

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2013253

van 27 november 2018

Opposant: Roompot Recreatie Beheer B.V.

Mariapolderseweg 1
4493 PH Kamperland
Nederland

Gemachtigde: Novagraaf Nederland B.V.

Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: Uniemerck 4266367

ROOMPOT

tegen

Verweerder: CW Travel Holdings N.V.

Building Apollo, Wisselwerking 58
1112 XS Diemen
Nederland

Gemachtigde: Merkenbureau Knijff & Partners B.V.

Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1353308

ROOMIT

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 mei 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ROOMIT voor diensten in de klassen 39 en 43. Het depot is onder nummer 1353308 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 mei 2017.
2. Op 11 juli 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemark inschrijving 4266367 van het woordmerk ROOMPOT, ingediend op 31 januari 2005 en ingeschreven op 24 juli 2006 voor diensten in de klassen 39, 41 en 43.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
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").
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 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen meerdere malen om opschorting verzocht, zijn er argumenten ingediend en werden er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 2 mei 2018.

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 2.3, 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 vergelijkt merk en teken en stelt vast dat het oudere merk uit zeven letters bestaat en het jongere teken uit zes letters en dat de eerste vier letters en de laatste letter identiek zijn. Auditief en visueel zijn merk en teken nagenoeg gelijk, volgens opposant.
10. De diensten van het betwiste teken zijn identiek althans overeenstemmend aan de diensten van het ingeroepen recht. Volgens opposant is er daardoor sprake van gevaar voor verwarring.
11. Concluderend verzoekt opposant het Bureau om de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

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

B. Reactie verweerder

13. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht verzocht.

14. Verweerder betwist gemotiveerd dat de overgelegde bewijzen van gebruik volstaan om het normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen. Verweerder meent dat het tijdschrift VAKANTIE niet aantoont hoe actief opposant is. Het tijdschrift is niet verkrijgbaar in reguliere winkels/supermarkten/kiosken en hooguit zou het gebruik kunnen aantonen voor “diensten van een uitgeverij” of “het uitgeven van publicaties”, diensten waarvoor het ingeroepen recht niet werd ingeschreven. Ook werden veel niet-gedateerde losse pagina’s van brochures overgelegd, waarvan verweerder meent dat deze buiten beschouwing moeten worden gelaten. De genoemde cijfers zijn onvoldoende specifiek en niet objectief. De facturen voor drukwerk zeggen volgens verweerder niets over het daadwerkelijk gebruik van het merk ROOMPOT voor de diensten waarvoor het werd ingeschreven.

15. Het ingeroepen recht bestaat volgens verweerder uit een samentrekking van de woorden ROOM en POT, het betwiste teken uit de woorden ROOM en IT. Het bestanddeel ROOM van het betwiste teken staat voor het Engelse woord voor “kamer” en is derhalve beschrijvend. De nadruk bij de vergelijking van de tekens ziet dan ook op de achtervoegsels –POT en –IT, aldus verweerder.

16. Verweerder meent dat er sprake is van enige visuele overeenstemming. Merk en teken delen immers de eerste vier letters en de laatste letter –T.

17. In auditief opzicht stelt verweerder dat het betwiste teken uitgesproken zal worden in het Engels en het ingeroepen recht in het Nederlands. Het element ROOM zal in het betwiste teken worden uitgesproken als –ROEM. De tweede lettergreep van merk en teken verschilt, waardoor er geen sprake is van auditieve overeenstemming, volgens verweerder.

18. Verweerder is van mening dat ten aanzien van de begripsmatige vergelijking geldt dat het ingeroepen recht zal worden begrepen als een Nederlands woord voor “een pot met room”. Het betwiste teken bestaat uit de Engelse woorden ROOM en IT die zullen worden begrepen als “kamer” en “het”. Er is daardoor geen sprake van begripsmatige overeenstemming, aldus verweerder.

19. De betwiste diensten zijn volgens verweerder nagenoeg identiek opgenomen in het ingeroepen recht. Verweerder benadrukt echter nogmaals dat het normaal gebruik daarvoor niet is aangetoond door opposant.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven voor alle diensten waarvoor het werd gedeponereerd.

III. BESLISSING

A. Bewijzen van gebruik

21. Met toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 16 mei 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 mei 2012 tot 16 mei 2017.

22. Het ingeroepen recht werd meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen is gegrond.

23. 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.

24. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) 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, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; *GEU, Vitafruit*, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; *GEU, Charlott*, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

25. 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).

26. 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).

27. De ingeroepen rechten zijn Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerken). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").¹ Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerk", luidt als volgt:

"Een Uniemerk 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."

¹ Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo.") werd gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen "Gemeenschapsmerk" en "Gemeenschap" door respectievelijk "Uniemerk" en "Unie".

28. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" 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 Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk 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."

29. 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.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

- 1) Prints van (covers) van brochures/tijdschriften uitgegeven in de periode maart 2013 tot en met februari 2017;
- 2) Vijf facturen voor het drukken van de brochures/tijdschriften;
- 3) Verwijzingen naar diverse websites waar vakantiehuisjes van ROOMPOT te boeken zijn:
 - o www.roompot.nl;
 - o www.roompot.com;
 - o www.largoresorts.nl;
 - o www.vakantiepark.nl;
- 4) Verwijzingen naar diverse websites van opposant met andere vakantie-gerelateerde concepten:
 - o www.roompotliving.nl;
 - o www.roompotcare.nl;
 - o www.roompotprojects.nl;
 - o www.roompotbusiness.nl.

31. Opposant stelt dat uit het overgelegde bewijs kan worden opgemaakt dat ROOMPOT al meer dan 50 jaar bestaat en dat bij de Roompot Groep 500.000 boekingen per jaar worden gedaan, 1,8 miljoen gasten worden ontvangen en 9,9 miljoen overnachtingen per jaar worden gefaciliteerd. Opposant baseert deze stellingen op één (ongedateerde) pagina met een infographic met daarop cijfers van de Roompot Groep en de vermelding van de omzet in 2014. De stellingen worden op geen enkele andere wijze onderbouwd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door jaarverslagen, facturen, gespecificeerde boekingsoverzichten en foto's en bezoekersaantallen van de specifieke vakantieplaatsen. Dit gebrek aan een objectieve onderbouwing geldt ook ten aanzien van twee pagina's, waarvan één gedateerd (oktober 2017) waarop verwezen wordt naar diverse plaatsen in Europa met daarnaast de tekst "U vindt ons op de mooiste plekjes van Europa" respectievelijk "selectie locaties Roompot Groep". Niet duidelijk is welk gebruik hiermee wordt aangetoond, aangezien niet kenbaar is of al deze plekken daadwerkelijk diensten verlenen onder het merk ROOMPOT en of, en in hoeverre, deze bezocht worden door het relevante publiek in de Europese Unie.

32. Uit de onder 1) vermelde stukken kan worden opgemaakt dat er een tijdschrift/brochure wordt uitgegeven, hetgeen ook ondersteund wordt door de onder 2) vermelde facturen. Het vormt echter als zodanig geen bewijs van normaal gebruik van het merk ROOMPOT voor de diensten waarvoor het ingeroepen recht werd ingeschreven.

33. Ten slotte valt op dat het overgelegde materiaal uitsluitend in het Nederlands is opgesteld. Ook de webadressen zijn vrijwel allemaal Nederlands, met uitzondering van het domein www.roompot.com. De loutere vermelding van webadressen kan als zodanig niet het gebruik van het ingeroepen recht voor de diensten in kwestie aantonen. Daartoe dienen op zijn minst inhoudelijke verwijzingen en/of prints overgelegd te worden.

34. Op grond van het overgelegde materiaal kan het Bureau niet vaststellen dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is in de relevante periode voor de relevante diensten in de Europese Unie.

Conclusie

35. In het licht van de voorgaande overwegingen, concludeert het Bureau dat het overgelegde materiaal ontoereikend is om normaal gebruik in de Europese Unie aan te nemen van het ingeroepen recht.

B. Conclusie

36. Aangezien het normaal gebruik van het ingeroepen recht niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

37. De oppositie met nummer 2013253 wordt afgewezen.

38. Benelux depot 1353308 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het teken werd gedeponneerd.

39. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 27 november 2018

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratief behandelaar: François Veneri