



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011296**  
**van 3 november 2017**

**Opposant:** **INNOVET ITALIA S.r.l.**

Via Egadi 7  
20144 Milaan  
Italië

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

New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Uniemerk 2786606**



**innovet**  
INNOVATION IN VETERINARY

*tegen*

**Verweerder:** **Innopart B.V.**

Van Steenbergelaan 36  
3931 WR Woudenberg  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**

Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1315691**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 20 augustus 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 5, 10 en 35. Dit depot is onder nummer 1315691 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 augustus 2015. Gaande de procedure werden de waren in klasse 5 geschrapt.

2. Op 12 oktober 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De



oppositie is gebaseerd op Uniemerken 2786606 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 24 juli 2002 en ingeschreven op 10 december 2003 voor waren en diensten in de klassen 5, 42 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 14 oktober 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 28 juli 2016.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Wat de visuele vergelijking van de tekens betreft meent opposant dat de woordelementen "INNOVATION IN VETERINARY" en "INNOVET DIRECT.COM" hier een grotere impact hebben op de consument dan de beeldelementen. De beschrijvende bestanddelen "INNOVATION IN VETERINARY" en "DIRECT.COM"

zullen daarbij niet als onderscheidend en dominerend worden beschouwd. Nu de consument in beginsel meer belang hecht aan het eerste deel van een teken, zal de vergelijking tussen de twee tekens betrekking moeten hebben op de dominante onderscheidende/niet-beschrijvende fantasieterm INNOVET die in beide tekens identiek is. Visueel zijn de tekens dan ook identiek of in ieder geval in grote mate overeenstemmend volgens opposant. Auditief zal het publiek ten aanzien van het ingeroepen merk het meeste belang hechten aan het woordelement INNOVET. Nu dit element identiek is aan het dominante woordelement in het bestreden teken, zijn de betrokken tekens auditief gezien identiek, dan wel significant overeenstemmend. Wat betreft de begripsmatige vergelijking, is opposant van oordeel dat de bestanddelen "INNOVATION IN VETERINARY" EN "DIRECT.COM" gezien hun beschrijvend karakter hier buiten beschouwing moeten worden gelaten. Onder verwijzing naar een aantal beslissingen van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna afgekort als "EUIPO") in zaken betreffende gelijkaardige tekens, stelt opposant dat zowel het element INNO, als het geheel INNOVET fantasietermen zijn zonder betekenis voor het in aanmerking komend publiek zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

10. Het relevante publiek bestaat uit vakmensen uit de veterinaire sector alsmede diereneigenaars. Er moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau dat hier normaal mag worden geacht, aldus opposant.

11. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat deze deels identiek en deels soortgelijk zijn.

12. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken af te wijzen en verweerder in de kosten van de oppositie te verwijzen.

13. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijs van gebruik ingediend.

#### **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder is van mening dat de door opposant ingediende gebruiksbewijzen geen gebruik aantonen van het ingeroepen merk. Hij stelt onder meer dat de documenten niet in de proceduretaal zijn ingediend en dat geen vertaling is meegezonden. Daarnaast komt het ingeroepen recht zoals geregistreerd in geen enkel opgenomen document voor. Tot slot merkt verweerder ook nog op dat geen van de documenten afkomstig is uit onafhankelijke bron.

15. Wat de vergelijking van de tekens betreft, is verweerder van mening dat de beeldelementen in kleur in het bestreden teken, zoals de grote blauwe cirkel op de I van INNOVET, opvallen. Op het element "direct.com" wordt bovendien de nadruk gelegd door de blauwe vlak waarin dit is weergegeven. In het ingeroepen merk vallen vooral de O en de V op onder meer door de manier waarop ze zijn weergegeven alsmede door de grootte ervan. Dit eerste gedeelte van het ingeroepen recht "OV" komt niet voor in het bestreden teken. Visueel verschillen de tekens dan ook van elkaar. Auditief telt het ingeroepen recht meer dan tweemaal zoveel lettergrepen als het bestreden teken en is het dus veel langer dan het bestreden teken, aldus verweerder. Bijgevolg zijn de tekens auditief verschillend. Wat de begripsmatige vergelijking van de tekens betreft, merkt verweerder op dat de bedoelde betekenis van INNOVET direct duidelijk is gezien de uitleg die onderin het teken vermeld staat. Dit maakt dat het element OV in het ingeroepen recht het meest dominante element is. Dit element heeft geen betekenis ten aanzien van de waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd. De conclusie luidt volgens verweerder dan ook dat de tekens begripsmatig hooguit in lage mate met elkaar overeenstemmen.

16. Aanvullend merkt verweerder op dat het element INNO naar "innovatie" of "innovatief" verwijst waarvan de vertalingen in elke officiële taal binnen het Benelux gebied overigens met het element "inno" beginnen. Het element VET verwijst naar "veterinair". Vooral de uitleg "INNOVATION IN VETERINARY" in het ingeroepen merk maakt dat het publiek direct zal begrijpen waarnaar de elementen INNO en VET verwijzen. Verweerder herhaalt dat de gestileerd weergegeven letters O en V het dominante bestanddeel vormen van het ingeroepen merk. De

naam INNOVET INNOVATION IN VETERINARY zal vandaag, naar de mening van verweerder, naar verwachting niet worden geaccepteerd als (woord)merk, hetgeen betekent dat hierop niet het alleenrecht kan worden verkregen. Verweerder betwist ook dat INNO een fantasieterm zou zijn, zoals opposant beweert. Hij verwijst hiervoor naar een aantal recente voorlopige weigeringen van het Bureau. Verweerder besluit dan ook dat de beschermingsomvang van het merk van opposant beperkt is wanneer het gaat om het wordelement INNOVET.

17. De verschillen tussen de tekens zullen duidelijk de aandacht trekken en in aanmerking moeten worden genomen bij de totaalindruk van de tekens. Zij zijn meer dan voldoende om de eventuele overeenstemming te neutraliseren. Bijgevolg stemmen de tekens niet met elkaar overeen, aldus verweerder.

18. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder vooreerst op dat de klassen waarvoor het bestreden teken is aangevraagd en die waarvoor het merk van opposant is geregistreerd geen overlap vertonen. Hij stelt dat het grootste gedeelte van de waren en diensten onder het bestreden teken aanzienlijk verschillen van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Een eventuele gedeeltelijke beperkte mate van soortgelijkheid tussen de respectieve waren en diensten zal echter niet tot verwarring leiden, zo meent verweerder.

19. Verweerder stelt dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek zeer hoog is. De respectieve waren worden met veel aandacht en zorg gekozen door het publiek dat bestaat uit specifieke groepen van afnemers, te weten partijen die de verantwoordelijkheid dragen voor een dier/dieren. Aangezien het leven en/of de gezondheid van een dier afhangt van onder meer de zorgvuldigheid waarmee deze diensten worden verricht, zullen ook de diensten met de grootste aandacht en zorgvuldigheid worden afgenomen.

20. Verweerder concludeert dat de tekens niet met elkaar overeenstemmen nu hun dominante bestanddelen niet met elkaar overeenstemmen. Daardoor is de totaalindruk verschillend. Bovendien is het relevante publiek een zeer oplettend, zorgvuldig en kritisch publiek. Er zal derhalve geen gevaar voor verwarring optreden bij het publiek tussen de betreffende tekens.

21. Verweerder verzoekt het Bureau om de oppositie geheel af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

22. 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 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 24 augustus 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 24 augustus 2010 tot 24 augustus 2015.

23. 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.

24. 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.

25. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU” of “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).

26. 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).

27. 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).

28. Het ingeroepen recht is een EU-merk (of Uniemerkt), zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (Uniemerkt) (hierna: "EUMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

*"Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie 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."*<sup>1</sup>

29. 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 Unie" (eerder "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 EU-merken wordt verleend. Een EU-merk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een EU-merk 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*

---

<sup>1</sup> De EUMVo is inmiddels gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen "Gemeenschapsmerk" en "Gemeenschap" door respectievelijk "Uniemerkt" en "Unie".

*diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.*”

30. De drempel voor normaal gebruik van een EU-merk 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 marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

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

1. Affidavit van de CEO van Innovet Italia Srl., opposant, dd. 20 april 2016.
2. Advertenties:
  - a. in het tijdschrift “Veterinary Dermatology” dd. 2005 en 2007 (in totaal 5);
  - b. in het tijdschrift “La professione Veterinaria” dd. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 (in totaal 11);
  - c. in het tijdschrift “Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology” dd. 2007 (in totaal 2).
3. Voorbeelden van productbrochures.
4. Voorbeelden van productverpakkingen.
5. 4 Italiaanse publicaties van Innovet dd. 2011, 2012 en 2013.
6. Onderzoek getiteld “*Effects of Glupamid (N-palmitoyl-D-glucosamine) on osteoarthritis pain and inflammation*” gehouden in naam van opposant en gepresenteerd op een congres in Polen in september 2011.

32. Na analyse van de door opposant ingediende stukken stelt het Bureau vast er geen enkel bewijs voorligt dat er daadwerkelijk van het merk voorziene waren op de markt zijn gebracht binnen de relevante periode. Concrete bewijsstukken zoals facturen, bestellingen of omzetcijfers ontbreken immers. Er blijkt dus niets over de omvang, de plaats, de duur en de wijze van het gebruik.

33. Enkel in het affidavit van de CEO van opposant (stuk 1) wordt melding gemaakt van globale omzetcijfers voor Europa. Echter, aan een dergelijke verklaring van opposant komt minder gewicht toe dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. De inschattingen van een partij in een geschil kunnen immers in mindere of meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005). Het Bureau stelt vast dat geen dergelijk ondersteunend materiaal is bijgevoegd.

34. Ten eerste bevatten de overgelegde advertenties, productbrochures, productverpakkingen en publicaties (stukken 2 t.e.m. 6) geen aanwijzingen dat het ingeroepen merk effectief gebruikt werd op de markt. Bovendien hebben deze stukken enkel betrekking op Italië, of bevatten zij geen aanwijzing wat betreft de plaats van het gebruik. Verder is een deel van deze stukken ook niet gedateerd, dan wel gedateerd buiten de relevante periode. In algemene zin kan nog worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van

het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie in die zin HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02). Echter nu de betrokken stukken ook geen inzicht geven in de plaats, de duur en omvang van het gebruik van het ingeroepen recht, besluit het Bureau dan ook dat deze stukken geenszins aard, tijdstip, omvang of plaats van normaal gebruik van het merk in de Europese Unie bewijzen (zie in dit verband ook GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011).

35. Aangezien het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, maar dit 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, moet het Bureau concluderen dat daar in onderhavig geval geen sprake van is.

#### *Conclusie*

36. Het Bureau is op grond van het voorgaande dan ook van oordeel dat de ingediende bewijzen niet volstaan om normaal gebruik aan te tonen van het ingeroepen recht in de Europese Unie.

#### **B. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

38. De oppositie met nummer 2011296 wordt afgewezen.

39. Het Benelux depot met nummer 1315691 wordt ingeschreven

40. 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, 3 november 2017

Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga