



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009598

van 2 mei 2016

- Opposant:** **FIN.ING S.R.L.**
Corso di Porta Romana 3
20122 MILANO
Italië
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Postbus 5054
1380 GB Weesp
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **FLAG** (Internationale inschrijving 698795)
- Ingeroepen recht 2:** **FLAG** (Internationale inschrijving 536374)
- tegen*
- Verweerder:** **Flagsible VOF**
Patroclosstraat 8 hs
1076 NG Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Kneppelhout & Korthals N.V.**
Postbus 546
3000 AM Rotterdam
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1280203)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 december 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klasse 25. Het depot is onder nummer 1280203 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 december 2013.

2. Op 7 februari 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Internationale inschrijving 698795 van het gecombineerde woord-/beeldmerk **FLAG**, ingediend op 3 september 1998 en ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 25;
- Internationale inschrijving 536374 van het woordmerk **FLAG**, ingediend op 17 april 1989 en ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten.

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 11 februari 2014.

8. Op 3 april 2014 heeft Merkenbureau Knijff & Partners verzocht te worden aangesteld als gemachtigde voor opposant. Dit is verweerder medegedeeld op 8 april 2014.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 12 april 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 april 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 14 juni 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 10 juni 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 20 juni 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 augustus 2014 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 18 juli 2014 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. Dit verzoek is op 25 juli 2014 door het Bureau aan de opposant gezonden, waarbij een termijn tot en met 25 september 2014 is gegeven om de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen.

12. Op 25 september 2014 heeft de opposant bewijzen van gebruik ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 30 september 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 november 2014 is gegeven om hierop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 1 december 2014 heeft Knepelhout & Korthals NV namens verweerder een reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik en zich tevens laten aanstellen als gemachtigde. Aangezien 30 november 2014 op een zondag viel, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: UR). De aanstelling van de gemachtigde is opposant medegedeeld op 5 december 2014. Op diezelfde dag zijn de argumenten van verweerder en zijn reactie op de bewijzen van gebruik 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 dat het eerste ingeroepen recht feitelijk ook als een woordmerk kan worden gezien, aangezien het geen grafische elementen bevat. Het wordelement "FLAG" heeft volgens hem geen betekenis met betrekking tot de producten in klasse 25, waardoor het normaal onderscheidend vermogen heeft en niet beschrijvend is. Volgens opposant domineert in het betwiste teken het wordelement "Flagsible", nu bij samengestelde tekens de wordelementen vaak een grotere impact hebben op de consument dan de beeldelementen.

18. Volgens opposant stemmen de tekens op visueel vlak in zeer grote mate overeen; de eerste vier letters van de tekens zijn identiek terwijl het element "sible" in het betwiste teken een element betreft met vrij weinig onderscheidend vermogen omdat het vrij vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar bijvoorbeeld flexibele (flexible) of slimme (sensible) producten, aldus opposant.

19. Op auditief vlak stemmen de tekens volgens opposant in zeer grote mate overeen, aangezien de eerste vier letters identiek zijn.

20. Het woord "FLAG" betekent "vlag", stelt opposant. "Flagsible" is ook een verwijzing naar "vlag". Daarom stemmen de merken en het teken volgens hem op begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

21. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat het depot van het betwiste teken heeft plaatsgevonden na het IP Translator arrest, wat betekent dat er voor wat betreft de classificatie van verweerder, "moet worden gelezen wat er staat". Volgens opposant is de bewoording van de classificatie identiek dan wel sterk soortgelijk.

22. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het depot niet in te schrijven.

23. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik toegezonden.

B. Reactie verweerder

24. Verweerder merkt op dat hij opposant om bewijzen van gebruik heeft gevraagd omdat hij op internet en binnen de kledingbranche geen enkel spoor heeft kunnen ontdekken van gebruik van het merk "FLAG".

25. In reactie op de toegestuurde bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat deze geen normaal gebruik binnen de Benelux bewijzen in de afgelopen vijf jaar. Hij meent dat de oppositie reeds om die reden moet worden afgewezen. Hij licht dit als volgt toe.

26. Met betrekking tot de facturen merkt verweerder op dat een deel daarvan niet door opposant maar door een ander bedrijf zijn verzonden. Het is volgens hem niet duidelijk wie deze partij is en hij meent dat niet kan worden aangenomen dat opposant deze zelf heeft verzonden, waardoor van het realiseren van afzet door of namens opposant geen sprake kan zijn.

27. Bovendien staat op iedere factuur weliswaar bovenaan de tekst "FLAG", maar deze verwijst naar geen enkele waar of dienst. Het kan evengoed handelsnaamgebruik zijn volgens verweerder, maar er is in ieder geval geen koppeling aan waren in klasse 25. Daarnaast is er enkel sprake van de producten "shirt" of "camicie"; al zouden de facturen wel enig bewijs van gebruik van het merk "FLAG" opleveren, dan enkel voor de verkoop van shirts, meent verweerder. Ten slotte merkt verweerder op dat het aantal overgelegde facturen na 2009 drastisch afneemt. Gezien het geringe aantal facturen in de jaren erna, meent hij dat de afzet zodanig gering is dat er om die reden al niet kan worden gesproken van normaal gebruik.

28. De toegestuurde afbeelding is ongedateerd en het is volgens verweerder volstrekt onduidelijk waar dit label aan heeft gehangen. Ook de twee afbeeldingen van shirts met een label waarop het woord "FLAG" voorkomt, zijn niet gedateerd, stelt hij. Het Italiaanse artikel, ten slotte, is niet gedateerd en bovendien opgesteld in een taal die verweerder niet machtig is, aldus verweerder.

29. Voor zover het Bureau van mening zou zijn dat de ingeroepen rechten wel normaal zijn gebruikt in de relevante periode, merkt verweerder het volgende op.

30. Hij meent dat de merken en het teken op auditief vlak verschillend zijn, aangezien het betwiste teken zal worden uitgesproken als “F Flagsible” en de ingeroepen rechten als “flag”, waarbij een totaal verschillend klankbeeld ontstaat.

31. Ook op visueel vlak is er volgens verweerder geen sprake van gelijkenis: het merk van verweerder wijkt in alle opzichten visueel af van de ingeroepen rechten. De enige overeenstemming is gelegen in de letters “flag”, wat volgens verweerder in het totaalbeeld van ondergeschikt belang is. Het in aanmerking komende publiek zal het woord “flag” volgens verweerder opvatten als de Engelse betekenis voor “vlag”, terwijl het woord “flagsible” zal worden opgevat als “flexible”. Hij meent dat de verschillen in betekenis voldoende zijn om de visueel geringe overeenkomst te neutraliseren en concludeert dat de tekens in visueel opzicht niet overeenstemmen.

32. Op begripsmatig vlak bestaat er volgens verweerder geen overeenstemming tussen de merken en het teken; het woord “flag” betekent, zoals aangegeven, “vlag” en is daardoor niet onderscheidend. Het betwiste teken heeft geen betekenis maar de uitspraak ervan wel, het wordt namelijk gelezen als “flexible”. Verweerder concludeert dat als men deze betekenissen met elkaar vergelijkt, de merken een totaal verschillende betekenis hebben.

33. Volgens verweerder kan het feit dat de ingeroepen merken en het betwiste teken alle voor klasse 25 zijn ingeschreven, niet tot de conclusie leiden dat er sprake is van gevaar voor verwarring; er bestaat immers geen overeenstemming tussen de tekens.

34. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

35. 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.

36. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 9 december 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 9 december 2008 tot 9 december 2013.

37. Aangezien de beide ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

38. 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.

39. 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).

40. 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).

41. 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).

42. Beide ingeroepen rechten zijn internationale inschrijvingen met geldigheid in de Benelux. Voor deze inschrijvingen geldt dat het normale gebruik in de Benelux dient te worden aangetoond voor de waren in klasse 25.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

43. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

1. 42 facturen daterend uit de periode 2009-2013;
2. een printje met daarop de afbeelding van een wit etiket met de aanduiding "FLAG" en een zwart label met in goudkleurige letters de aanduiding "FLAG" en een grafisch element;
3. twee prints met afbeelding van een opgevouwen overhemd met onder de boord een label met de naam "FLAG";
4. een Italiaans artikel met de historie van de houder van het merk FLAG;
5. een print van een artikel in een Italiaans tijdschrift over de historie van de oprichter van het merk, geschreven in het Italiaans, met hierin ook een advertentie voor een pak van het merk San Remo; in het bijschrift wordt melding gemaakt van het merk "FLAG" als één van de merken van opposant.

44. De overgelegde facturen (onder 1.) hebben alle betrekking op de relevante periode. Zij zijn geadresseerd aan een tiental adressen, deels in Nederland en deels in België. Zij vermelden als "articles" "shirts" of "camicie" met hierachter de vermelding van het materiaal waarvan deze gemaakt

zijn, van bepaalde codes en een op een type lijkende aanduiding ("classic", "trend"). De facturen zijn afgedrukt op briefpapier waarop links boven in de hoek de naam "FLAG" wordt vermeld. Deze vermeldingen tonen echter niet aan dat er daadwerkelijk overhemden met hierop het merk "FLAG" op de markt worden gebracht (zie GEU, VOGUE, T-382/08, 18 januari 2011). Met betrekking tot de facturen merkt verweerder op dat een deel daarvan niet door opposant maar door een ander bedrijf werd verzonden, waardoor volgens hem van het realiseren van afzet door of namens opposant geen sprake kan zijn (zie overweging 26). Uit het feit dat de stukken door opposant werden ingediend kan echter worden afgeleid dat opposant instemde met het gebruik door deze derde.

45. De printjes met etiketten (onder 2. en 3.) zijn ongedateerd, evenals de advertentie (onder 5.). In deze laatste wordt enkel geadverteerd voor een pak van een ander merk dan het merk "FLAG"; in het bijschrift wordt vermeld dat er een winkel zal worden geopend in Milaan waarin onder andere het merk "FLAG" verkocht zal gaan worden.

46. Het artikel over de houder van het merk (onder punt 4.) is opgesteld in het Italiaans en is ongedateerd. Verweerder merkt op dat dit artikel is opgesteld in een taal die hij niet machtig is (zie punt 28). Op grond van regel 1.24 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") mogen stukken om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal worden ingediend. Ze worden evenwel slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat ze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn. Het Bureau is van oordeel dat dit in casu niet het geval is. Het artikel is opgesteld in het Italiaans. Opposant heeft hiervan geen vertaling bijgevoegd. In zijn begeleidend schrijven vat hij de inhoud kort samen: het artikel vertelt het verhaal over de Inghirami Group van 1949 tot de vroege jaren '90 en vermeldt dat dit bedrijf gebruik maakt van het merk "FLAG". Zonder vertaling is de inhoud echter onvoldoende begrijpelijk. Dit document wordt dan ook niet in aanmerking genomen. Er kan immers niet uit worden geconcludeerd wat de omvang van het gebruik van de ingeroepen rechten is, waarbij het Bureau opmerkt dat ook de samenvatting van opposant hierover geen informatie geeft.

47. 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, reeds genoemd).

48. Uit de overgelegde combinatie van afbeeldingen en facturen blijkt echter niets omtrent de omvang, de plaats, 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 (zie ook punt 41).

Conclusie

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

B. Conclusie

50. Aangezien het normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

IV. Besluit

51. De oppositie met nummer 2009598 wordt afgewezen.

52. Benelux depot 1280203 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

53. 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, 2 mei 2016

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Hennie Vink