BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016797
van 30 augustus 2022

Opposant:	**Maxeon Solar Pte. Ltd.** 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre Tower 1 Singapore 18981 Singapore
Gemachtigde:	**NLO Shieldmark B.V.** Anna van Buerenplein 21 a 2595 DA Den Haag Nederland
Ingeroepen merk 1:	**Uniemerk 9583303** SUNPOWER
Ingeroepen merk 2:	**Uniemerk 3834496** SUNPOWER

tegen

Verweerder:	**Sun Power Energy Solutions V.O.F.** Mercatorweg 3 B 3241 MK Middelharnis Nederland
Gemachtigde:	**Merk-Echt B.V.** Keizerstraat 7 4811 HL Breda Nederland
Betwiste teken:	**Benelux aanvraag 1431794** SUN POWER ENERGY SOLUTIONS

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 december 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk SUN POWER ENERGY SOLUTIONS voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 35, 36, 37 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1431794 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 januari 2021.

2. Op 12 maart 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerk 9583303 van het woordmerk SUNPOWER, ingediend op 9 december 2010 en ingeschreven op 15 december 2011 voor waren in de klassen 6, 11 en 19;

- Uniemerk 3834496 van het woordmerk SUNPOWER, ingediend op 13 mei 2004 en ingeschreven op 5 april 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 37 en 42.

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

4. De oppositie is gericht tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 15 maart 2021. 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. Op verzoek van partijen werd de procedure opgeschort. 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 30 maart 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 de ingeroepen merken en het betwiste teken en van de waren en diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Aangezien de waren en diensten van het betwiste teken alle betrekking hebben op energie-oplossingen, acht opposant de toevoeging ENERGY SOLUTIONS beschrijvend en speelt dit element een geringere tot geen rol in de vergelijking.

10. De overeenstemming tussen de (bijna) identieke dominante elementen SUNPOWER en SUN POWER is volgens opposant evident en hij meent dan ook dat de tekens visueel in hoge mate overeenstemmen.

11. Hoewel het dominante element van het betwiste teken uit twee woorden bestaat, is de uitspraak ervan identiek aan deze van het ingeroepen merk. Zelfs indien rekening wordt gehouden met de (beschrijvende) elementen ENERGY SOLUTIONS, acht opposant de tekens auditief nog steeds in zeer hoge mate overeenstemmend.

12. Het dominante onderdeel van het betwiste teken is volgens opposant identiek aan het ingeroepen merk, zodat er kan worden van uitgegaan dat de tekens begripsmatig in zeer hoge mate overeenstemmen, zoal niet identiek zijn.

13. Opposant stelt vast dat de betrokken waren in de klassen 9 en 11 naar hun aard en bestemming identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend zijn. De diensten in de klassen 35 en 36 kunnen volgens opposant dezelfde commerciële herkomst hebben, hetzelfde publiek als doelgroep en de methoden van levering kunnen dezelfde zijn. Bijgevolg zijn deze diensten complementair aan de waren in de klassen 9 en 11 en aan de diensten in de klassen 37 en 42. De diensten van het betwiste teken in de klassen 37 en 42 acht opposant identiek aan de diensten van de ingeroepen merken in dezelfde klassen.

14. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

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

B. Reactie verweerder

16. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen merken verzocht.

17. Ten aanzien van de door opposant ingediende stukken, concludeert verweerder dat deze niet het normale gebruik aantonen van de ingeroepen merken voor de ingeroepen waren en diensten.

18. Verweerder wijst erop dat het betwiste teken een gecombineerd woord-/beeldmerk is. Daarvoor werd bewust gekozen, aangezien alle woordelementen van het teken beschrijvend zijn in relatie tot de betrokken waren en diensten. De visuele totaalindruk wordt volgens verweerder bepaald door de grafische elementen, die dan ook de meeste aandacht van het publiek zullen trekken. Verweerder wijst er in dit verband op dat een beeldelement lang niet altijd ondergeschikt is aan woordelementen. In casu zal het relevante publiek niet refereren aan de beschrijvende woordelementen van het teken, maar aan het onderscheidende grafische element. Verweerder concludeert dan ook dat de tekens visueel niet overeenstemmen.

