



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007144

van 8 juli 2013

Opposant: **Marcela Alejandra Joyas Oviedo**
C/ Fragoso, 99, bajo
36210 VIGO (PONTEVEDRA)
Spanje

Gemachtigde: **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**
Postbus 379
1400 AJ Bussum
Nederland

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 707358**



tegen

Verweerder: **Den Ad B.V.**
Beerze 26
5172 DH Kaatsheuvel
Nederland

Gemachtigde: **Landmark B.V.**
Drentsestraat 4
3812 EH Amersfoort
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 201171**
NAFT

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

1. Op 1 september 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk NAFT voor waren en diensten in de klassen 25 en 35. Het depot is onder nummer 201171 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 november 2011.

2. Op 30 januari 2012 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 707358 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 15 november 1999 met aanduiding van de Benelux en ingeschreven voor waren in klasse 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 is ter kennis gebracht van partijen op 1 februari 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 april 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 april 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 4 juni 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 23 april 2012 heeft opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 april 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 juni 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 12 juni 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 het ingeroepen recht.

11. Op 13 juni 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 13 augustus 2012.
12. Op 10 augustus 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 14 augustus 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 14 oktober 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
13. Op 11 oktober 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant stelt in de eerste plaats dat de waren en diensten identiek dan wel soortgelijk zijn.
18. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, meent opposant dat de tekens op visueel vlak sterk overeenstemmen, aangezien de eerste drie letters identiek zijn en in beide tekens de letters "F" gevolgd worden door een "T". Opposant merkt in dit kader nog op dat de consument normaal meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk. De beeldelementen van het betwiste teken scheppen volgens opposant onvoldoende afstand met het merk van de deposant om gevaar voor verwarring te voorkomen.
19. Ook op auditief vlak bestaat er volgens opposant een sterke overeenstemming tussen de tekens: de eerste lettergreep zal identiek worden uitgesproken en enkel de laatste letter "A" in het ingeroepen recht creëert een auditief verschil. De gestileerde letter "N" in het ingeroepen recht zal volgens opposant niet worden uitgesproken.
20. Aangezien geen van beide tekens een vaststaande betekenis heeft, meent opposant dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.
21. Opposant concludeert dat de totaalindruk van de tekens op visueel en auditief vlak sterk overeenstemt.
22. Omdat kleding en schoenen doorgaans gekocht worden na visuele inspectie, stelt opposant dat de visuele overeenstemming in het bijzonder van belang is bij de beoordeling van het gevaar voor

verwarring. De auditieve overeenstemming speelt volgens opposant echter ook een rol, aangezien de aankoop van de waren in kwestie ook kan gebeuren na een mondelinge aanbeveling.

23. Gezien de sterke overeenstemming van de tekens op visueel en auditief vlak en de identiteit dan wel sterke soortgelijkheid van de waren en diensten, stelt opposant dat het publiek zou kunnen menen dat de waren en diensten onder de tekens worden aangeboden door dezelfde of economisch verbonden ondernemingen, waardoor er sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar.

24. Bij het overleggen van de bewijzen van gebruik geeft opposant aan dat de door hem overgelegde verklaring van een gebruiker van het ingeroepen recht, doet blijken dat de belangrijkste markt voor de door hem verkochte producten Spanje is, maar dat het ingeroepen recht ook wordt gepromoot in de rest van de EU en dat de producten online verkrijgbaar zijn.

25. Voor wat betreft de overgelegde facturen merkt opposant op dat het een representatieve selectie betreft, maar dat het geen uitputtend overzicht is van de verkopen in de Benelux. Hierbij merkt opposant op dat alle verkopen kleding betreffen, aangezien dit de enige productlijn is die opposant op de markt brengt.

26. Opposant geeft aan dat de catalogi die hij heeft ingediend waarin producten van het ingeroepen recht worden weergegeven, dateren van 2008 en 2011.

27. In het algemeen merkt opposant op dat een deel van de gebruiksbewijzen een gemoderniseerd logo NAFFTA toont. Hij meent echter dat het slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het merk zoals het is geregistreerd, en dat het onderscheidend kenmerk niet wordt gewijzigd. Hij concludeert dat de totaalindruk van het gebruikte merk globaal genomen equivalent is aan het ingeschreven merk en dat het gebruik ervan dus te gelden heeft als gebruik van het ingeschreven merk.

28. Volgens opposant is het evident dat hij onder het merk NAFFTA kleding, schoeisel en hoofddeksels heeft geleverd aan Benelux consumenten in de relevante periode. Hieraan doet volgens opposant niet af dat zijn belangrijkste afzetmarkt in Spanje ligt en dat hij zijn verkoopactiviteiten in de Benelux vooralsnog uitsluitend via zijn webwinkel ontplooit. Bovendien zijn de marketingactiviteiten volgens opposant weliswaar niet specifiek gericht op de Benelux, maar promoot hij al zijn producten via sociale online media gericht op een wereldwijd publiek, een legitiem bedrijfsmodel anno 2012.

B. Reactie verweerder

29. Verweerder meent dat er geen daadwerkelijk gebruik van het ingeroepen recht heeft plaatsgevonden op het grondgebied van de Benelux. Alvorens hier op in te gaan, vergelijkt hij eerst de tekens.

30. Volgens verweerder is de totaalindruk van de tekens volstrekt anders, vanwege de in het ingeroepen recht gebruikte beeldelementen, die voor een visueel verschil zorgen. Begripsmatig zijn de tekens volgens verweerder ook verschillend, aangezien het betwiste teken in informeel Belgisch "benzine" betekent. Tenslotte meent verweerder dat er ook in auditief opzicht kenmerkende verschillen bestaan tussen merk en teken, zoals het verschil in aantal lettergrepen en de verschillende slotletters.

31. Verweerder merkt op dat er sprake is van een hoog aandachtsniveau bij het publiek, aangezien dit publiek, dat het belangrijk vindt met een bepaald merk voor de dag te komen, hiervoor

doorgaans een hoge prijs betaalt waardoor men extra oplettend zal zijn.

32. Door de hiervoor genoemde verschillen in de tekens en het verhoogde aandachtsniveau meent verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.

33. Met betrekking tot de bewijzen van gebruik geeft verweerder in de eerste plaats aan dat opposant expliciet heeft aangegeven de onderhavige oppositieprocedure in het Nederlands te willen voeren en dat er daarom geen documenten in het Engels kunnen worden ingediend. Deze expliciete wens brengt volgens verweerder met zich mee dat de stukken die niet zijn voorzien van een passende vertaling, buiten beschouwing moeten worden gelaten.

34. Verweerder merkt bovendien op dat het ingeroepen recht niet meer in gebruik is, want de stukken laten een volstrekt ander merk van opposant zien, dat nu juist op zijn onderscheidende kenmerken is gewijzigd.

35. Verder meent verweerder dat niet aannemelijk is gemaakt dat het ingeroepen recht in de Benelux is gebruikt. Onder verwijzing naar de facturen stelt verweerder dat het slechts een paar facturen betreft die bovendien zijn opgesteld in de Spaanse taal, waardoor niet goed is vast te stellen voor welke waren de facturen zijn. Het merk dat voorkomt op de facturen is volgens verweerder een ander dan het ingeroepen recht. Ten slotte geeft verweerder aan dat de facturen opvallend vaak dezelfde afneemster "Tatiana" hebben.

36. De door opposant overgelegde productfolders (die strikt genomen volgens verweerder ook buiten beschouwing zouden moeten blijven aangezien ze in het Engels of Spaans zijn opgesteld) zeggen volgens hem niets over de plaats, tijd, omvang of wijze van het daadwerkelijke gebruik van het merk omdat ze een volstrekt ander merk laten zien dat het ingeroepen recht. Bovendien laten ze geen daadwerkelijk gebruik zien in de relevante periode in de Benelux.

37. Op grond van het bovenstaande concludeert verweerder dat er geen normaal gebruik is aangetoond van het ingeroepen recht.

38. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

39. 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 het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

40. 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 met betrekking tot dit recht gegrond.

41. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 25 november 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 25 november 2006 tot 25 november 2011.

42. 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.

Algemeen

43. 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 (HvJEU inzake Verein Radetzky-Orden, C-442/07, 9 december 2009 en Silberquelle, C-495/07, 15 januari 2009; zie tevens GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

44. 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; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). 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).

45. 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, reeds aangehaald; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

46. Opposant dient de volgende stukken in als bewijzen van gebruik van zijn ingeroepen recht:
- a. verklaring van Marcela Alejandra Joyas Oviedo, houdster van het ingeroepen recht, gedateerd 6 augustus 2012, waarin zij aangeeft het merk NAFFTA te gebruiken voor sport- en vrijetijdskleding van goede kwaliteit;
 - b. 13 facturen, opgesteld in het Spaans, aan klanten in België en Luxemburg voor het leveren van een aantal kledingstukken, gedateerd tussen 25 oktober 2007 en 24 november 2011;
 - c. kopieën die afkomstig lijken te zijn uit één of meerdere catalogi;
 - d. kopieën van gebruikte labels.

47. Wat de taal van de ingediende stukken betreft, waar verweerder een opmerking over maakt (zie punten 33, 35 en 36), zij eraan herinnert dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Deze stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (regel 1.24 UR). De stukken zijn ingediend in het Spaans of het Engels; de op de facturen voorkomende namen van kledingstukken worden door opposant in zijn begeleidend schrijven vertaald. Bovendien is een aantal aanduidingen herkenbaar want zeer gelijkend op de overeenkomende Franse aanduidingen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de ingediende stukken voldoende begrijpelijk zijn.

48. Zoals verweerder eveneens opmerkt (zie punten 34 en 35), wordt het ingeroepen recht in de overgelegde stukken enigszins anders weergegeven dan op de manier waarop het is ingeschreven: in de onder punt a. genoemde verklaring wordt enkel over het woordmerk NAFFTA gesproken en de gebruikte beeldelementen op de facturen, de labels en een deel van de aangeboden waren in de catalogus, wijken iets af van het ingeschreven merk. De facturen vermelden het woordmerk NAFFTA, voorafgegaan door het beeldelement met als ondertitel, klein geschreven, "by Naxxai". Ditzelfde beeldelement wordt ook gebruikt op de labels. Op de kledingstukken in de catalogi wordt het beeldelement soms los, soms in combinatie met het wordelement NAFFTA gebruikt.

49. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007). Het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm is dan ook te beschouwen als bewijs van het normale gebruik van een merk op basis waarvan oppositie wordt ingesteld (zie in die zin GEU, arrest GIORGIO AIRE, T-156/01, 9 juli 2003; arrest Quantum, T-147/03, 12 januari 2006). In dit geval is het afwijkende beeldelement een variant van het ingeschreven merk: het herneemt een deel van het oorspronkelijke beeldelement. Het wordelement NAFFTA is bovendien prominent aanwezig. Het Bureau is van oordeel dat het onderscheidend karakter van de aanduiding NAFFTA met de specifieke opmaak, zoals beschermd middels het ingeroepen recht, niet wijzigt.

50. De verklaring genoemd onder punt a. dateert van buiten de relevante periode. In algemene zin kan 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).

51. Met betrekking tot verklaringen als de onderhavige kan verder opgemerkt worden dat daaraan minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

52. De onder punt b. genoemde facturen zijn de enige overgelegde stukken die gedateerd zijn. Deze facturen zijn telkens gericht aan "cliente online", met andere woorden, aan klanten die via de website aankopen hebben gedaan. Opposant bevestigt dat hij zijn verkoopactiviteiten in de Benelux uitsluitend via zijn webwinkel ontplooit (zie punt 28).

53. Van deze facturen zijn er drie gericht aan een klant in Nederland en tien aan klanten in België, waarvan vijf aan dezelfde persoon (te weten "Tatiana", waar verweerder naar verwijst in punt 35). De facturen betreffen bedragen variërend van 78,01 euro tot 281,36 euro; de totaal gerealiseerde omzet in de Benelux die blijkt uit deze stukken bedraagt 2038,33 euro.

54. De onder sub c. en d. genoemde stukken zijn ongedateerd. Hoewel opposant aangeeft (zie punt 26) dat de catalogi dateren van 2008 en 2011, blijkt dit niet uit de stukken.

55. De onder punt c. genoemde stukken geven enkel een beeld van het type product dat opposant zegt te verkopen, maar ze tonen geen gebruik aan van het ingeroepen recht in de Benelux. Evenmin wordt duidelijk of en hoeveel catalogi, daterend uit de relevante periode, in de Benelux werden verspreid. De onder punt d. genoemde labels tonen evenmin aan dat producten onder het merk NAFFTA in de Benelux werden verspreid.

56. Hoewel, zoals hiervoor reeds gesteld, het gebruik niet altijd kwantitatief omvangrijk dient te zijn, moet in casu vastgesteld worden dat uit de overgelegde bewijzen onvoldoende gebruik blijkt gedurende de relevante periode op het Benelux-territoir. Immers is de levering van enkele kledingstukken aan een achttal particulieren in de Benelux gedurende de gehele gebruiksperiode onvoldoende om normaal gebruik te bewijzen voor de aangeduide waren, die naar hun aard een ruime markt beslaan. Overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Beroep Brussel in de zaak APPASIONATO ARTE van 12 oktober 2010 (2009/AR/2755), is het Bureau van oordeel dat de gebruiksomvang van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk zodanig gering is, zowel in termen van aantallen als van frequentie en van intensiteit, dat niet is aangetoond dat het in de markt van de aangeduide waren op normale wijze de herkenningfunctie van het merk bij het doelpubliek bewerkstelligt. Het bewijs van normaal gebruik binnen de relevante periode is dus niet geleverd.

Conclusie

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

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2007144 wordt afgewezen.

60. Het Benelux depot met nummer 201171 wordt ingeschreven.

61. 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, 8 juli 2013

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga