

60

IN NAAM DES KONINGS

# beschikking

---

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.138.275/01

Oppositienummer : 2007625

**Beschikking van 9 september 2014**

inzake

de rechtspersoon naar internationaal publiek recht **Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem van Rhodos en van Malta**,  
gevestigd te Rome, Italië,  
verzoekster,  
advocaat: mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage,

tegen

de vereniging met rechtspersoonlijkheid **Nederlandse Afdeling van de Soevereine Orde van Sint Jan van Jeruzalem**,  
gevestigd te 's-Gravenhage,  
verweerster,  
advocaat: mr. F.M. Hooijmans te 's-Gravenhage.

### Het geding

Bij op 4 december 2013 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft verzoekster het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 4 oktober 2013, waarbij de door verzoekster tegen inschrijving van het woordmerk THE KNIGHTS HOSPITALLERS OF THE SOVEREIGN ORDER OF SAINT JOHN OF JERUSALEM, KNIGHTS OF MALTA, THE ECUMENICAL ORDER (Benelux depot 1246814) gerichte oppositie met nummer 2007625 is afgewezen, te vernietigen, alsnog de oppositie toe te wijzen en daarmee het depot dat aan de inschrijving ten grondslag ligt nietig te verklaren en het daarop berustende merk door te halen, met veroordeling van verweerster in de kosten van beide instanties. Verzoekster heeft 4 grieven in haar verzoekschrift ontwikkeld.

Verweerster heeft op 1 mei 2014 een verweerschrift met producties bij het hof ingediend, strekkende tot bevestiging van de aangevallen beslissing en tot veroordeling van verzoekster in de kosten.

Vervolgens hebben partijen op 12 juni 2014 de zaak doen bepleiten, verzoekster door mr. S.N. Vlaar, advocaat te 's-Gravenhage, en verweerster door mr. Hooijmans voornoemd, de eerste aan de hand van overgelegde pleitnotities. Verzoekster heeft voorafgaand aan de mondelinge behandeling zeven producties ingediend bij het hof zonder toezending van een afschrift aan verweerster. Verweerster heeft bezwaar gemaakt tegen overlegging van deze

Zaaknummer: 200.138.275/01

2

producties. Het hof heeft ter zitting besloten geen acht te slaan op deze stukken (vergelijk artikel 1.1.4.4 Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven).

#### Beoordeling van het hoger beroep

De door het Bureau in de beslissing van 4 oktober 2013 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daar van uitgaan.

1. Het gaat in deze zaak om het volgende:

1.1. Op 2 mei 2012 (publicatiedatum 7 mei 2012) heeft verweerster een Benelux depot met nummer 1246814 verricht van het woordmerk THE KNIGHTS HOSPITALLERS OF THE SOVEREIGN ORDER OF SAINT JOHN OF JERUSALEM, KNIGHTS OF MALTA, THE ECUMENICAL ORDER voor diensten in de klassen 35, 41 en 43 (hierna ook "het teken").

1.2. Op 15 juni 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 3921939 van het woordmerk SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF MALTA, ingediend op 5 juli 2004 en ingeschreven op 25 november 2005 voor diensten in de klassen 44 en 45;
- Europese inschrijving 3921954 van het woordmerk SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA, ingediend op 5 juli 2004 en ingeschreven op 25 november 2005 voor diensten in de klassen 44 en 45;
- Europese inschrijving 3921962 van het woordmerk KNIGHTS OF MALTA, ingediend op 5 juli 2004 en ingeschreven op 18 november 2005 voor diensten in de klassen 44 en 45;
- Europese inschrijving 4242921 van het woordmerk KNIGHTS HOSPITALLERS, ingediend op 17 januari 2005 en ingeschreven op 3 maart 2006 voor diensten in de klassen 44 en 45;
- Europese inschrijving 4242954 van het woordmerk ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM, ingediend op 17 januari 2005 en ingeschreven op 10 mei 2007 voor diensten in klasse 45;
- Benelux inschrijving 792411 van het woordmerk ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM, ingediend op 13 januari 2006 en ingeschreven op 8 februari 2006 voor diensten in de klassen 44 en 45;
- Benelux inschrijving 792412 van het woordmerk KNIGHTS OF ST. JOHN OF JERUSALEM, ingediend op 13 januari 2006 en ingeschreven op 8 februari 2006 voor diensten in de klassen 44 en 45;
- Benelux inschrijving 792414 van het woordmerk KNIGHTS HOSPITALLERS, ingediend op 13 januari 2006 en ingeschreven op 8 februari 2006 voor diensten in de klassen 44 en 45;
- Benelux inschrijving 792416 van het woordmerk HOSPITALLERS<sup>1</sup> OF ST. JOHN OF JERUSALEM, ingediend op 13 januari 2006 en ingeschreven op 8 februari 2006 voor diensten in de klassen 44 en 45;
- SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODOS AND OF MALTA, volgens verzoekster een algemeen

<sup>1</sup> In het oppositieschrift is abusievelijk KNIGHTS genoemd in plaats van HOSPITALLERS.

Zaaknummer: 200.138.275/01

3

bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

Hierna ook gezamenlijk aan te duiden met "het merk" in enkelvoud.

2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE is bepaald:

*"1. De deposant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:*

*a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (...)"*.

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:

*"Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:*

*(...)*

*b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan (...)"*.

3. Het Bureau heeft ter onderbouwing van zijn beslissing om de oppositie af te wijzen -- samengevat -- het volgende overwogen:

- Opposant heeft geen stukken ingediend ter onderbouwing van de algemene bekendheid van de merken zodat er onvoldoende grond is om die algemene bekendheid in de zin van het Unieverdrag van Parijs (hierna UvP) aan te kunnen nemen.
- Een vergelijking van de ingeschreven diensten ziet er als volgt uit:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
	Klasse 41 Opvoeding; opleidingen; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
	Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.
Klasse 44 Medische diensten; diensten op het gebied van ziekenhuizen, waaronder diensten op het gebied van verzorging van zwakken; diensten van geestelijken, te weten diensten met betrekking tot de verzorging van invaliden.	

Zaaknummer: 200.138.275/01

4

Klasse 45 Charitatieve diensten, te weten internationale humanitaire, religieuze en diplomatieke diensten; sociale diensten voor humanitaire en diplomatieke doeleinden; persoonlijke en maatschappelijke diensten om aan individuele behoeften te voldoen; voornoemde diensten tevens op humanitair, religieus en diplomatiek vlak.	
--	--

- Deze diensten zijn niet soortgelijk waardoor er geen gevaar voor verwarring te duchten is en een beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken achterwege kan blijven.
- Het Bureau kan in oppositie niet beoordelen of een beroep op bekendheid in de zin van artikel 2.3 sub c BVIE of op misleiding van het publiek gegrond is, gelet op de limitatieve oppositiegronden van 2.14 BVIE.
- De tenaamstelling in het register van de merkhouders is voldoende duidelijk.

#### 4. Grief 1: tenaamstelling

4.1. Met grief 1 verwijt verzoekster het Bureau onvoldoende onderzoek naar de tenaamstelling te hebben gedaan en zodoende ten onrechte de inschrijving van het teken geldig te hebben geacht. Volgens haar moet het ervoor gehouden worden dat verweerster niet bestond ten tijde van het depot. Daargelaten de vraag of – gelet op de limitatieve oppositiegronden van artikel 2.14 BVIE – het Bureau zich over een eventuele onjuiste tenaamstelling in het kader van deze oppositieprocedure kan uitlaten, overweegt het hof als volgt.

→ 4.2. Uit de door verweerster bij het verweerschrift overgelegde stukken maakt het hof op dat zij tot kort voor het depot de in de merkaanvraag gebruikte handelsnaam in het register van de Kamers van Koophandel had ingeschreven als statutaire naam. Verzoekster heeft in dit licht niet inzichtelijk gemaakt waarom nog altijd onduidelijk zou zijn wie rechthebbend is op de merkinschrijving, zodat de grief moet falen.

#### 5. Grief 3: soortgelijkheid van diensten

5.1. Grief 3 ziet op het oordeel van het Bureau dat de diensten van merk en teken niet soortgelijk zouden zijn. Deze grief treft doel. Anders dan het Bureau en verweerster, ziet het hof (aanzienlijke) overlap in de diensten.

