

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2013844
van 3 april 2019**

Opposant: **GIORGIO ARMANI S.P.A.**
Via Borgonuovo, 11
20121 Milaan
Italië

Gemachtigde: **GMS Advocaten**
Willemsparkweg 84
1071 HL Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Internationale merkinschrijving 832340**



tegen

Verweerder: **Brian Kent**
Gatherweg 44
8171 LC Apeldoorn
Nederland

Gemachtigde: **Rechtshulp & Incasso**
Koninginnelaan 59
7315 BM Apeldoorn
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1364261**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 november 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 14, 18, 25 en 43. De aanvraag is onder nummer 1364261 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 november 2017.

2. Op 15 januari 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (14 januari 2018) een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 832340, met aanduiding van de Benelux, van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 25 juni 2004 en ingeschreven op 11 april 2005 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 en 35.

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 en diensten van het ingeroepen oudere merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")¹.

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 17 januari 2018. 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 UR. De administratieve fase is afgerond op 22 augustus 2018.

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 merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

9. Opposant is van mening dat merk en teken in hoge mate visueel overeenstemmen. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit twee letters die samen een cirkel vormen. Het ingeroepen oudere merk bestaat uit de letters G en A en het bestreden teken bestaat uit de letters G en F. Doordat de F in de cirkel is geplaatst, lijkt het alsof deze doorloopt naar beneden, zoals de rechter poot van de A in het ingeroepen oudere merk, aldus opposant. Volgens opposant zijn de woorden THE GLAM FACTORY in het bestreden teken zeer slecht leesbaar en volledig ongeschikt aan het beeldelement. Opposant betoogt daarnaast dat het publiek bij een snelle waarneming de letters in de tekens niet meteen zal herkennen en enkel een logo dat bestaat uit een cirkel die door een lijn doormidden wordt gedeeld, met een uitstulping naar links en rechts, zal waarnemen. Volgens opposant hebben de tekens derhalve een gelijke totaalindruk.

10. Indien het publiek begrijpt dat het gaat om de gestileerde letters GA en GF, zullen de eerste letters identiek worden uitgesproken, aldus opposant. Opposant stelt daarom dat de tekens auditief identiek zijn.

11. Opposant betoogt dat geen van beide tekens begripsmatig een precieze betekenis heeft voor het publiek in de Benelux. Om die reden is een begripsmatige vergelijking van de tekens niet aan de orde.

12. In het kader van de waren- en dienstenvergelijking betoogt opposant dat deze waren en diensten identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk zijn. Dit geldt volgens opposant ook voor de waren en diensten genoemd in klasse 5 en 43 van het bestreden teken. Voor die klassen is het ingeroepen oudere merk niet geregistreerd, maar aangezien het ingeroepen oudere merk een bekend merk is stelt opposant dat er derhalve sprake is van "cross-class protection".

13. Opposant stelt dat het publiek in casu een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Ook betoogt opposant dat het ingeroepen oudere merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft. Opposant merkt hierbij nogmaals op dat het ingeroepen oudere merk een bekend merk is.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven voor de waren in klasse 25. Verder verzoekt opposant het Bureau om verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend voor het ingeroepen oudere merk. Opposant behoudt zich hierbij het recht voor om aanvullend bewijs in te dienen indien het Bureau van mening zou zijn dat het reeds overgelegde bewijs onvoldoende zou zijn.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder betwist niet dat de waren die partijen verhandelen (deels) soortgelijk zijn. Verweerder stelt echter dat opposant de omvang van de oppositie in zijn argumenten heeft beperkt, omdat opposant aan het slot van zijn argumenten het Bureau verzoekt om het bestreden teken niet in te schrijven voor uitsluitend de waren in klasse 25.

17. De ingediende gebruiksbewijzen laten volgens verweerder niet zien dat de opposant het ingeroepen oudere merk normaal heeft gebruikt in de relevante periode. De ingediende documenten zijn allemaal gedateerd op 6 augustus 2018 en verweerder stelt dat dit gebruik derhalve buiten de relevante periode valt.

18. Vervolgens betwist verweerder dat het ingeroepen oudere merk een bekend merk is. Als onderbouwing van deze stelling wordt door opposant enkel verwezen naar een bericht op een website en dit is volgens verweerder onvoldoende om bekendheid aan te tonen.

19. In het kader van de vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat het bestreden teken de woorden THE GLAM FACTORY bevat. Deze woorden zijn volgens verweerder, anders dan opposant stelt, wel degelijk duidelijk zichtbaar en goed te lezen. Door die naamsvermelding kan er geen misverstand over bestaan dat het gaat om een merk van het bedrijf The Glam Factory en dus niet van opposant, aldus verweerder.

20. Daarnaast stelt verweerder dat de tekens ook een aantal andere visuele verschillen bevatten. Zo heeft het bestreden teken een zwarte achtergrond in de vorm van een vierkant blok. Ook zijn de lettertypes in beide tekens zeer verschillend en verweerder betwijfelt of het publiek in het ingeroepen oudere merk de letters G en A wel zal herkennen. Verweerder merkt ook op dat de letters van het bestreden teken in een aparte cirkel zijn geplaatst en de letters van het ingeroepen oudere merk niet.

21. Verweerder betwist opposant's stelling dat de tekens auditief identiek zouden zijn. De eventuele overeenstemming in de beginletter G zorgt immers niet voor een auditieve identiteit, aldus verweerder.

22. Ook stelt verweerder zich op het standpunt dat het ingeroepen oudere merk lijkt te zijn afgeleid van logo's van andere algemeen bekende merken, zoals Gucci en Chanel. Dit zorgt volgens verweerder voor een vermindering van het verwarringsgevaar.

23. Verweerder concludeert op grond van het voorgaande dat de oppositie dient te worden afgewezen met verwijzing van opposant in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. 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. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

25. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 14 november 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 14 november 2012 tot 14 november 2017.

26. Aangezien het ingeroepen oudere merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

27. Overeenkomstig regel 1.25 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

28. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, ECLI:EU:C:2003:438), 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, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, ECLI:EU:T:2004:225, punt 39; GEU, Charlott, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

29. 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, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, 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).

30. 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, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Om het gebruik van zijn ingeroepen oudere merk te bewijzen dient opposant de volgende stukken in:

- A. Screenprints van de homepage van de website www.armani.com/nl/armanicom, alsmede screenprints van verschillende webpagina's waarop de mogelijkheid staat vermeld om producten te verzenden naar Nederland, België en Luxemburg;
- B. Screenprints van de webshop van opposant waarop verschillende producten worden aangeboden, zoals kussens, kleding, zonnebrillen en cosmetica met daarop het ingeroepen oudere merk afgebeeld;
- C. Screenprints van webpagina's waarop het ingeroepen oudere merk in de adresbalk, alsmede onderaan de pagina is weergegeven;
- D. Screenprints van de webshops van andere (online) winkels die opposant's producten aanbieden waarop het ingeroepen oudere merk staat afgebeeld.

32. Na bestudering van de door opposant ingediende documenten valt allereerst op dat de screenprints allemaal zijn gedateerd op 6 augustus 2018. Hoogstwaarschijnlijk is dit de datum waarop de documenten zijn uitgeprint. Deze stukken vallen derhalve buiten de relevante periode van 14 november 2012 en 14 november 2017. In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet zijn gedateerd of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50).

33. Het ingediende bewijsmateriaal bevat echter geen andere documenten dan de screenprints uit augustus 2018. Op geen enkele andere wijze toont opposant aan dat het ingeroepen oudere merk ook gedurende de relevante periode is gebruikt. De screenprints laten weliswaar zien dat opposant een groot assortiment van producten, waarop het ingeroepen oudere merk is afgebeeld, wereldwijd aanbiedt en dit doet vermoeden dat opposant ook gedurende de relevante periode het ingeroepen oudere merk reeds gebruikte. 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).

34. Daarnaast tonen de ingediende screenprints niet aan welke producten er daadwerkelijk zijn verkocht, hoeveel producten er zijn verkocht en in welke landen de producten zijn verkocht. Concrete bewijstukken die dit soort gebruik kunnen aantonen, zoals facturen, bestellingen, catalogi of reclamemateriaal, ontbreken.

35. Geconcludeerd kan worden dat de stukken geenszins aard, tijdstip, omvang of plaats van gebruik van het merk in de Benelux bewijzen (zie in dit verband ook GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9). De stukken zijn derhalve in niet toereikend om normaal gebruik gedurende de relevante periode aan te tonen.

B. Overige factoren

36. Het standpunt van opposant dat hij nog extra bewijs van gebruik zal indienen indien het Bureau van mening is dat het ingediende bewijs van gebruik onvoldoende is (zie alinea 15), kan niet worden verenigd met de bewoordingen van Regel 1.14 UR. Deze regel voorziet immers maar in een enkele ronde voor partijen om hun argumenten, dan wel bewijzen van gebruik in te dienen.

C. Conclusie

37. Aangezien het normaal gebruik van het ingeroepen oudere merk niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht. Om die reden komt het Bureau niet toe aan het beoordelen van de overige stellingen van partijen, aangezien deze argumenten betrekking hebben op het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2013844 wordt afgewezen.

39. De Benelux aanvraag met nummer 1364261 wordt 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 april 2019

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard