

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008675
van 20 oktober 2015

Opposant: **Francis Lavigne**
Route de Puyôo
40290 Habas
Frankrijk

Gemachtigde: **A.P.I. CONSEIL**
Rue Marx Dormoy
640000 Pau
Frankrijk

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 3367844**

bruman

tegen

Verweerder: **Marcus M.W. van Selms**
Pegasusstraat 7
2024 VM Haarlem
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

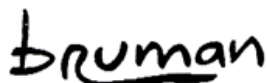
Betwiste merk: **Benelux depot 1262122**

Buurman & Buurman

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

1. Op 26 februari 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Buurman & Buurman voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 38 en 41. Het depot is onder nummer 1262122 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 maart 2013.

2. Op 27 mei 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3367844 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 24 september 2003 en ingeschreven op 28 april 2005 voor waren in de klassen 10 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 18 en een deel van de waren in klasse 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 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 4 juni 2013. Opposant heeft argumenten (in tweevoud) ter ondersteuning van de oppositie bij de oppositieformulieren gevoegd. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub c van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") deze niet doorgezonden aan de wederpartij.

8. Op 2 augustus 2013 heeft de Merkplaats B.V. zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 22 augustus 2013.

9. Na een eenmalig verzoek tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 5 oktober 2013. Het Bureau heeft op 5 november 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. In deze mededeling heeft het Bureau opposant verzocht om aan te geven of de reeds ingediende argumenten als volledig beschouwd moesten worden of dat er nog aanvullende argumenten ingediend zouden worden. Opposant heeft een termijn tot en met 5 januari 2014 gekregen om te reageren.

10. Op 20 december 2013 heeft de opposant aangegeven dat de reeds ingediende argumenten als volledig beschouwd konden worden. Deze zijn, voorzien van een vertaling, op 10 april 2014 door het

Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 juni 2014 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 6 juni 2014 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.

12. Op 19 juni 2014 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 19 augustus 2014.

13. Op 8 augustus 2014 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze, voorzien van een vertaling van het begeleidend schrijven, op 25 augustus 2014 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 25 oktober 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 27 oktober 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 25 oktober 2014 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 UR.

15. Op 27 januari 2015 heeft het Bureau de reactie van verweerder, voorzien van een vertaling, aan opposant gezonden.

16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

17. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

19. Opposant vangt aan met de vergelijking van de waren en concludeert dat de waren kleding en schoeisel identiek zijn. Voor de overige waren waartegen de oppositie is gericht, meent opposant dat deze minstens soortgelijk zijn aan die van het ingeroepen recht.

20. In visueel opzicht merkt opposant op dat er sprake is van een opvallende overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Deze bestaan immers beide uit dezelfde letters B-R-U-M-A-N. Merk en teken beginnen met dezelfde letter (-B) en eindigen met dezelfde (drie) letters (-MAN). De verschillen, die bestaan uit de schrijfwijze van het ingeroepen recht, de verdubbeling van de letter -U in het betwiste teken en de inversie van de -U en de -R, alsmede de aanwezigheid van het courante symbool -&, zijn niet van dien aard dat daarmee de overeenstemming wordt weggenomen, aldus opposant.

21. Auditief zijn merk en teken zeer verwant, aldus opposant. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen BRU-MAN. Het betwiste teken wordt als volgt ontleed: BUUR-MAN-EN-BUUR-MAN. Het einde van merk en teken is identiek. De verdubbeling van de -U in het betwiste teken leidt niet tot een auditief verschil. De inversie van de letters -U en -R veroorzaakt een te verwaarlozen auditief verschil, aangezien de lettergreep in zijn geheel uit dezelfde letters blijft bestaan, aldus opposant.

22. Begripsmatig kunnen beide tekens laten denken aan een familienaam en vertonen zij derhalve een begripsmatige overeenstemming, meent deposant.

23. Vanwege de sterke visuele, auditieve en begripsmatige overeenkomsten tussen merk en teken, dienen deze als overeenstemmend beschouwd te worden, concludeert opposant.

B. Argumenten verweerder

24. Verweerder voert allereerst aan dat naar zijn mening middels de overgelegde bewijzen van gebruik niet is aangetoond dat er sprake is van normaal gebruik in de Europese Unie in de relevante periode voor de ingeroepen waren.

25. Voor het geval het Bureau van mening is dat er wel normaal gebruik is aangetoond, voert verweerder argumenten aan ten aanzien van het door opposant veronderstelde verwarringsgevaar.

26. Op auditief vlak, zo stelt verweerder, bestaat het ingeroepen recht uit zes letters met twee lettergrepen. Het betwiste teken bestaat uit veertien letters gekoppeld door een ampersand en het bestaat uit vijf lettergrepen. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als "Bruu-Mohn" terwijl het betwiste teken wordt uitgesproken als "Buur-Man-En-Buur-Man". Verweerder meent dat merk en teken auditief niet overeenstemmen.

27. In visueel opzicht is er volgens verweerder ook geen sprake van overeenstemming, aangezien het ingeroepen recht uit één woord bestaat en het betwiste teken uit twee woorden, gescheiden door een ampersand.

28. Begripsmatig geldt dat het ingeroepen recht mogelijk een persoonsnaam is. Het betwiste teken heeft een betekenis in de zin van iemand die in onze nabijheid woont of naast ons zit of staat. Het algemene publiek is mogelijk bekend met de aanduiding Buurman & Buurman, aangezien dit de titel is van een mateloos populaire poppenanimatieserie over twee onhandige, maar vindingrijke klussers, aldus verweerder. Deze karakters worden aangeduid als 'buurman' en 'buurman'. Er is, volgens verweerder, derhalve geen sprake van begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken.

29. In het kader van de vergelijking van de waren, merkt verweerder op dat de oppositie werd gebaseerd op de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht, te weten schoeisel en kleding. De waren 'orthopedisch schoeisel en kledingstukken' zijn in die klasse expliciet uitgezonderd. Verweerder stelt vast, op basis van het overgelegde bewijs van gebruik en informatie op de website van opposant, dat het ingeroepen recht uitsluitend wordt gebruikt voor orthopedisch schoeisel. Verweerder concludeert daaruit dat het ingeroepen recht niet werd gebruikt voor waren in klasse 25 en stelt bovendien nadrukkelijk dat het betwiste teken niet werd aangevraagd voor medisch en orthopedisch schoeisel. De waren in klasse 18 zijn niet identiek of soortgelijk aan die in klasse 25 van het ingeroepen recht.

30. Verweerder stelt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het BBIE om de oppositie af te wijzen en opposant de kosten te laten dragen.

III. **BESLISSING**

A. **Gebruiksbewijzen**

31. 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, 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. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 21 maart 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 maart 2008 tot 21 maart 2013.

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

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.

34. 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 tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

35. 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).

36. Het Gerecht stelt nadrukkelijk 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).

37. Het ingeroepen recht is een Gemeenschapsmerk. 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."

38. 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 (uitzonderlijke) 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."

39. 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.

40. Voor het ingeroepen recht geldt dat het normale gebruik in de Gemeenschap (Europese Unie) dient te worden aangetoond voor de waren in klasse 25. De overige waren van de inschrijving (in klasse 10) werden door opposant expliciet uitgesloten als grondslag voor deze oppositie (zie overweging 4).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

41. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:
- I. Uittreksels van respectievelijk de herfst-wintercatalogus 2006-2007, de herfst-wintercatalogus 2007, de herfst-wintercatalogus 2008-2009, de lente-zomercatalogus 2009, de herfst-wintercatalogus 2009-2010 en de lente-zomercatalogus 2012;
 - II. Boekhoudkundige stukken met betrekking tot de omzet over de jaren 2010 tot en met 2013.

42. De onder I. genoemde bewijsstukken betreffen uittreksels van de diverse catalogi van opposant. Van alle catalogi zijn het voorblad, de inhoudsopgave en het laatste blad opgenomen. Voorts zijn van iedere catalogus de pagina's opgenomen waar waren zijn afgebeeld die onder het

gecombineerde woord-/beeldmerk bruman worden aangeboden. Het merk, zoals geregistreerd, is duidelijk zichtbaar in de catalogus en is ook op het merendeel van de betreffende waren zichtbaar aangebracht.

43. Bij de beoordeling van het normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk moet rekening worden gehouden met de kenmerken van de betrokken markt en de aard van de door het merk beschermde waren. In casu betreffen de waren schoeisel. Schoeisel is een massaconsumptiegoed, waarvan een substantiële afzet verwacht mag worden in een aanmerkelijk deel van de Gemeenschap. De markt voor dergelijke waren is uit zijn aard niet territoriaal beperkt en ook niet onderworpen aan bijvoorbeeld specifieke nationale regelgeving, die de afzet in bepaalde delen van de Gemeenschap in de weg zou kunnen staan.

44. De in de catalogi weergegeven waren betreffen uitsluitend schoeisel. De catalogi vermelden nadrukkelijk op de voorzijde de aanduiding "chaussures paramédicales et de confort". De catalogi zijn gesteld in de Franse taal. Naast schoeisel voorzien van het ingeroepen recht wordt ook schoeisel van een tweetal andere merken getoond in de catalogi, te weten de merken "chaussures PULMAN" en "chaussures ADOUR". Op de achterzijde van de catalogi zijn contactgegevens opgenomen zoals de website van de deposant www.fld.fr en het e-mailadres contact@fld.fr.

45. De onder II. vermelde boekhoudkundige stukken tonen omzetcijfers van de verschillende producten van de deposant. Hoewel deze zijn uitgesplitst naar model, wordt niet duidelijk welk deel van de producten onder het ingeroepen recht wordt verkocht. Blijkens de catalogi wordt immers ook schoeisel onder andere merken verkocht. De stukken tonen tevens een categorie producten aangeduid als "vêtements médicalisés". Onder die categorie worden waren aangeduid als nachthemden, kamerjassen, combijama's en huisjasjes. Van die waren kan echter ook niet worden vastgesteld dat deze onder, of voorzien van, het ingeroepen recht op de markt werden gebracht (zie in dit kader ook GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011).

46. De cijfers zijn uitsluitend uitgesplitst naar omzet in "Frankrijk" en "Export". De exportcijfers zijn zeer marginaal in vergelijking tot de omzet behaald in Frankrijk. De exportomzet over de jaren 2010 tot en met 2012 bedroeg respectievelijk 20.612, 25.596 en 94.292 euro. In 2013 werd van januari tot en met 21 maart 2013 een omzet van 6000 euro behaald. Hoewel de omzetcijfers in euro's worden weergegeven is geenszins duidelijk of de exportomzet behaald werd binnen de Gemeenschap of daarbuiten.

47. De bewijzen tonen genoegzaam een reële commerciële afzet van (comfort)schoenen in Frankrijk met een waarde van rond de één miljoen euro per jaar in de relevante periode. Deze cijfers zien echter op de totale omzet van de schoenen en kleding die onder (minimaal drie) verschillende merken op de markt worden gebracht (zie overwegingen 44 en 45). Niet duidelijk is derhalve hoeveel paar schoenen er daadwerkelijk zijn verkocht onder het ingeroepen recht, het gecombineerde woord-

/beeldmerk bruman.

Conclusie

48. Nu niet kenbaar is hoeveel schoenen er exact onder het ingeroepen recht op de markt zijn gebracht, kan het Bureau niet anders dan concluderen dat het overgelegde bewijs niet volstaat om het normale, instandhoudend gebruik aan te tonen van het ingeroepen Gemeenschapsmerk in het betreffende territorium, te weten de Europese Unie.

49. Zelfs als vast zou komen te staan dat de cijfers uitsluitend zien op de verkoop van schoeisel (en kleding) voorzien van het ingeroepen recht, valt nog te betwijfelen of de genoemde omzetcijfers, gezien de potentiële markt voor (comfort)schoeisel en kleding in de Europese Unie, zouden volstaan om het normale gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, temeer daar ook niet kenbaar wordt uit de overgelegde stukken dat de waren elders, dan uitsluitend in Frankrijk, in de Gemeenschap op de markt zijn gebracht en verkocht.

B. Overige factoren

50. Verweerder stelt dat het overgelegde bewijs van gebruik uitsluitend ziet op orthopedisch schoeisel, en baseert deze stelling mede op informatie van de website van de deposant (zie overweging 29). Aangezien de uitkomst van onderhavige procedure niet anders zou zijn, indien deze bewering gegrond zou blijken, behoeft deze niet nader te worden onderzocht.

C. Conclusie

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

IV. Besluit

52. De oppositie wordt afgewezen.

53. Benelux merkaanvraag met nummer 1262122 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 20 oktober 2015

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Dominique Bos