5.2. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponereerd en waarvoor het merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het complementair of concurrerend karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren en/of diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn als wanneer het teken is gedeponereerd voor

Zaaknummer: 200.138.275/01

5

waren of diensten die vallen binnen een ruimere term, waarvoor het merk is ingeschreven, mits niet zo ruim dat daarbinnen eenvoudig algemeen gebruikelijke subcategorieën zijn te onderscheiden. Het in aanmerking te nemen publiek is de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waar of dienst. Hierbij ligt de nadruk op het publiek dat betrokken is op het moment van aankoop of afname. In beginsel zal worden uitgegaan van het algemene publiek maar gelet op de aard van de betrokken waren of diensten, en eventueel de technologische of specialistische aard ervan, kan worden uitgegaan van een specialistischer en aldus oplettender publiek. Tevens kan de mate van oplettendheid van het relevante publiek groter zijn indien het gaat om relatief kostbare waren of diensten (HvJ EU 12 januari 2006, C-361/04 P, Picasso/Picaro, ECLI:EU:C:2006:25; HvJ EU 22 juni 1999, Lloyd/Lointz, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323). Aangaande de vraag of het in een oppositiezaak als deze gaat om het relevante publiek voor de waren of diensten van het merk of dat van het teken, merkt het hof op dat uit dient te worden gegaan van het publiek voor zover dit overlap vertoont (vgl. Gerecht EU 1 juli 2008, T-328/05, 'QUARTZ', para. 23, ECLI:EU:T:2008:238; beroep bij HvJEU kennelijk niet ontvankelijk geoordeeld, C-416/08 P, ECLI:EU:C:2009:450). In dit geval is het publiek waar verweerster zich blijkens haar merkdepot op richt nogal breed, terwijl het publiek voor de diensten van verzoekster wellicht iets minder breed is te zien en is te onderscheiden in enerzijds de directe (potentiële) ontvangers van die diensten (derhalve in beginsel het algemene publiek, maar met nadruk op het publiek dat hulpbehoevend is) en anderzijds zorgverleners. Het relevante publiek is zodoende te kwalificeren als in beginsel het algemene publiek, maar met nadruk op het publiek dat hulpbehoevend is en op zorgverleners.

5.3. Het hof overweegt voorts dat aangezien de merken waarop verzoekster zich baseert ouder zijn dan 5 jaar (en zij zich niet beroept op een geldige reden om het merk niet te gebruiken), bij de vergelijking van de diensten moet worden vergeleken met die waren- en dienstenomschrijvingen waarvan verzoekster het normale gebruik heeft aangetoond. Verweerster heeft dit gebruik betwist (zie de reactie van verweerster in de procedure bij het Bureau, doorgestuurd bij brief van 23 april 2013, welke betwisting overigens in dit beroep niet is herhaald). Verzoekster heeft in dit kader onderbouwd gesteld dat zij onder de noemer charitatieve diensten (klasse 45) respectievelijk diensten op het gebied van verzorging van zwakken/invaliden (klasse 44) in de Benelux de volgende diensten verricht (zie 13, 14 verzoekschrift, 15-17 pleitnota):

- (in Nederland) het organiseren van reizen en kampen voor gehandicapten en zieken, zowel in binnen- als in buitenland;
- (in Nederland) een hospice voor terminale zieken in Vleuten;
- (in Nederland tezamen met de Johanniter Orde) verleent in een kruispost medische diensten aan zwervers, verstaafden, prostituees, illegalen en anderen die niet over de juiste (verzekerings-)papieren beschikken;
- (in België) zieken die begeleid worden op de pelgrimage naar Lourdes;
- (in België) in ziekenhuizen zijn vrijwilligers van verzoekster actief "om te luisteren en te helpen bij de zieken";
- (in België) in opvanghuizen te Brussel (sinds 1996) en Luik (sinds 1999) krijgen daklozen toegang tot basishygiëne en verpleegkundige zorg, waarbij ook onderdak wordt geboden en maaltijden worden verstrekt;
- (in België) kampen voor gehandicapte jongeren en jongeren onder gerechtelijke bescherming;
- (in België) gala's en concerten;
- (in Luxemburg) een eerste hulppost en een gaarkeuken.

Zaaknummer: 200.138.275/01

6

5.4. Naar het oordeel van het hof zijn die diensten inderdaad te beschouwen als charitatieve diensten (klasse 45) respectievelijk diensten op het gebied van verzorging van zwakken/invaliden (klasse 44). Aldus beschouwd, zijn deze in verregaande mate soortgelijk, zo niet identiek, aan een deel van de diensten waarvoor het teken is gedeponereerd. Dat geldt voor alle diensten die verweerster in klasse 43 heeft opgenomen, te weten "restaurant (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting". Daaronder vallen immers de diensten als de gaarkeuken in Luxemburg en het onderdak en de voeding in Brussel en Luik. Ook de hospice is een, zij het bijzondere vorm, van tijdelijke huisvesting. Het hof kan bij deze stand van zaken in het midden laten in hoeverre de door verzoekster ook nog genoemde verhuur, al dan niet met cateringdiensten, van het Maltezerhuis te Utrecht respectievelijk de restauratieve dienstverlening in ziekenhuizen nog als soortgelijke diensten zijn te kenschetsen.

Dit geldt tevens voor alle diensten die verweerster in klasse 41 heeft aangewezen, te weten "opvoeding; opleidingen; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten". De door verzoekster georganiseerde kampen voor gehandicapte jongeren of jongeren onder gerechtelijke bescherming hebben een duidelijk ontspannend en opvoedend/opleidend karakter. Zo er tijdens die kampen al geen sport wordt bedreven, ligt dit verregaand in het verlengde. De door verzoekster in België georganiseerde concerten en gala's in het kader van fondsenwerving voor de liefdadigheid vallen onder de dienst "culturele activiteiten".

5.5. Voor zover verzoekster betoogt dat de verkoop van drukwerken, prentbriefkaarten, plaids en tassen en verdere reclameactiviteiten overlap zou vertonen met de door verweerster in klasse 35 opgenomen diensten, te weten "Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten", overweegt het hof dat deze dienstencategorie klaarblijkelijk ziet op diensten te verlenen aan anderen. Reclameactiviteiten en administratieve dienstverlening ten behoeve van zichzelf horen niet in deze categorie thuis, althans zijn daarmee niet soortgelijk te achten. De diensten van een reclamebureau of bijvoorbeeld administratiekantoor zullen immers door het in aanmerking te nemen publiek geenszins soortgelijk worden geacht aan het maken van reclame voor zichzelf of het doen van de eigen administratie. Hierbij komt dat verzoekster ook geen depot heeft verricht voor deze dienstencategorie.

5.6. Het voorgaande betekent dat alle diensten die verweerster in klasse 41 en 43 heeft opgenomen in verregaande mate soortgelijk, zo niet identiek of aanzienlijk overlappend, zijn met de door verzoekster ingeroepen en gebruikte dienstencategorie charitatieve diensten (klasse 45) respectievelijk diensten op het gebied van verzorging van zwakken/invaliden (klasse 44). In zoverre slaagt de grief. Voor de verzochte diensten in klasse 35 ziet het hof geen soortgelijkheid.

5.7. In de oppositie had verweerster nog aangevoerd dat onduidelijk is onder gebruikmaking van welke merken voormelde diensten zouden zijn verleend. Nu verweerster dit bezwaar in deze procedure niet heeft herhaald, noch nader heeft toegelicht na de stelling van verzoekster dat zij het eerste en derde merk "als regel gebruikt", te weten SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF MALTA (merk 1) en KNIGHTS OF MALTA (merk 3, als afkorting) (verzoekschrift nr. 24), wordt aan dit verweer voorbij gegaan. Bovendien ziet het hof in de overgelegde stukken voldoende bewijs van normaal gebruik van merk 1 alsmede merk 3, mede ten aanzien van merk 3 in aanmerking genomen dat in het dagelijkse gebruik een afkorting van merk 1 in de rede ligt. Verweerster had voorts in de oppositie aangevoerd dat een aanzienlijk deel van de bewijzen zou zien op intern gebruik. Het hof overweegt dat dit mogelijk geldt voor een deel

Zaaknummer: 200.138.275/01

7

van de overgelegde bewijzen, maar voor een voldoende substantieel deel niet, zodat van normaal gebruik sprake is zoals hiervoor overwogen. Het hof passeert evenzeer het eerder gevoerde verweer dat het gebruik van een vertaling van het merk geen normaal gebruik van het merk zou opleveren, nu zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet valt in te zien dat hiermee het onderscheidende vermogen zou worden gewijzigd.

#### 6. Grief 4: overeenstemming

6.1. Met deze grief komt verzoekster op tegen de door het Bureau achterwege gelaten beoordeling van de overeenstemmingsvraag. Het hof overweegt hierover als volgt, waarbij het zich zal beperken tot de twee merken als hiervoor genoemd en waarvan verzoekster heeft gesteld dat zij deze “als regel gebruikt”, derhalve SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF MALTA (merk 1) en KNIGHTS OF MALTA (merk 3).

6.2. Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken/ merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken/de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, onzichtige en oplettende gewone consument, gelet op de betrokken waren en diensten.

6.3. Volgens deze maatstaf is het hof van oordeel dat van voldoende overeenstemming sprake is om voor de hiervoor genoemde diensten in klasse 41 en 43 een gevaar voor verwarring aan te kunnen nemen. Hoewel het merk wellicht (deels) beschrijvend is voor de oorsprong van verzoekster, is het dat niet voor de hiervoor genoemde diensten, althans is zulks niet door verweerster onderbouwd gesteld. Het hof volgt daarom niet de stelling van verweerster dat (onderdelen van) het merk beschrijvend of generiek zou(den) zijn. De enkele – door verweerster gestelde maar door verzoekster bestreden – omstandigheid dat er wellicht andere (ridder)orden zijn die ook St. John in de naam zouden voeren, maakt dit niet anders, al niet omdat niet is gesteld dat die (ridder)orden ook deze diensten verlenen. Evenmin is aan te nemen dat een plaatsaanduiding als Jerusalem of Malta reeds om die reden geen onderscheidend vermogen zou toekomen. Zij dienen niet tot beschrijving van een aspect van de dienst noch zijn zij daarvoor gebruikelijk geworden. Deze plaatsaanduidingen zeggen slechts iets over de ontstaansgeschiedenis van verzoekster, maar niets over bijvoorbeeld de herkomst of bestemming van de door verzoekster geleverde diensten. Verzoekster is immers in Rome gevestigd. Hetzelfde geldt voor het element “knights”. Anders dan verweerster meent, moet er dan ook vanuit worden gegaan dat merken 1 en 3 een behoorlijk onderscheidend vermogen hebben voor wat betreft de hier aan de orde zijnde diensten.

6.4. Als merk 1 wordt vergeleken met het teken dan valt op dat beide nogal lang zijn en de elementen sovereign, hospitaal, order, Malta, Jerusalem en St. of Saint John in beide terugkomen. Visueel en auditief is er daarom globaal bezien een behoorlijke

Zaaknummer: 200.138.275/01

8

overeenstemming, al is de woordvolgorde op onderdelen verschillend. Bovendien zullen merk en teken maar zelden rechtstreeks met elkaar kunnen worden vergeleken, waardoor verschillen in de woordvolgorde minder zullen opvallen. Zoals verweerster voorts terecht opmerkt, zal een gemiddelde oplettende consument maar delen van het lange merk en teken onthouden. Dit brengt echter mee dat nu juist de onderscheidende (lees: niet voor de diensten beschrijvende) elementen zullen worden onthouden, en dan na eerste waarneming waarschijnlijk ook nog slechts enkele daarvan. Bij merk 1 zijn dat de hiervoor opgesomde woorden *sovereign*, *hospitalier*, *order*, *Malta*, *Jerusalem* en *St. John*. Al deze woorden zijn ook in het teken terug te vinden, zodat er mede gelet op een onvolmaakt herinneringsbeeld, begripsmatig grote overeenstemming is. Dat voor merk 1 de elementen "knights" en "Rhodes" ontbreken in het teken, is daarbij van onderschikt belang.

6.5. Merk 3 is in het teken geheel en met dezelfde woordvolgorde terug te vinden. Ondanks het feit dat het teken aanzienlijk langer is dan merk 3, is er een flinke begripsmatige overlap, zeker als daarbij de omstandigheid wordt meegewogen dat het kennelijk als verkorte variant door verzoekster wordt gebruikt voor merk 1. De kans is niet onaanzienlijk dat het publiek die verkorting ook zal toepassen op dezelfde wijze voor het teken. Het teken neemt een tweetal tamelijk onderscheidende onderdelen van merk 3 over, alsmede het minder onderscheidende "of".

6.6. Aan al het voorgaande moet nog worden toegevoegd dat er een verregaande mate van soortgelijkheid bestaat tussen de diensten, zoals hiervoor reeds overwogen. Het lijkt al met al volgens het hof dan ook geen twijfel dat het in aanmerking te nemen publiek (zoals hiervoor onder 5.2 overwogen) merk en teken zullen kunnen verwarren. Daaraan doet niet af dat in het teken tot slot is opgenomen "the ecumenical order". Het in aanmerking te nemen publiek zal bij die toevoeging gemakkelijk denken dat het de oecumenische afdeling van verzoekster betreft, zeker nu verweerster ten dele aanspraak maakt op dezelfde ontstaansgeschiedenis als verzoekster maar stelt daarvan een gelegitimeerde afsplitsing te zijn. Voorts is de toevoeging in de vergelijking van merk en teken van onvoldoende doorslaggevend belang om het gevaar voor verwarring weg te nemen.

6.7. De conclusie luidt dat ook deze grief slaagt.

## 7. Grief 2: bekend merk in de zin van UvP

7.1. Met grief 2 komt verzoekster op tegen het oordeel van het Bureau dat er bij het laatst genoemde merk in r.o. 1.2 geen sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP. Verweerster betwist dat er van dergelijke bekendheid sprake is.

7.2. Het hof kan deze vraag in het midden laten. Artikel 2.14 lid 1 sub b BVIE noemt als oppositiegrond verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP, waarbij in dit laatste artikel de eis wordt gesteld dat sprake is van gelijke of soortgelijke waren. Aangenomen moet worden dat deze oppositiegrond zodoende slechts van toepassing is bij gelijke of soortgelijke waren (of diensten). Voor zover rechtstreeks toepasselijk, noopt artikel 16 lid 3 TRIPs niet tot een andere uitleg. Enerzijds niet omdat in dat artikel sprake is van een uitbreiding van bescherming voor *ingeschreven* algemeen bekende merken (hetgeen in deze zaak voor dit merk gesteld noch gebleken is) en anderzijds niet omdat het BVIE in artikel 2.3 sub c reeds in de mogelijkheid tot nietigverklaring op deze grond voorziet (vgl. Gerecht EU 11 juli 2007, T-150/04, Tosca BLU, ECLI:EU:T:2007:214, r.o. 60). Oppositie op grond van 2.3 sub c BVIE is uitgesloten.



Zaaknummer: 200.138.275/01

9

7.3. Nu dit merk, zo al algemeen bekend, de uitkomst van deze zaak geen andere maakt omdat daarmee niet jegens ongelijksoortige waren of diensten kan worden opgetreden, behoeft de grief geen verdere behandeling.

#### 8. Slotsom

8.1. Grief 1 strandt maar grief 3 slaagt ten dele en tevens grief 4. De mogelijke gegrondheid van grief 2 kan in het midden blijven. De slotsom luidt dat het verzoek moet worden toegewezen voor wat betreft alle diensten in klasse 41 en 43 zodat in zoverre de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd. Voor wat betreft klasse 35 dient het verzoek te falen, net als het Bureau besliste. Voor de overzichtelijkheid zal de gehele beslissing van het Bureau worden vernietigd en opnieuw recht worden gedaan.

8.2. Verweerster dient als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij te worden beschouwd en zal daarom in de kosten van dit verzoek alsmede die van de procedure bij het Bureau worden veroordeeld. Het hof zal de kosten aan de zijde van verzoekster begroten op € 2.471, -- (2 punten liquidatietarief en € 683,-- griffierecht) en van de procedure bij het Bureau op € 1.000,--.

#### Beslissing

Het hof:

- vernietigt de beslissing van het Bureau van 4 oktober 2013;
- en opnieuw rechtdoende:
- wijst de oppositie met nummer 2007625 gedeeltelijk toe;
- bepaalt dat het Benelux depot met nummer 1246814 wordt ingeschreven voor alle diensten zoals aangevraagd in klasse 35;
- bepaalt dat het Benelux depot met nummer 1246814 niet wordt ingeschreven voor alle diensten zoals aangevraagd in klasse 41 en 43;
- veroordeelt verweerster in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van verzoekster begroot op € 2.471, --;
- veroordeelt verweerster in de kosten van de procedure bij het Bureau, aan de zijde van verzoekster begroot op € 1.000, --;
- wijst het verzoek voor het overige af.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.F. Brinkman, S.J. Schaafsma en A.W.H. Meij en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 september 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grasse aan:  
 Uitgegeven aan mr. J. P. K. K. K.  
 Aankomst: 2014/09/09 11:11

