



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007936

van 14 juli 2014

Opposant: **J. W. OSTENDORF GmbH & Co. KG.**

Postfach 16 45
48651 Coesfeld
Duitsland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**

Postbus 87930
2508 DH Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 428839**

Mc Tint

tegen

Verweerder: **Kwantum Nederland B.V.**

Belle van Zuyleenstraat 10
5032 MA Tilburg
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**

Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1251454**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 juli 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 2. Het depot is onder nummer 1251454 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 augustus 2012.

2. Op 10 september 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 428839 van het woordmerk Mc Tint, ingediend op 11 november 1996 en ingeschreven op 27 oktober 1998 voor waren in klasse 2.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 14 september 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 november 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 19 november 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 19 januari 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 15 januari 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 18 januari 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 maart 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 1 maart 2013 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan opposant gezonden op 7 maart 2013, waarbij deze een termijn kreeg tot en met 7 mei 2013 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 7 mei 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 14 mei 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 14 juli 2013 om daarop te reageren.
12. Op 10 c.q. 11 juli 2013 heeft de verweerder gereageerd. Aangezien deze reactie niet identiek in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 16 juli 2013 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de reactie op de bewijzen van gebruik in te dienen met een termijn tot en met 16 september 2013.
13. Het gevraagde tweede identieke exemplaar van de reactie op de bewijzen van gebruik werd op 15 augustus 2013 door verweerder ingediend en op 20 augustus 2013 doorgezonden aan opposant.
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 is van mening dat het wordelement TINT het dominante bestanddeel is van zowel het betwiste teken als van het ingeroepen recht. Dit identieke element maakt volgens opposant dat de tekens visueel en auditief sterk overeenstemmend zijn. Visueel kan deze identiteit immers niet aan de aandacht van de consument ontsnappen en auditief ligt de klemtoon op dit element en levert de zeer korte uitspraak van het voorvoegsel Mc bij het ingeroepen recht slechts een minimaal verschil op, aldus opposant.

18. Conceptueel acht opposant de tekens identiek aangezien het element TINT dezelfde betekenis heeft, namelijk "verschillende nuances van een hoofdkleur van het spectrum". Mocht het Bureau van oordeel zijn dat deze betekenis afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen, dan verwijst opposant naar de rechtspraak, volgens welke dit allerminst een gevaar voor verwarring in de weg staat. Volgens opposant heft in dit geval de betekenis het bestaande verwarringsgevaar niet op.

19. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant ofwel *expressis verbis* ofwel begripsinhoudelijk identiek aan deze van het ingeroepen recht. Al deze producten hebben immers eenzelfde functie en eindbestemming, worden vaak naast en met elkaar dan wel als alternatief gebruikt en zijn bestemd voor exact hetzelfde doelpubliek.

20. Opposant concludeert dat direct en indirect verwarringsgevaar ten zeerste voor de hand ligt en dat de oppositie derhalve dient te worden toegewezen. Hij verzoekt het Bureau vervolgens de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder vindt de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend. Visueel gaat opposant er volgens hem geheel aan voorbij dat het betwiste teken figuratieve elementen bevat en auditief dat het ingeroepen recht begint met het element Mc, dat er juist voor zorgt dat er geen sprake is van overeenstemming op dit vlak.

22. Verweerder voert aan dat het element TINT een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft, hetgeen volgens hem de begripsmatige overeenstemming volledig teniet doet.

23. Verweerder acht slechts een klein deel van de betrokken waren identiek, namelijk verven en vernissen; de rest is volgens hem niet soortgelijk.

24. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht. Uit de door opposant ingediende bewijsstukken kan volgens verweerder niet worden geconcludeerd dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is. Sommige stukken zijn niet in de proceduretaal gesteld en sommige vallen buiten de relevante periode. Uit andere stukken kan niet worden opgemaakt dat ze betrekking hebben op het ingeroepen recht en uit weer andere blijkt volgens verweerder een zodanig kleine omzet dat niet van normaal gebruik kan worden gesproken.

25. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

26. 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.

27. 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.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 9 augustus 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 9 augustus 2007 tot 9 augustus 2012.

29. 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.

30. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voorde 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."

31. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) 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 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."

32. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk 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

33. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

- 1) Kopieën van vijf facturen aan klanten in Nederland;
- 2) Typen McTINT kleuren pasta en hun corresponderende EAN-codes;
- 3) Verklaring van opposant;
- 4) Overzicht van verkochte producten in een aantal EU-landen;
- 5) Overzicht van verkochte producten in Nederland;
- 6) Uitdraai van softwareprogramma dat opposant intern gebruikt ten behoeve van verkopen aan derden;

7) Kopie van een brochure gericht op de Duitse markt.

34. Eén van de vijf facturen (hierboven onder 1) is van na de relevante periode (13 augustus 2012); de overige dateren van mei 2012 en zijn alle gericht aan dezelfde Praxis-vestiging in Nederland. De producten worden aangeduid met EAN-codes, die verklaard worden in het stuk onder 2 hierboven: verschillende kleuren MCTINT *paste*. Drie facturen zijn volledig geanonimiseerd, naar opposant verklaart om redenen van privacy, en op alle facturen zijn de aantallen geleverde producten en de prijzen doorgehaald. Mede gelet op de wel erg korte tijdsduur (één maand) en de zeer geringe verspreiding (één afnemer) kan uit deze facturen dus niet worden geconcludeerd dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt binnen de relevante periode.

35. De *eidesstattliche Versicherung* van opposant bevestigt de hierboven genoemde EAN-codering en geeft in bijlage het aantal verkochte stuks per maand in Nederland weer in 2012. In de relevante periode zijn dat er 49, hetgeen niet bepaald veel te noemen is en in ieder geval veruit ontoereikend om normaal gebruik aan te nemen.

36. Het overzicht van verkochte producten in een aantal EU-landen (4), vermeldt weliswaar een behoorlijk aantal EU-landen (15 om precies te zijn) en een totale omzet tussen 2006 en 2012 van bijna twee miljoen stuks, maar zowel de status als de herkomst van dit stuk is onduidelijk; het is een spreadsheet van 1 pagina met links onderaan de vermelding "Coersfeld, 14.02.2013 " en rechts onderaan "Mc Tint", maar voor het overige komt het ingeroepen recht nergens voor in het document, noch kan er op enigerlei wijze uit worden opgemaakt voor welke producten deze omzet werd gerealiseerd.

37. Het overzicht onder 5) hierboven is identiek aan dat in de *eidesstattliche Versicherung* van opposant (zie punt 35).

38. De uitdraai van softwareprogramma (6) was ook reeds als bijlage opgenomen in de *eidesstattliche Versicherung* van opposant (zie punt 35).

39. De Duitstalige brochure, waaruit een kopie van 5 pagina's wordt ingediend (7), is, zoals opposant aangeeft, bestemd voor de Duitse markt. Hij heeft als opschrift *Innovative Verpackung der Farbmischpaste* en meerdere afbeeldingen van die verpakking met daarop het ingeroepen recht, vergezeld van de toevoegingen *Colorant, Farbmischpaste en Rohstoff – keine Farbe! Nur für machinelles Abtönen geeignet!* De brochure bevat een verwijzing naar het jaar 2010 (*Studie des Fraunhof-Instituts UMSICHT im Auftrag von Interseroh 2010*) en naar het jaar 2011 (*GENEHMIGT Von guenter.gravelmann, 11:16, 04.01.2011*) maar het is ongewis van wanneer de brochure zelf dateert. Ten slotte bevatten de kopieën geen enkel productie-, verkoop-, afname- of omzetcijfer, zodat uit dit materiaal geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de duur en omvang van het gebruik van het ingeroepen recht.

Conclusie

40. Op basis van de ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat niet is aangetoond dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is in de relevante periode. Daarom komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Conclusie

41. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat niet is aangetoond dat het ingeroepen recht binnen de relevante periode normaal is gebruikt, zodat het verwarringsgevaar niet nader dient te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2007936 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1251454 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

44. 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, 14 juli 2014

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard