



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006040

van 16 november 2012

Opposant: **PI Design AG**
Kantonsstrasse 100
6234 Triengen
Zwitserland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 1594456**

JAZZ

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 1592617**

JAZZ BY BODUM

tegen

Verweerder: **Dutch Cups Holding B.V.**
Zilverstraat 13
8211 AN Lelystad
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 13
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 890565**

JAZZ

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

1. Op 11 november 2010 heeft verweerder een Beneluxdepot verricht van het woordmerk JAZZ voor waren in klasse 21. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 890565 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 november 2010.

2. Op 1 februari 2011 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op:

- Europese inschrijving 1594456 van het woordmerk JAZZ, ingediend op 5 april 2000 en ingeschreven op 23 mei 2001 voor waren in de klassen 8 en 21.
- Europese inschrijving 1592617 van het woordmerk JAZZ BY BODUM, ingediend op 5 april 2000 en ingeschreven op 6 april 2001 voor waren in de klassen 8 en 21.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 21 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 februari 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 april 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 juni 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 7 juni 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 juni 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij hem een termijn tot en met 10 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 20 juli 2011 op de reeds door opposant ingediende stukken gereageerd en heeft tevens gevraagd om aanvullende bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 25 juli 2011. De opposant heeft daarbij een termijn gekregen tot en met 25 september 2011 om eventueel aanvullende bewijzen van gebruik over te leggen.

11. Op 23 september 2011 heeft opposant gereageerd op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen. Deze reactie en de meegezonden stukken zijn op 5 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden. Verweerder heeft daarbij een termijn gekregen tot en met 5 december 2011 om te reageren op de bewijzen van gebruik van de opposant.

12. De verweerder heeft op 28 november 2011 zijn reactie ingediend.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Opposant is van mening dat, aangezien JAZZ geen betekenis heeft voor de betrokken waren, er sprake is van een merk met een zeer onderscheidend vermogen met een ruime beschermingsomvang. De elementen JAZZ zijn in merken en teken identiek, waardoor de overeenstemming op visueel en auditief vlak eveneens identiek is. De toevoeging "by Bodum" in één van de ingeroepen rechten doet hier niet aan af; het eerste element krijgt immers doorgaans de meeste aandacht, aldus opposant. JAZZ heeft een vaststaande betekenis, namelijk een muziekstijl. Dit mag volgens opposant als bekend worden verondersteld bij het in aanmerking komend publiek. De toevoeging "by Bodum" geeft op begripsmatig vlak duidelijk aan dat er sprake is van producten van het merk JAZZ afkomstig van of vervaardigd door het bedrijf BODUM.

17. De waren zijn identiek, dan wel soortgelijk te achten volgens opposant: een drinkglas of beker is namelijk iets dat bij uitstek in de huishouding of in de keuken wordt gebruikt.

18. Tot slot voegt opposant informatie bij waaruit de manier blijkt waarop de merken gebruikt worden.

19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te veroordelen.

20. In reactie op het verzoek van verweerder, heeft opposant het Bureau meegedeeld dat de reeds ingediende documenten voldoende werden geacht, maar hij verstrekt volledigheidshalve nog aanvullende informatie.

21. Opposant reageert ook op de stellingen van verweerder inzake het gevaar voor verwarring en het naast elkaar bestaan van de merken en het teken. Bovendien behoudt opposant zich het recht voor

om nog nader inhoudelijk en aanvullende argumentatie tegen de stellingen van verweerder aan te mogen voeren.

B. Argumenten verweerder

22. Verweerder verzoekt opposant om bewijzen van gebruik in te dienen, aangezien het reeds ingediende materiaal volgens hem niet voldoende is. Verweerder geeft ook vast een korte reactie op de argumenten van opposant.

23. Het verbaast verweerder dat er een oppositie werd ingesteld tegen zijn merkdepot, aangezien het merk JAZZ reeds sinds 1999 door verweerder wordt gebruikt. De merken co-existeren dus blijkbaar al jaren zonder enig probleem. Dat is volgens verweerder te verklaren uit het feit dat de waren totaal verschillen, aangezien de waren van de ingeroepen rechten expliciet zijn ingeschreven en bestemd voor gebruik in de huishouding of in de keuken. Dit is tegenstelling tot de waren van verweerder, die expliciet niet bestemd zijn voor gebruik in de huishouding of in de keuken. Door het materiaal waarvan de waren zijn gemaakt en waarvoor het merk uitsluitend is gedeponeerd, zijn de bekertjes van verweerder bestemd voor hergebruik en uitsluitend voor gebruik bij evenementen, concerten of in cafés of discotheken, aldus verweerder.

24. Bovendien zijn merken en tekenen zodanig verschillend dat gevaar voor verwarring niet te duchten is. Bodum maakt het meest onderscheidende element uit van het merk van opposant en is hierdoor voldoende verschillend, aldus verweerder.

25. In reactie op de bewijzen van gebruik die opposant op zijn verzoek heeft ingediend, blijft verweerder van mening dat het materiaal niet voldoende is om gebruik aan te tonen van de ingeroepen rechten. Het materiaal ziet volgens verweerder in het geheel niet op het gebruik van het merk JAZZ. Het materiaal ziet niet op gebruik van het merk JAZZ BY BODUM in de Benelux, dan wel op de gebruiksplichtige periode.

26. Verweerder verwijst voorts naar de reactie van 20 juli 2011 en verzoekt het Bureau de oppositie volledig af te wijzen en de bestreden spoedinschrijving definitief in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

27. In 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 van het uitvoeringsreglement (hierna: "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.

28. 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.

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

30. De betwiste Benelux aanvraag werd gepubliceerd op 19 november 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 19 november 2005 tot 19 november 2010.

Beoordeling van de gebruiksbewijzen

31. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- Een overzicht van JAZZ-producten, zoals vermeld op de website www.bodum.com;
- Kopie van de catalogus van de JAZZ-serie;
- Foto's van een stand voor JAZZ-producten op een beurs, met begeleidende informatie met betrekking tot de plaats en datum van de beurs;
- Kopie van de website van Bodum waarop wordt aangegeven waar en hoeveel verkooppunten er zijn;
- Print van de Nederlandse versie van de webwinkel waar allerlei producten van JAZZ by BODUM worden verkocht;
- Een uitdraai van eBay met bedragen in ponden en weergave van BODUM JAZZ;
- Uitdraai van de website www.polyvore.com waarop het woordmerk JAZZ by BODUM;
- Een uitdraai van het aantal hits op de zoekvraag JAZZ by BODUM;
- Een afbeelding van een label dat aan keukengerei wordt gehangen met het gecombineerde woord-/beeldmerk zoals hieronder weergegeven.

32. Het overzicht van JAZZ-producten, zoals vermeld op de website www.bodum.com, betreft een overzicht van een Engelse website, waarop het woordmerk JAZZ by BODUM wordt gebruikt. Afgezien van het feit dat het overzicht geprint werd op 19 mei 2011, is het verder niet gedateerd. Ook de kopie van de catalogus van de JAZZ-serie, bestemd voor de Deense markt, is niet gedateerd, bovendien blijkt uit de ingediende stukken niet in hoeveel exemplaren de catalogus gedrukt werd, noch in hoeveel aantallen deze daadwerkelijk verspreid is.

33. Uit de foto's van een stand voor JAZZ-producten op een beurs is niet op te maken waar en wanneer de stand was. In de begeleidende brief licht opposant toe dat dit in Duitsland was, in februari 2010 en hij voegt een bevestiging bij van de aanwezigheid van Bodum AG (de Zwitserse entiteit gelieerd aan Pi-Design AG, de houder van de ingeroepen rechten), alsmede een plattegrond van de beurs.

34. Uit de kopie van de website van Bodum waarop wordt aangegeven waar en hoeveel Bodum-verkooppunten er zijn, is niet duidelijk of in deze vestigingen ook producten JAZZ of JAZZ by BODUM worden verkocht. De aanvulling met een print van de Nederlandse versie van de webwinkel waar allerlei producten van JAZZ by BODUM worden verkocht is, behalve de printdatum van 20 september 2011, niet gedateerd.

35. Op de uitdraai van eBay zijn bedragen in ponden te zien en een weergave van BODUM JAZZ, uit de uitdraai valt op te maken dat dit in 2010 op deze website werd geplaatst. Uit de print van de

website www.polyvore.com (een soort lifestyle pagina, met hippe producten) wordt in een review in 2009 het woordmerk JAZZ by BODUM gebruikt.

36. De afbeelding van een label dat aan keukengerei wordt gehangen met het gecombineerde



woord-/beeldmerk, is gedateerd 2009.

37. Om te beginnen kan, in algemene zin, worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt 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; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald; oppositiebeslissing BBIE, HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008).

38. Van een merk wordt 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. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet voorts rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel 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 (zie HvJEU, arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, arrest van 11 mei 2006, Vitafruit, C-416/04 P en beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02; GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003 en Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

39. Het Gerecht heeft tevens geoordeeld 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; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008).

40. Met betrekking tot de omvang van het gebruik van de aan de orde zijnde merken dient met name rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen (zie arrest HvJEU, La Mer, reeds aangehaald). Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder deze merken verhandelde waren of diensten worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van deze merken, en omgekeerd.

41. Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is des te groter is echter de noodzaak dat de houder van het merk extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels over het normaal gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen (GEU, VOGUE, T-382/08, 18 januari 2011).

42. De ontvangen stukken geven in totaliteit onvoldoende aanwijzingen omtrent de plaats, duur, wijze en omvang van het gebruik. Uit een globale beoordeling van de gegevens, zoals uiteengezet in de punten 31 tot en met 36 hierboven, kan dus niet, zonder over te gaan tot het aannemen van waarschijnlijkheden of vermoedens, worden afgeleid dat de ingeroepen rechten in het relevante tijdvak normaal zijn gebruikt voor de betrokken waren.

Conclusie

43. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat de ingeroepen rechten in de relevante periode normaal zijn gebruikt voor de aangeduide waren. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Overige factoren

44. Voor wat betreft de reactie van opposant op de stellingen van verweerder en zijn voorbehoud om nog nader inhoudelijk en aanvullende argumentatie tegen de stellingen van verweerder aan te mogen voeren (zie overweging 21), wijst het Bureau erop dat deze niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.17 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

C. Conclusie

45. Aangezien het normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2006040 wordt afgewezen.

47. Benelux spoedinschrijvingnummer 890565 wordt definitief ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

48. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 16 november 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Tomas Westenbroek