19. De ingeroepen merken worden uitgesproken als één woord, het betwiste teken daarentegen als vier verschillende woorden. Aangezien de vier elementen beschrijvend zijn, zal de nadruk niet specifiek liggen op één van deze elementen. Verweerder concludeert dat de tekens auditief niet overeenstemmen.

20. Aangezien alle woordelementen beschrijvend zijn, stelt verweerder vast dat er op begripsmatig vlak slechts overeenstemming is in beschrijvende zin.

21. Verweerder betwist dat de ingeroepen merken een normaal onderscheidend vermogen hebben. Weliswaar zijn zij geaccepteerd door het Europees Bureau voor de intellectuele eigendom (EUIPO), maar

dat gebeurde in 2004 en 2010. Verweerder betwijfelt of het woordmerk SUNPOWER vandaag de dag als onderscheidend zal worden beoordeeld door het EUIPO voor onder andere zonnepanelen en warmtepanelen. Ter illustratie voegt verweerder een stuk toe waaruit blijkt dat zelfs het gecombineerde woord-/beeldmerk SUNPOWER in 2015 door EUIPO als onvoldoende onderscheidend werd beoordeeld.

22. Verweerder betwist niet dat een deel van de waren en diensten overeenstemmend is, maar een zeer groot deel is dat volgens hem niet.

23. Verweerder meent dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het onderhavige geval hoger dan gemiddeld is. De betrokken waren en diensten zullen pas worden aangeschaft na zorgvuldig onderzoek. Het gaat immers om kostbare producten, waarbij ook de prijs-kwaliteitverhouding, levensduur en terugverdientijd een belangrijke rol spelen. Daarnaast worden deze waren en diensten niet frequent aangeschaft en doorgaans ook niet bij verschillende bedrijven (mede in verband met eventuele garantie).

24. Verweerder concludeert dat de betrokken merken vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan en dat de ingeroepen merken niet normaal zijn gebruikt. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd en opposant te verwijzen in de kosten conform het UR.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

25. De ingeroepen merken dienen normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.[1]

26. Het betwiste merk werd ingediend op 16 december 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode - loopt dus van 16 december 2015 tot 16 december 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.

27. Volgens de rechtspraak van het HvJEU 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.[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 marktaandelen 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]

[1] Art, 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR.
[2] HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).
[3] HvJEU 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 T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

28. 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] Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.[6]

29. 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]

30. 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 dienst op de desbetreffende markt afhangt.[8] Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandelen 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]

31. Overeenkomstig regel 1.41 jo. 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.

32. De oppositie is gebaseerd op de volgende waren en diensten, waarvoor dus het normaal gebruik moet worden aangetoond:

Uniemerk 9583303:

Klasse 6 Bevestigingssysteem voor zonnecollectoren bestaande uit constructiesteunen, van metaal, voor stabilisatie op de grond, zonnecollectorsteunen van metaal, en klemmen van metaal, metalen bevestigingen voor zonnepanelen.

Klasse 11 Fotovoltaïsche zonnecollectoren en bevestigingssystemen voor fotovoltaïsche zonnecollectoren bestaande uit constructiesteunen voor stabilisatie op de grond, fotovoltaïsche zonnecollectorsteunen en -klemmen, allemaal als eenheid verkocht met fotovoltaïsche zonnecollectoren, uitgezonderd waterverwarmers op zonne-energie en zonne-energiecollectoren daarvoor voor verwarming en bevestigingssystemen daarvoor.

[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 Sonia Rykiel).
[6] Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).
[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).

klasse 19 Daken, niet van metaal, met zonnecellen; Bevestigingssystemen voor zonnecollectoren bestaande uit constructiesteunen, niet van metaal, voor stabilisatie op de grond, zonnecollectorsteunen, niet van metaal, en klemmen, niet van metaal.

Uniemerk 3834496:

Klasse 9 Fotovoltaïsche cellen; modules, te weten fotovoltaïsche modules en zonnecelmodules; panelen, te weten fotovoltaïsche panelen en panelen met zonnecellen; infrarooddetectors; apparatuur voor het omzetten van elektronische straling in elektrische energie, te weten fotovoltaïsche hybride modules die gebruik maken van zonnewarmte en opto-elektronica; systeemmodules, balanceer- en montagesystemen.

Klasse 37 Installatie, reparatie en onderhoud van fotovoltaïsche cellen, fotovoltaïsche modules en zonnecelmodules.

klasse 42 Technische advisering op het gebied van fotovoltaïsche cellen, fotovoltaïsche modules en zonnecelmodules.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

1) Introductie tot de ingeroepen merken;
2) Technische details;
3) Brochures;
4) Handleidingen in diverse Europese talen;
5) Aandeel in de Europese markt 2015-2020;
6) Screenshots van websites;
7) Overzicht digitale kanalen en aantal bezoekers;
8) Evenementen in en rondom Europa, inclusief Amsterdam;
9) Marketing campagne;
10) Prijslijst;
11) Installatiegids;
12) Factuur;
13) Samenvatting jaarverslagen;
14) Volledig jaarverslag 2020.

34. In zijn introductie (stuk 1 hierboven) licht opposant toe dat de ingeroepen merken al sinds 1985 worden gebruikt. Opposant is naar eigen zeggen een wereldleider op het gebied van zonne-innovatie en is actief in de zonnetechnologie-industrie. Hij produceert en verkoopt wereldwijd hoogwaardige zonne-energietechnologie en biedt een aantal producten en diensten, waaronder alle geregistreerde waren en diensten. Sinds de lancering in de jaren ‘80 in de Verenigde Staten levert opposant zijn waren en diensten in meer dan 30 landen via distributeurs en installateurs. Onder deze 30 landen vallen Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje. Opposant staat bekend als de marktleider op het gebied van zonne-innovatie in deze gebieden.

35. Het feit dat deze verklaringen afkomstig zijn van opposant zelf en niet van een onafhankelijke bron betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze als bewijsmiddel zijn uitgesloten. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet met name rekening worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden

onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt.[10] Zo kan aan verklaringen van (werknemers van) partijen weliswaar in beginsel weinig bewijskracht worden toegekend, maar kunnen deze andere bewijsmiddelen wel ondersteunen.

36. De verklaringen van opposant worden ondersteund door enkele screenshots van opposants website die hij bij zijn introductie voegt. Daarin lezen we onder andere dat *"Sun Power solar technology is designed, manufactured and sold by Maxeon Solar Technologies, a global leader in solar innovation. Built from 35 years of boundary-pushing solar DNA, Maxeon is a spin-off from US-based SunPower Corporation. We sell SunPower branded products in more than 100 countries through a global sales network spanning more than 1,100 sales and installation partners across the globe."* Concrete gegevens over producten, jaartallen, omzetcijfers en afzetgebieden vallen hieruit evenwel niet te putten.

37. De technische details (stuk 2) bevatten een aantal foto's en technische gegevens van wat wordt aangeduid als *solar panels, solar cells* en *solar systems* maar de stukken zijn ongedateerd en geven geen inzicht in de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik van de ingeroepen merken.

38. De brochures (stuk 3, in het Engels, Italiaans, Duits, Frans en Nederlands) zijn volgens de toelichting van opposant uitgebracht in januari 2021, dat is na de relevante periode. Eveneens volgens deze toelichting zijn deze brochures verstrekt aan alle 600 officiële dealers binnen Europa. Dit kan niet worden aangemerkt als publiek en naar buiten toe gericht gebruik, aangezien niet blijkt dat deze brochures ook daadwerkelijk bij afnemers van producten en/of diensten zijn terechtgekomen. De brochures bevatten foto's van huizen, vliegtuigen en auto's met zonnepanelen, maar uit niets blijkt dat de zonnepanelen op deze foto's afkomstig zijn van opposant en/of onder de ingeroepen merken op de markt zijn gebracht. De brochures bevatten nog wel meer gedetailleerde informatie over andere zonnepanelen die worden aangeduid onder de namen SunPower en Maxeon, maar bevatten geen omzetcijfers of gegevens over verkochte aantallen.

39. De handleidingen (stuk 4, in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans en Spaans) zijn van januari 2021, dit is buiten de relevante periode, en zijn blijkens de voorpagina bestemd voor Maxeon PV Modules. Op elke pagina is links bovenaan het ingeroepen merk als volgt weergegeven SUNPOWER FROM MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES en de instructies hebben kennelijk betrekking op de montage van zonnepanelen. Enig inzicht in de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik van de ingeroepen merken bieden deze handleidingen evenwel niet.

40. Het aandeel in de Europese markt 2015-2020 (stuk 5) bevat drie tabellen met cijfers (of percentages) over genoemde jaren voor *Germany, Netherlands, Belux, Italy, France* en *UK*. Volgens de toelichting van opposant verwijzen de cijfers in de eerste tabel naar het totale volume (in MegaWatt) aan SUNPOWER zonnepanelen dat in de afgelopen vijf jaar in de EU is verkocht. De tweede tabel geeft de totale marktvraag (in MegaWatt) in de Europese Unie weer. Hieruit volgt (in tabel 3) het marktaandeel (gerekend naar MegaWatt) van SUNPOWER-producten.

41. Volgens verweerder vermeldt dit stuk nergens de ingeroepen merken en hij meent dan ook dat het niet dient te worden meegenomen bij de beoordeling van het bewijs van normaal gebruik. Zoals hierboven uiteengezet, hebben de cijfers volgens opposant betrekking op SUNPOWER zonnepanelen. Dit blijkt echter niet uit de tabellen zelf, tenzij het bijschrift *Marketshare SPWR DG* (bij de derde tabel) moet worden gelezen als een afkorting voor SUNPOWER, maar dan nog blijkt uit de tabellen zelf niet dat het

[10] Gerect EU 7 juni 2005, T-303/03, ECLI:EU:T:2005:200, punt 42 en de daar genoemde jurisprudentie (Salvita).

gaat om SUNPOWER zonnepanelen. Het is overigens onduidelijk waarop de cijfers in de tabellen zijn gebaseerd en of zij afkomstig zijn van opposant zelf of van een onafhankelijke bron.

42. De screenshots van websites van opposant (stuk 6) geven, zoals opposant aangeeft, een overzicht van het aanbod onder het SUNPOWER-merk (voornamelijk zonnepanelen), maar geven geen inzicht in de plaats, tijd, duur en omvang van het gebruik van de ingeroepen merken.

43. Het overzicht van de digitale kanalen en de aantallen bezoekers van opposants website en sociale media (stuk 7) geven geen inzicht in het gebruik van de ingeroepen merken. Ze vermelden wel op diverse plaatsen de naam SUNPOWER en bevatten meerdere afbeeldingen van zonnepanelen, maar concreet bewijs dat deze onder de ingeroepen merken in de Europese Unie op de markt zijn gebracht, ontbreekt.

44. Stuk 8 toont een (groot) aantal foto's van evenementen, volgens de toelichting van opposant bedoeld om installateurs, distributeurs en klanten contacten te laten onderhouden. Deze foto's bieden evenwel geen enkele informatie aangaande de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik van de ingeroepen merken voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. De foto's bevatten wel op diverse plaatsen de naam SUNPOWER en diverse afbeeldingen van zonnepanelen, maar concreet bewijs dat deze onder de ingeroepen merken in de Europese Unie op de markt zijn gebracht, ontbreekt.

45. Wat opposant aanduidt als een *marketing campagne* (stuk 9) heeft in feite enkel betrekking op de lancering (in 2019) van de Lightyear One. In het stuk beklemtoont opposant zijn samenwerking met de ontwikkelaar van deze zonneauto, met het Nederlandse Solar Team Eindhoven en met de Technische Universiteit Eindhoven. Naar eigen zeggen heeft opposant een belangrijke bijdrage geleverd in de energievoorziening van zonneauto's, zoals de diverse Stella's en ter voorbereiding op de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Noch dit stuk, noch genoemde samenwerking biedt enig inzicht in het normaal gebruik van de ingeroepen merken voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

46. De prijslijst (stuk 10) bevat diverse prijzen van een achttal technisch verschillend gekwalificeerde typen zonnecellen voor Duitsland (met ingang van 15 juli 2020). Een dergelijke prijslijst zegt niets over het normaal gebruik van het ingeroepen merk voor deze producten.

47. De installatiegids (stuk 11), gedateerd juni 2019, heeft betrekking op een bevestigingssysteem voor zonnepanelen, namelijk de INVISIMOUNT (kennelijk ook een geregistreerd merk). Dit stuk biedt geen informatie omtrent de plaats, tijd, duur en omvang van het gebruik van de ingeroepen merken. De enige locatie die gegeven wordt is in Californië, dat is dus niet binnen de Europese Unie.

48. De factuur (stuk 12), gedateerd 2 december 2020, is afkomstig van SunPower Netherlands B.V. en gericht aan een Nederlandse afnemer, installateur van (onder andere) zonnepanelen. Uit de *Item Description* (PVM, SPR-MAX3-400, I AR-F1 M4.2 B1L MC4 HB1 IT) valt niet af te leiden welke producten of diensten werden geleverd (ook niet in samenhang met de andere stukken), maar zelfs als het zou gaan om SunPower zonnepanelen is dit stuk niet toereikend. Eén enkele factuur, niet gericht aan een eindconsument, op één locatie in Nederland voor een *Quantity* van 728 items is veruit onvoldoende om normaal gebruik van het merk in de Europese Unie aan te tonen.

49. De samenvatting van de jaarverslagen (stuk 13) betreft enkele pagina's uit de *Annual Reports* van de jaren 2005-2019, merendeels dus (aanzienlijk) buiten de relevante periode. Nog afgezien daarvan bevatten de uittreksels enkel de (al dan niet geconsolideerde) jaarrekeningen en gegevens met betrekking tot het *Total Revenue*. Het is dus niet mogelijk na te gaan hoe deze inkomsten en uitgaven werden gegenereerd, zodat deze samenvattingen geen informatie kunnen bieden ten aanzien van het gebruik van de ingeroepen merken. Overigens zijn deze jaarverslagen niet van opposant zelf, maar van SunPower Corporation, een Delaware vennootschap gevestigd in Californië.

50. Dit laatste is ook het geval voor het volledig jaarverslag 2020 (stuk 14). Daarin worden wel de ingeroepen merken genoemd (naast andere merken van SunPower), maar nadere gegevens aangaande het gebruik ervan ontbreken. Sommige cijfers hebben betrekking op eerder vage aanduidingen zoals *solar power systems, components, and other,* en niet steeds is duidelijk wanneer de ingeroepen merken worden bedoeld dan wel SunPower corporation. Overigens is dit jaarverslag bedoeld voor de Amerikaanse fiscaliteit en ontbreken gegevens over de activiteiten in Europa. Kortom uit dit stuk blijkt niet een normaal gebruik van de ingeroepen merken in de relevante periode in de Europese Unie.

Conclusie

51. Uit de verklaringen van opposant (wereldmarktleider op het gebied van zonne-innovatie, zie punt 34, verkoop in meer dan 100 landen via een wereldwijd verkoopnetwerk van meer dan 1.100 verkoop- en installatiepartners over de hele wereld, zie punt 36) en de meertaligheid van diverse brochures en handleidingen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans, zie de punten 38 en 39) rijst het vermoeden dat opposant (ook) actief is op de Europese markt, alleen ontbreekt concreet bewijs daarvan. Opposant stelt dat hij al vele decennia (sinds de jaren ’80) zijn producten levert en installeert in meer dan 30 landen, waaronder België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje (zie punt 34), maar toont slechts een enkele factuur voor een levering aan een afnemer in een lidstaat van de Europese Unie van een product dat alleen met een type-aanduiding wordt weergegeven (zie punt 48).

52. Zoals reeds gezegd, kan het normaal gebruik van een merk niet worden bewezen door middel van vermoedens of waarschijnlijkheden, maar moet het worden aangetoond aan de hand van solide en objectieve aanwijzingen van een daadwerkelijk en voldoende gebruik van het merk op de betrokken markt, in casu de Europese Unie. Bijgevolg moet een globale beoordeling worden verricht, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval en waarbij de in aanmerking te nemen factoren in zekere mate onderling samenhangen.[11]

53. Uit de door opposant ingediende stukken, ook in hun geheel beschouwd, blijkt niet dat de ingeroepen merken in de relevante periode binnen de Europese Unie normaal zijn gebruikt voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Om die reden moet de oppositie worden afgewezen en komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Conclusie

54. Aangezien opposant er niet in is geslaagd het normaal gebruik van de ingeroepen merken aan te tonen, moet de oppositie op die grond worden afgewezen.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2016797 wordt afgewezen.

56. Benelux aanvraag 1431794 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

57. 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 augustus 2022

BOIP

Willy Neys
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard