

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006718

van 3 juli 2013

Opposant: **UNIVERSAL TOP COLLECTIONS C.V.A.**
Waterpolder 4
9992 Middelburg
België

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Pieter Calus**
St. Elooistraat 46
8020 Oostkamp
België

Ingeroepen recht 1: THE ZOUTE (Benelux inschrijving 578807)



Ingeroepen recht 2: **THE ZOUTE** (Benelux inschrijving 617703)


tegen

Verweerder: **Toerisme Knokke-Heist vzw**
Zeedijk Knokke 660
8300 Knokke-Heist
België

Gemachtigde: **Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk: **T'Zoute** (Benelux depot 1227572)

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

1. Op 20 juni 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41. Het depot is onder nummer 1227572 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 juni 2011.

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

- Benelux inschrijving 578807 van het woordmerk THE ZOUTE, ingediend op 8 september 1995 voor waren in de klassen 16, 18, 25 en 28;
- Benelux inschrijving 617703 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 17 oktober 1997 voor waren in de klassen 3, 16, 21, 24, 25 en 28.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren en diensten in de klassen 16 en 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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 is ter kennis gebracht van partijen op 2 september 2011.

8. Op 4 november 2011 heeft verweerder het advocatenkantoor Van Eeghem & Criel aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") op dezelfde dag aan partijen bevestigd.

9. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 3 januari 2012. Het Bureau heeft op 23 januari 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 23 maart 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot opschorting na aanvang van de procedure heeft het Bureau op 23 maart 2012 aan beide partijen bevestigd dat opposant een termijn had tot en met 23 mei 2012 om zijn argumenten in te dienen.

11. Op 21 mei 2012 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 31 mei 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 31 juli 2012 is gegeven om hierop te reageren.
12. Op 21 juni 2012 heeft Gevers S.A. zich aangesteld als gemachtigde van verweerder. Deze aanstelling is op 30 juli 2012 aan partijen meegedeeld.
13. Op 23 juli 2012 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.
14. Op 30 juli 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 30 september 2012.
15. Op 27 september 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 2 oktober 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 2 december 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
16. Op 3 december 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 2 december 2012 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR").
17. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
18. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

19. 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

20. Volgens opposant is het woord ZOUTE onbetwistbaar het dominante element in de tekens. Hij vindt de tekens derhalve zowel visueel als auditief sterk overeenstemmend, zelfs quasi identiek.
21. De wederzijdse waren in klasse 16 acht opposant identiek en de diensten van het betwiste teken in klasse 35 soortgelijk aan de waren in de klassen 24 en 25 van de ingeroepen rechten, aangezien deze diensten betrekking hebben op textielproducten.

22. Opposant geeft aan dat hij zijn ingeroepen rechten gebruikt sinds 1996 en biedt aan om onomstotelijk bewijs van gebruik te leveren in de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het betwiste teken.

23. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie ontvankelijk en gegrond te verklaren.

B. Reactie verweerder

24. Verweerder heeft in eerste instantie bewijs van gebruik gevraagd van de ingeroepen rechten.

25. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, wijst verweerder erop dat verschillende stukken na de relevante periode vallen of niet zijn gedateerd en dus zonder meer buiten beschouwing dienen te worden gelaten. Daarnaast treft verweerder slechts stukken aan die betrekking hebben op een domeinnaam, of waaruit geen duidelijk verband blijkt met bepaalde waren. Verweerder concludeert dan ook dat niet is aangetoond dat de ingeroepen rechten in de relevante periode normaal zijn gebruikt voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

26. Volgens verweerder is de beschermingsomvang van de woordelementen THE ZOUTE uiterst beperkt, aangezien Het Zoute een plaatsnaam is, namelijk het meest oostelijke deel van de Belgische badplaats Knokke-Heist. Van enige bescherming kan volgens verweerder dan ook slechts sprake zijn voor zover dit merk zou zijn ingeburgerd, maar daar is niet van gebleken.

27. Verweerder meent dat het enige onderscheidende de beeldelementen van het tweede ingeroepen recht zijn, en deze komen geenszins voor in het betwiste teken.

28. Mochten de woordelementen van de ingeroepen rechten al enige bescherming genieten, dan acht verweerder de omvang daarvan zodanig gering, dat deze niet kan strekken tot een verbod op het gebruik voor retaildiensten.

29. Verweerder concludeert tot afwijzing van de oppositie en tot veroordeling van opposant in de door verweerder gemaakte kosten, aangezien die hoger zijn opgelopen dan het forfait van € 1.000.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

30. 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 UR, dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

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

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 23 juni 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 juni 2006 tot 23 juni 2011.

33. 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

34. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

- Aankondiging van een golfwedstrijd op 4 september 2012;
- 16 facturen;
- 2 prijslijsten The Zoute;
- Reclame Universal Top Collections.

35. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), 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 in die zin GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

36. Bovendien heeft het Gerecht 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, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

37. Genoemde aankondiging van een golfwedstrijd, een drietal facturen, de prijslijsten en het reclamemateriaal dateren van na de relevante periode of zijn niet gedateerd. Dit brengt echter niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze stukken buiten beschouwing moeten worden gelaten, zoals verweerder suggereert (zie punt 25). Onder omstandigheden kunnen dergelijke stukken dienen ter ondersteuning van de andere ingediende documenten, namelijk indien daaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie binnen de relevante periode (zie onder andere GEU, Aire Limpio, T-168/04, 7 september 2006; HvJEU, Alcon/BHIM, C-192/03 P, 5 oktober 2004, en de aldaar aangehaalde rechtspraak en HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004).

38. Van alle facturen hebben er vier (waarvan één na de relevante periode) betrekking op een "Licentievergoeding" en vier (waarvan één na de relevante periode) op de "Jaarlijkse verlening hosting en registratie domeinnaam thezoute.be"; daaruit blijkt niet het gebruik van de ingeroepen rechten als merk voor de betrokken waren en diensten. Vier facturen gaan over "Royalties/Kommissieloon The Zoute Lingerie" over de jaren 2006 en 2007, waarvan één gericht aan opposant en drie door opposant aan dezelfde onderneming; daaruit blijkt niet het gebruik van de ingeroepen rechten naar buiten toe

(arresten Ansul, Silk Cocoon, Vitafruit en Charlott, alle reeds aangehaald). Twee facturen met betrekking tot handdoeken, gastendoekjes en badlakens zijn afkomstig van een onderneming in huishoudlinnen en gericht aan opposant zelf, die onder de rubriek "Debiteur" wordt aangeduid als "THEZOUTE"; daaruit blijkt niet het gebruik naar buiten toe en evenmin of genoemde waren bestemd zijn voor (de onderneming) THE ZOUTE, dan wel die naam als merk dragen. Overigens gaat het in deze facturen om in totaal slechts 77 stuks. De laatste factuur van binnen de relevante periode betreft een levering van badlakens, washandjes, gastendoeken, strandlakens, handdoeken, slopen, hoelakens en DBO (dekbedovertrekken ?), in totaal 187 stuks. Deze waren worden niet in verband gebracht met de ingeroepen rechten; de factuur heeft slechts als opschrift "Levering 30/6/2007 THE ZOUTE", dus opnieuw is het niet duidelijk of deze benaming slaat op de waren dan wel op de (handelsnaam van) de afnemer. Ook hieruit kan dus niet worden geconcludeerd dat de ingeroepen rechten naar buiten toe zijn gebruikt. De overblijvende factuur (van na de relevante periode) vermeldt geen waren of diensten en biedt dus geen inzicht in het gebruik van de ingeroepen rechten.

39. De overblijvende (niet dan wel na de relevante periode gedateerde) stukken staan evenmin toe conclusies te trekken met betrekking tot het gebruik binnen de relevante periode.

Conclusie

40. Opposant heeft het normaal gebruik van zijn ingeroepen rechten in de relevante periode niet aangetoond. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Overige factoren

41. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

42. Aangezien het normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet is aangetoond, dient het gevaar voor verwarring niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2006718 wordt afgewezen.

44. Het Benelux depot met nummer 1227572 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

45. 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, 3 juli 2013

Willy Neys

Saskia Smits

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Vincent Munier