



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2008845
van 1 mei 2015

Opposant: **SPACE IBZ PLANET, S.L.**

Juan de Austria, 19
07800 Ibiza
Spanje

Gemachtigde: **NLO Shieldmark**

Postbus 29720
2502 LS Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht : **Europese inschrijving 2838993**

WE LOVE SUNDAYS

tegen

Verweerder: **V1 Beheer**

Besloten Vennootschap
Sonnevancklaan 7
3847 LW Harderwijk
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**

Postbus 379
1400 AJ Bussum
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1268075**

W-Love

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

1. Op 8 mei 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "W-Love" voor waren in de klassen 16, 20, 21, 24 en 25. Het depot is onder nummer 1268075 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 mei 2013.
2. Op 18 juli 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 2838993 van het woordmerk "WE LOVE SUNDAYS", ingediend op 4 september 2002 en ingeschreven op 2 januari 2004 voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 25 juli 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 26 september 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 30 september 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 30 november 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 19 november 2013 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 21 november 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 januari 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 16 december 2013 middels een brief 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 17 december 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 17 februari 2014.

12. Op 17 februari 2014 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 20 februari 2014 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 20 april 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 16 april 2014 heeft Hendriks & Co in Bussum zich als gemachtigde van verweerder aangesteld en een reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. De aanstelling van de gemachtigde is opposant medegedeeld op 17 april 2014. Op diezelfde dag is de reactie van verweerder door het Bureau aan de opposant gezonden.

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 voorop dat het vaste rechtspraak is dat het eerste element van woordmerken het meest dominant wordt geacht.

18. Volgens opposant zal de letter "W" in het betwiste teken worden opgevat en uitgesproken als "we" (WIE), met name vanwege de koppeling met het volgende element. Hij geeft aan dat een merk dat bestaat uit meerdere elementen, over het algemeen zal worden afgekort tot iets wat makkelijk uit te spreken is. Hij verwijst in dit kader naar een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau. Hierdoor zullen de eerste twee lettergrepen van het ingeroepen recht en het betwiste teken op identieke wijze worden uitgesproken, stelt opposant.

19. Op visueel vlak stemmen merk en teken volgens opposant ook sterk overeen. Het betwiste teken herneemt volgens hem volledig de woorden "We Love" uit het ingeroepen recht, hoewel zonder "e". Het streepje tussen de letter "w" en het woord "love" heeft volgens hem geen visuele impact maar zal uitsluitend worden gezien als een verbindingsstreepje. Hij verwijst in dit kader naar een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau.

20. Volgens opposant is het duidelijk dat de eerste elementen van merk en teken ("w(e) love", Engels voor "wij houden van") begripsmatig sterk overeenstemmen. Doordat het element "W-Love" in het betwiste teken niet wordt gevolgd door enig woord, meent opposant dat dit zeer ruim kan worden opgevat, en dus ook overeenstemt met het ingeroepen recht. In dit kader verwijst hij naar een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau.

21. Met betrekking tot de vergelijking van de waren in klasse 25, stelt opposant dat het duidelijk is dat deze identiek zijn.

22. Gezien het feit dat beide merken betrekking hebben op de modebranche, meent opposant dat er sprake is van een normaal aandachtsniveau bij het publiek.

23. Hij concludeert dat er een gevaar voor verwarring bestaat omtrent de herkomst van de waren van merk en teken. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het depot te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

24. Opposant dient bewijzen van gebruik in. Hij geeft aan dat het beeldmerk dat voorkomt op een aantal facturen ook het element "Space" bevat, dat echter door de aparte schrijfwijze los moet worden gezien van de rest van het beeldmerk waardoor er volgens hem "feitelijk twee onderscheidende tekens worden gebruikt 1) WE LOVE SUNDAYS en - los daarvan - "Space". Daarnaast merkt hij op dat de kleding, die voorkomt in diverse overgelegde stukken, onder andere verkocht wordt in de zeer bekende en beroemde club "Space", een begrip in de wereld en bezocht door personen uit de hele wereld.

B. Reactie verweerder

25. Verweerder reageert in de eerste plaats op de bewijzen van gebruik. Hij meent dat hieruit niet van enig gebruik van het ingeroepen recht blijkt voor confectiekleding (zowel boven- als onderkleding), schoeisel en hoofddekzels. Met betrekking tot de overgelegde bewijsstukken merkt hij op dat de stukken merken bevatten die afwijken van het ingeroepen recht; dat de verschillende nota's geen aanwijzingen bevatten waaruit blijkt dat er sprake is van verkoop, door opposant, van kleding voorzien van het ingeroepen recht; dat er nauwelijks informatie gegeven wordt over het aantal verkochte producten en dat de nota's zijn gericht aan één enkele club. Verweerder concludeert dat de stukken geen normaal gebruik van het ingeroepen recht aantonen.

26. Voor wat betreft de visuele vergelijking van merk en teken, meent verweerder dat deze niet overeenstemmen. Het verschil in lengte tussen beide kan de consument volgens verweerder niet ontgaan, ondanks het feit dat beide het woord "love" bevatten.

27. Ook fonetisch verschillen merk en teken volgens verweerder: de "w" in het betwiste teken zal immers op zijn Engels worden uitgesproken als "double-u". Volgens de normale uitspraakregels in de Franse of Nederlandse taal is er evenmin sprake van overeenstemming, stelt hij.

28. Volgens verweerder zal de Benelux-consument de betekenis van het ingeroepen recht herkennen als "wij houden van zondagen". Het betwiste teken heeft een andere betekenis, aldus verweerder. Daarom stemmen de tekens op begripsmatig vlak niet overeen.

29. Met betrekking tot de vergelijking van de waren, bevestigt verweerder dat deze identiek zijn.

30. Verweerder concludeert dat geen normaal gebruik van het ingeroepen recht werd aangetoond. Bovendien stemmen merk en teken niet overeen. Hij verzoekt de oppositie in haar geheel af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

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 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.

32. 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.

33. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 15 mei 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 15 mei 2008 tot 15 mei 2013.

34. 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.

35. 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."

36. 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."

37. 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* marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

38. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen twee afbeeldingen in van T-shirtjes en een aantal facturen.

39. Op één van de afbeeldingen op de T-shirtjes is een etiket zichtbaar met een logo met de tekst: "we love space". De andere afbeelding toont een T-shirt met opdruk met hetzelfde logo met de tekst "we love space", gevolgd door het woord "sundays" en het cijfer 2013 in kleinere letters.

40. Op de facturen komt het merk veelal niet voor. Op sommige echter komt een logo voor waar opposant aan refereert (zie overweging 24). Dit logo toont in grote gestileerde letters de woorden "I love Space" met hieronder een datum en in kleinere letters het woord "sundays", in sommige gevallen met twee kleine beeldelementen gelijkend op kindertekeningen van een hoofdje en een raket. Het gebruik van de opvallende beeldelementen, de afwijkende woordelementen en de afwijkende volgorde waarin deze woordelementen in het merk als geheel zijn geplaatst, maken de totaalindruk zodanig anders dat het onderscheidend karakter van het ingeroepen recht wordt gewijzigd. Er wordt dus geen gebruik van het merk aangetoond zoals het is ingeschreven of in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd (zie artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE).

41. Op sommige facturen is niet duidelijk aan wie deze geadresseerd zijn. Wanneer wel een adres vermeld wordt, betreft de geadresseerde telkens de Space Beach Club SA aan de Playa Den Bossa in San Jorge, Ibiza.

42. 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).

43. Uit de overgelegde combinatie van afbeeldingen en facturen blijkt echter niets omtrent de omvang, de duur 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 afbeeldingen en facturen. 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

44. 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. Conclusie

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

IV. Besluit

46. De oppositie met nummer 2008845 wordt afgewezen.

47. Benelux depot 1268075 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

48. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 1 mei 2015

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
François Veneri