van normaal gebruik.

23. Verweerder stelt dat veel van de geleverde stukken ongedateerd zijn. Alleen stukken uit 2019-2020, met het logo, zijn gedateerd. De afwezigheid van data maakt het moeilijk het echte gebruik te beoordelen, volgens verweerder.

24. Gebruik als merk impliceert dat het teken gebruikt wordt overeenkomstig zijn essentiële functies. De documenten met "vinyls", welke het logo dragen, tonen aan dat het logo slechts zeer klein en louter decoratief wordt weergegeven, aldus verweerder. Door de compositie en weergave is het element "HMV" hetgeen waarnaar verwezen zal worden bij aanduiding van de herkomst van de waren.

25. Volgens verweerder wordt voor geen van de waren in klasse 9 van de ingeroepen merken gedegen gebruiksbewijzen geleverd. De enige beperkte gebruiksbewijzen betreffen "vinyls" en eventueel een "poster" waarop het logo te vinden is. De vraag stelt zich, volgens verweerder, of dit wel merkgebruik is of louter decoratief is. De afbeelding van het logo is zeer klein.

26. Volgens verweerder wordt er voor de waren "schoeisels" en "hoofddeksels" in klasse 25 van de ingeroepen merken geen enkel gebruiksbewijs geleverd. Gebruik van het logo op één "T-shirt", waarvan

de verkoop oplage onbekend is, kan onmogelijk worden beschouwd als normaal gebruik in de Europese Unie.

27. Uit de stukken kan geen gebruik in diverse territoria worden opgemaakt, noch dat er inspanningen worden geleverd om nieuwe territoria te bereiken. Geen enkele indicatie wordt geleverd over gebruiksaantallen van de ingeroepen merken, verkoopcijfers of promotiemateriaal van de ingeroepen merken, aldus verweerder. In geen van de stukken kan het gebruik rechtstreeks worden toegeschreven aan JD Sports Fashion Plc.

Vergelijking tekens en vergelijking waren en diensten

28. Voor het geval het Bureau zou oordelen dat de ingeroepen merken wel normaal zijn gebruikt, zet verweerder uiteen dat de oppositie moet worden afgewezen omdat de tekens niet gelijk zijn, er geen verwarringsgevaar bestaat en de waren en diensten niet hetzelfde of soortgelijk zijn.

29. Met betrekking tot het eerste ingeroepen woord-/beeldmerk stelt verweerder dat het woardelement "HMV" visueel dominant is. Het element "HMV" heeft geen auditieve tegenhanger in het betwiste teken.

30. Ten aanzien van het tweede ingeroepen beeldmerk, waarin een bol wordt weergegeven met een "hond die snuffelt aan een grammofoon", stelt verweerder dat het betwiste teken een lijntekening bevat die een totaal andere sfeer oproept dan het ingeroepen merk.

31. Volgens verweerder is de zeer minimalistische stijl van de afbeelding in het derde ingeroepen beeldmerk verschillend aan de lijntekening van aanvrager, welke een artistieke en authentieke sfeer oproept.

32. Aangezien de ingediende gebruiksbewijzen volgens verweerder hooguit gebruik voor "vinyls" of "discs" bewijzen, beperkt verweerder de waren- en dienstenvergelijking expliciet tot deze waren.

33. Wat betreft waren in klasse 9 is het volgens verweerder niet gebruikelijk dat een uitgever van "cd's" / "dvd's" ook de (hardware) apparaten uitbrengt, om deze producten te laten afspelen, en zijn dergelijke waren totaal verschillend. Volgens verweerder wordt in de rechtspraak bevestigd dat "software" niet soortgelijk is aan "recordings". Qua aard, doelpubliek en kanaal zijn de waren totaal verschillend aan "vinyls", "opgenomen media" en "recordings".

34. Concluderend stelt verweerder dat er geen gevaar voor verwarring is met betrekking tot waren in klasse 9 en 25 en verzoekt verweerder het Bureau dan ook de oppositie volledig af te wijzen en ongegrond te verklaren voor de niet-overeenstemmende waren.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

35. Het ingeroepen merk dient normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.¹

¹ Artikel 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR.

36. Het betwiste teken werd ingediend op 23 september 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 23 september 2015 tot 23 september 2020. Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond. Opposant gaat ten onrechte uit van de periode 26 oktober 2015 tot 25 oktober 2020.

37. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") wordt van een merk 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.² Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.³ 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.⁴

38. 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.⁵ Zo is niet vereist dat het merk in het gehele relevante territorium wordt gebruikt of dat er veel klanten zijn; zelfs een minimaal gebruik kan volstaan om normaal gebruik aan te tonen.⁶

39. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens 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.⁷

40. De ingeroepen merken zijn Uniemerken. Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een "normaal gebruik" te kunnen spreken, hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of diensten van de desbetreffende markt afhangt.⁸ Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met 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.⁹

² HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

³ HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁴ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁵ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁶ HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310, punt 76 (Vitafruit).

⁷ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁸ Gerecht EU 1 juni 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, punt 73 (Superior Manufacturing) en HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 50 en 54 (ONEL).

⁹ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

41. De bewijzen van gebruik dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.¹⁰

42. De oppositie werd aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken. In reactie op het verzoek om gebruiksbewijzen behandelt opposant uitsluitend klasse 9 en 25 en beroept zich niet langer op de overige klassen. Naar aanleiding van bovenstaande beperkt het Bureau zijn onderzoek, wat betreft de gebruiksbewijzen, tot klasse 9 en 25.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

- 1) Een tijdlijn die de historie van het bedrijf "HMV" weergeeft;
- 2) Twee pagina's met een achttal foto's met voorbeelden hoe de ingeroepen merken worden gebruikt;
- 3) Een overzicht met HMV live events binnen het Verenigd Koninkrijk in 2015;
- 4) Een artikel van starttribune.com van 22 februari 2019 over het ontstaan en de historie van de ingeroepen merken;
- 5) Afbeeldingen van vinylhoezen, afbeeldingen van wikkels welke om vinylhoezen heen gaan en printscreens van overzichten met verkoopcijfers uit het systeem van "HMV Head Office";
- 6) Overzichten met marktaandeelcijfers en verkoopaantallen in het Verenigd Koninkrijk uit 2015-2018 met betrekking tot "HMV UK" afkomstig van "Chart Track" en "OCC";
- 7) Omzetcijfers met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk in de periode 2015-2019;
- 8) Een factuur van "the7stars" aan "sunrise records" in Londen met betrekking tot publicaties in de tijdschriften "Sight & Sound Magazine", "The Times", "Guardian", "Uncut", "Empire" en "Mojo" en afbeeldingen van de bijbehorende advertenties;
- 9) Facturen van "once upon a time marketing" aan "HMV Retail Ltd" in Solihull met betrekking tot het bedrukken van promotionele tassen;
- 10) Kopieën van berichten op social media betrekking hebbende op T-shirts en tassen.

44. De facturen van "once upon a time marketing" betreffen volgens opposant het bedrukken van promotionele tassen. De waren worden gebruikt ter promotie van opposant zelf. Dit soort gebruik valt niet aan te merken als merkgebruik voor waren van opposant.¹¹

45. Uit de door opposant overlegde stukken blijkt niet dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt voor de waren in klasse 25 waarop de oppositie is gebaseerd. De enige ingediende stukken welke klasse 25 waren weergegeven, zijn kopieën van berichten op social media bevattende "T-shirts". De waren bevatten afbeeldingen betrekking hebbend op de film "Suicide Squad", Oasis-zanger "Liam Gallagher" en de TV-serie "The Umbrella Academy". De ingeroepen merken worden echter niet op de waren of bijbehorende verpakkingen weergegeven. De berichten vermelden slechts dat de "T-shirts" verkrijgbaar zijn bij HMV, wat geen gebruik voor waren in klasse 25 inhoudt maar hooguit gebruik voor detailhandeldiensten in klasse 35. Naar aanleiding van bovenstaande zal Bureau haar onderzoek voortzetten met betrekking tot klasse 9.

46. De print-screens van verkoopcijfers afkomstig van opposant kunnen een indicatie vormen voor het feit dat de inspanningen van de merkhouder gericht zijn op het vinden of behouden van reële

¹⁰ Regel 1.25, lid 2 UR

¹¹ HvJEU 15 januari 2008, C-495/07, ECLI:EU:C:2009:10, punt 20 (Wellness), alsmede Gerecht EU 12 maart 2003, T-174/01, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39 (Silk Cocoon), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 38 (Sonia Rykiel).

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.¹² Volgens opposant kunnen de verpakkingswikkels voorzien van merk en de overzichten met verkoopcijfers met elkaar in verband worden gebracht middels corresponderend 'cat no' en 'productnummer'. Het productnummer op de wikkels is echter onleesbaar, waardoor het Bureau niet kan vaststellen of de verkoopcijfers daadwerkelijk zien op de waren voorzien van het teken "HMV" en de afbeelding van een "hond luisterend naar een grammofoon". Al zou het productnummer leesbaar zijn, dan nog ontbreekt er objectief bewijsmateriaal dat aantoonst dat de waren daadwerkelijk zijn verkocht en ontbreekt informatie over waar dit heeft plaatsgevonden.

47. Uit de overlegde combinatie van overzichten met marktaandeelcijfers en overzichten van bestverkochte albums blijkt niets omtrent gebruik van de ingeroepen merken met betrekking tot de waren. In de tabellen en cirkeldiagrammen staan steeds de tekens "HMV" en "HMV.COM" gespecificeerd. Slechts in het briefhoofd van de marktaandeelrapportages staat een teken bevattende de elementen "HMV" in combinatie met een "hond luisterend naar een grammofoon".

48. Verweerder stelt dat de ingediende stukken voornamelijk zien op het Verenigd Koninkrijk en dat als gevolg van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, vanaf 1 januari 2021 gebruik in het Verenigd Koninkrijk niet als geldig gebruik in de Europese Unie meer kan worden gezien (zie punt 22). Gedurende de relevante periode (zie punt 36) was het Verenigd Koninkrijk onderdeel van de Europese Unie en is materiaal dat betrekking heeft op het Verenigd Koninkrijk en ziet op een periode vóór 1 januari 2021 wel relevant. Dergelijk materiaal wordt in aanmerking genomen.¹³ Het Bureau kan de stelling van verweerder dan ook niet bijtreden.

49. De markt voor klasse 9 waren, in het bijzonder "schijfvormige geluidsdragers", "cd's" en "dvd's", is echter geenszins territoriaal beperkt maar strekt zich uit over het grondgebied van de gehele Europese Unie. De ingediende stukken hebben enkel betrekking op het Verenigd Koninkrijk of bevatten geen informatie over 'plaats van gebruik'. Hetgeen in casu een zeer beperkt deel van de markt van de waren in kwestie is.

Conclusie

50. Uit de ingediende stukken blijkt, kortom, niet of in elk geval onvoldoende dat de ingeroepen merken in de relevante periode normaal zijn gebruikt in de Europese Unie voor de aangeduide waren.

B. Conclusie

51. De oppositie wordt afgewezen nu normaal gebruik van de ingeroepen merken niet is bewezen.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2016597 wordt afgewezen.

53. Benelux aanvraag met nummer 1425517 wordt ingeschreven.

¹² Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

¹³ Zie tevens Communicatie nr. 2/20 van de uitvoerend directeur van het EUIPO, 10 september 2020, impact of United Kingdom's withdrawal from the European Union on certain aspects of the practice of the Office.

54. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 oktober 2022



Yvonne Noorlander
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn