



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006390

van 23 mei 2012

Opposant: BELLINO COSMETICS INTERNATIONAL bvba

Begijnmeers 75
1770 Liedekerke
België

Gemachtigde: Bureau M.F.J. Bockstael N.V.

Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 674506

JASPARO

tegen

Verweerder: YASPAR GCV

Martin Lindekensstraat 55
1150 Sint-Pieters-Woluwe
België

Gemachtigde: CEW & Partners

Defacqzstraat 78
1060 Brussel
België

Betwiste merk: Benelux depot 1219243



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

1. Op 9 februari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerd woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 3, 32, 38, 41 en 42. Dit depot is onder nummer 1219243 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 maart 2011.

2. Op 31 mei 2011 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 674506 van het woordmerk JASPARO, ingediend op 3 augustus 2000 voor waren in de klassen 3, 5 en 21.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 3 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 3 van het ingeroepen recht.

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 6 juni 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Aangezien opposant reeds op 2 augustus 2011 argumenten ter ondersteuning van de oppositie had ingediend, heeft het Bureau opposant verzocht om het Bureau mee te delen of er al dan niet aanvullende argumenten ingediend zouden worden. Opposant heeft hiervoor een termijn tot en met 8 oktober 2011 gekregen.

9. Op 24 augustus 2011 heeft opposant een bevestiging van zijn argumenten doorgestuurd. Deze zijn op 5 september 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij hem een termijn tot en met 5 november 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 24 oktober 2011 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens gevraagd om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. In deze reactie heeft de verweerder ook een gemachtigde aangesteld. Deze reactie en dit verzoek zijn, evenals de mededeling inzake de aanstelling gemachtigde, aan de opposant gezonden op 27 oktober 2011. De opposant heeft daarbij een termijn gekregen tot en met 27 december 2011 om bewijzen van gebruik te overleggen.

11. Op 27 november 2011 heeft opposant gereageerd op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen. Deze bewijzen van gebruik zijn op 13 december 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden. Verweerder heeft daarbij een termijn gekregen tot en met 13 februari 2012 om hierop te reageren.

12. De verweerder heeft op 10 februari 2012 zijn reactie met betrekking tot de gebruiksbewijzen ingediend en het Bureau heeft die reactie op 14 februari 2012 doorgestuurd aan de opposant.

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 meent dat de tekens op visueel vlak quasi identiek zijn; zij verschillen immers enkel in de eerste letter, aldus opposant. Op fonetisch vlak zijn zij volgens opposant identiek.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de waren, stelt opposant dat deze identiek zijn.

18. Opposant concludeert dat er een groot risico bestaat op verwarring bij de consument. Hij verzoekt het Bureau de aanvraag van het betwiste teken te weigeren.

B. Argumenten verweerder

19. Verweerder stelt dat de tekens op fonetisch vlak niet identiek zijn, aangezien de klemtoon bij het betwiste teken op de eerste lettergreep ligt, terwijl bij het ingeroepen recht de klemtoon op de tweede open lettergreep "O" ligt.

20. Ook op visueel vlak zijn de tekens volgens verweerder niet identiek. Ze verschillen immers, zo stelt hij, op twee van de zeven letters. Bovendien is het betwiste teken volgens verweerder een beeldmerk. Hoewel het ingeroepen recht een zuiver woordmerk betreft, stelt verweerder dat het wordt gebruikt als beeldmerk, waardoor enige mogelijkheid tot verwarring nog verder wordt uitgesloten, zo meent hij.

21. Verweerder geeft aan dat de tekens voor verschillende waren worden gebruikt. Opposant gebruikt het teken volgens verweerder enkel voor verzorgingsproducten voor dieren, niet voor de waren in klasse 3. Verweerder gebruikt het betwiste teken enkel voor cosmetische middelen, meer bepaald voor biologische verzorgingsproducten voor mensen, zo geeft verweerder aan. Naar aanleiding hiervan

verzoekt verweerder opposant bewijzen van gebruik te overleggen van het betwiste depot voor waren in klasse 3.

22. Als reactie op de gebruiksbewijzen stelt verweerder dat deze bevestigen dat het ingeroepen recht enkel wordt gebruikt voor producten voor dieren, en niet voor waren in klasse 3.

23. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

24. 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.

25. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Het betwiste depot werd gepubliceerd 15 maart 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 15 maart 2006 tot 15 maart 2011.

27. 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.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

28. Opposant dient de volgende stukken in als bewijs van gebruik van zijn ingeroepen recht:

- verschillende pagina's met een opsomming van producten zoals lotions, parfumshampoo, verzorgingsproducten en diversen voor verschillende dieren; linksboven in de hoek van elk A4-tje staat een logo met de naam Jasparo;
- kopieën met hierop verschillende, naast elkaar geplaatste, plaatjes van afbeeldingen die doen denken aan etiketten; deze vermelden verschillende producten, met een logo met de naam Jasparo.

29. Alle pagina's zijn ongedateerd. Bovendien valt uit de stukken niet op te maken of de producten daadwerkelijk op de markt zijn gebracht.

30. De opsomming van de producten wordt gegeven op een aantal A4-pagina's, waarbij de producten onder elkaar vermeld staan, zonder dat duidelijk wordt waar deze informatie vandaan komt of waar hij voor wordt gebruikt. Hetzelfde geldt voor de afbeeldingen.

31. De ontvangen stukken geven dan ook geen aanwijzingen omtrent de plaatst, duur, wijze en omvang van het gebruik.

B. Conclusie

32. Op basis van het ingediende bewijsmateriaal is het Bureau van oordeel dat niet is aangetoond dat het ingeroepen recht in de relevante periode in de Benelux normaal is gebruikt voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Aan de verdere beoordeling van de oppositie wordt dan ook niet toegekomen

IV. BESLUIT

33. De oppositie met nummer 2006390 wordt afgewezen.

34. Beneluxdepot 1219243 wordt ingeschreven.

35. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 mei 2012

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Saskia Smits

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten