



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2008019
van 18 augustus 2014

Opposant: **DSQUARED2 TM S.A.**
18, rue de l'Eau
1449 Luxemburg
Luxemburg

Gemachtigde: **Office Freylinger S.A.**
234, route d'Arlon
8001 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 4880589**

DEAN & DAN

tegen

Verweerder: **Dean's Fashion Company B.V.**
Insulineweg 27
1462 MJ Middenbeemster
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1250760**

DEAN RICH

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

1. Op 5 juli 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk DEAN RICH voor waren in de klassen 14, 18 en 25. Dit depot is onder nummer 1250760 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 juli 2012.
2. Op 1 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4880589 van het woordmerk DEAN & DAN, ingediend op 3 februari 2006 en ingeschreven op 11 januari 2007 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands. Partijen hebben de argumenten uitgewisseld in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 oktober 2012.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 december 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 december 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 februari 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 4 februari 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 februari 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 april 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 16 april 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 de opposant gezonden op 19 april 2013, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 19 juni 2013 om de gevraagde bewijzen in te dienen.
11. Op 19 juni 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 16 juli 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem daarbij een termijn gesteld tot en met 16 september 2013 om daarop te reageren.
12. De verweerder heeft op 12 september 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 20 september 2013.

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 of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. De waren in de klassen 14 en 18 van het bestreden teken zijn volgens opposant identiek aan de waren van het ingeroepen recht. Ook de waren in klasse 25 zijn volgens hem identiek.

17. Het element DEAN is volgens opposant het dominante element, het staat niet alleen aan het begin van het bestreden teken, maar bovendien zal RICH als niet onderscheidend worden opgevat door het in aanmerking komend publiek. Het eerste deel van het ingeroepen recht, DEAN, komt identiek voor in het bestreden teken. Visueel en auditief zijn merk en teken dan ook overeenstemmend, aldus opposant. Merk en teken hebben de voornaam DEAN gemeen. In het ingeroepen recht is nog een voornaam opgenomen, namelijk DAN en in het bestreden teken is het woord RICH opgenomen, dat volgens opposant door het in aanmerking komend publiek opgevat zal worden als "rijk", dus "rijke Dean". Merk en teken zijn volgens opposant derhalve begripsmatig overeenstemmend.

18. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is normaal volgens opposant.

19. In de modebranche is het volgens opposant gebruikelijk dat er gebruik wordt gemaakt van submerken die, doordat ze één woord of onderscheidend element gemeenschappelijk hebben, een variatie zijn op het basismerk. Volgens opposant zal het bestreden teken worden opgevat als "Rijke Dean".

20. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en verweerder in de kosten te veroordelen.

21. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend, bovendien heeft hij inhoudelijk gereageerd op de reactie van verweerder.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder verzoekt opposant om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht.

23. Volgens verweerder is DEAN niet noodzakelijkerwijs het dominante element, aangezien DEAN en RICH volgens hem op hetzelfde niveau staan. Bovendien is verweerder het niet eens met opposant dat "rich" als niet onderscheidend zou worden opgevat, het is immers niet beschrijvend voor de waren in

de klasse 14 en 18 en kan evengoed als een voornaam worden opgevat, namelijk als afkorting van Richard. Er is volgens hem dan ook geen sprake van een visuele en auditieve gelijkenis, aangezien er duidelijke verschillen bestaan tussen het bestreden teken en het ingeroepen recht. Ook begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen, aangezien DAN in het ingeroepen recht een jongensnaam is en "rich" rijk betekent. Verweerder bestrijdt de betekenis van "rijke Dean" die opposant gebruikt, aangezien dit geen correcte vertaling is van DEAN RICH.

24. De waren in de klassen 3 en 9 van opposant zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan zijn waren in de klassen 14, 18 en 25.

25. Opposant heeft volgens verweerder enkel gesteld dat het ingeroepen recht als het basismerk zal worden opgevat en het bestreden teken als een submerk. Dit is verder niet onderbouwd en verweerder is het dan ook niet eens met deze stelling. Bovendien geeft verweerder voorbeelden van inschrijvingen met het element DEAN, die volgens hem blijkaar wel kunnen co-existeren.

26. Er is volgens verweerder geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

27. In reactie op de bewijzen van gebruik is verweerder van mening dat deze niet toereikend zijn om gebruik in de relevante periode aan te tonen, aangezien gegevens over plaats, tijd, omvang en aard van het gebruik ontbreken.

28. Verweerder gaat in op de extra argumentatie van opposant.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

29. 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.

30. 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.

31. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 11 juli 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 11 juli 2007 tot 11 juli 2012.

32. 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.

33. 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 voor de 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.”

34. 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.”

35. 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 Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

36. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen een enorme hoeveelheid losse pagina's in met afbeeldingen (tekeningen en foto's) van allerlei kledingstukken en logo's, met hieronder of hiernaast typenummers en een benaming. Daarbij dient opposant eveneens een enorme hoeveelheid facturen in waarop meerdere van deze typenummers voorkomen. De facturen zijn geadresseerd aan handelaren in België, Nederland, Luxemburg, Spanje en Frankrijk en gedateerd in de periode 2008 – 2012.

37. Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het aan de orde zijnde merk 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 Technology, C-259/02, 16 oktober 2003). 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.

Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is 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).

38. Uit de overgelegde combinatie van afbeeldingen, logo's, typenummers en facturen blijkt echter niets omtrent de omvang en de wijze van het gebruik dat is gemaakt van het ingeroepen recht. Bewijsmateriaal dat deze waren daadwerkelijk op de markt zijn gebracht, wordt immers niet aangedragen; het zou moeten worden afgeleid uit de pagina's met de afbeeldingen en de facturen die gericht zijn aan handelaren. Echter, het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens 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; Vogue, reeds aangehaald).

Conclusie

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

B. Overige factoren

40. Voor wat betreft de inhoudelijke reactie van opposant op de stellingen van verweerder (zie overweging 21) en de aanvullende reactie hierop van verweerder (zie overweging 28), 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.

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 (zie overweging 20). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2008019 wordt afgewezen.

44. Benelux depotnummer 1250760 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

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, 18 augustus 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard