



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003373**  
**van 06 juni 2011**

**Opposant:** **Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia**  
Montessoriweg 1  
3083 AN Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau**  
John F. Kennedylaan 2  
5612 AB Eindhoven  
Nederland

**Ingeroepen merk:**  (Benelux inschrijving 717611)

*tegen*

**Verweerder:** **Rachid El Kodady**  
Boeroehof 19  
3531 WG Utrecht  
Nederland

**Gemachtigde:** **Markfellows B.V.**  
Postbus 37088  
1030 AB Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1159952)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 23 mei 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 36, 39 en 44. Dit depot is onder nummer 1159952 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juli 2008.

2. Op 30 september 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Beneluxinschrijving 717611 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ingediend op 21 juni 2002 en ingeschreven op 6 januari 2003 voor diensten in de klassen 43 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle 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 10 oktober 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 december 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 29 december 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant, overeenkomstig regel 3.9, lid 1 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), een termijn is gegeven tot en met 28 februari 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 11 februari 2009 heeft de opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 16 februari 2009 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 16 april 2009.

10. Op 23 februari 2009 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 25 februari 2009 heeft het Bureau deze argumenten doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 25 april 2009 om daarop te reageren.
11. Op 16 april 2009 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. Op 22 april 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 22 juni 2009.
12. Op 19 juni 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze gebruiksbewijzen te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 29 juni 2009 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 29 augustus 2009.
13. Op 20 augustus 2009 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn bewijzen van gebruik ingediend. Op 21 augustus 2009 heeft het Bureau deze bewijzen doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 21 oktober 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
14. Op 14 oktober 2009 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 15 oktober 2009.
15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. 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 van opposant**

18. Volgens opposant is zowel bij het betwiste teken als bij het ingeroepen recht het beeldelement het dominante bestanddeel, aangezien dit de meeste aandacht trekt. Deze beeldelementen bestaan in beide gevallen uit sterk gelijkende handen en harten, hetgeen volgens opposant tot de conclusie leidt dat zowel op visueel als op conceptueel vlak de overeenstemming dermate groot is dat verwarring voor de hand ligt. Daarbij is in beide tekens het beeldelement rechts van het wordelement geplaatst. Doordat bij Latijns schrift het publiek de tekens steeds van links naar rechts zal waarnemen, zal het beeldelement als laatste worden waargenomen en het best blijven, aldus opposant.

19. Verder stelt opposant vast dat de medische diensten en verzorgingsdiensten van het betwiste teken identiek zijn aan de diensten van het ingeroepen recht. De overige diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant soortgelijk aan de diensten in klasse 44 van het ingeroepen recht. Immers, zorgverlening dient nu eenmaal ook op administratief en financieel vlak te worden gepland en beheerd.

20. Opposant is derhalve van mening dat de inschrijving van het betwiste teken niet dient te worden geaccepteerd.

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

21. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het ingeroepen recht.

22. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht niet normaal is gebruikt. Het enige bewijsmateriaal dat opposant heeft ingediend, betreft een jaarrekening van 2005 en een jaarverslag van 2007. Op beide komt het ingeroepen recht alleen op de omslag voor en verder niet. Daarnaast bevat het bewijsmateriaal nog een zevental facturen. Echter, deze facturen zijn door opposant slechts in enkelvoud ingediend. Weliswaar heeft het Bureau opposant in de gelegenheid gesteld een tweede exemplaar van deze stukken in te dienen, maar blijkens het begeleidend schrijven van opposant van 19 augustus 2009 bevatte dit slechts een tweede exemplaar van de reeds genoemde verslagen, aldus verweerder. De facturen zijn dus ten onrechte doorgestuurd en moeten dus buiten beschouwing worden gelaten, zo meent verweerder. Mocht het Bureau hieraan voorbijgaan, dan wijst verweerder erop dat deze facturen geen enkele betrekking hebben op het gebruik van het ingeroepen recht.

23. Verweerder licht toe dat hij zijn logo heeft laten ontwerpen door een professioneel ontwerpbureau, aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. De ontwerper was niet bekend met het logo van opposant en heeft het ontwerp volledig zelfstandig tot stand gebracht. Uitgangspunten bij het creëren van het logo waren:

- helpende handen;
- liefde en aandacht voor mensen/cliënten;
- de helpende hand bieden in de thuiszorg;
- twee handen in twee kleuren als symbool voor multiculturaliteit.

Het gebruik van handen en harten in een logo is volgens verweerder niet te monopoliseren; het zijn immers symbolen die voor de zorg zeer toepasselijk zijn en tot op zekere hoogte zelfs voor de hand liggen. Ter ondersteuning van deze stelling voegt verweerder een aantal voorbeelden bij van logo's met handen en harten.

24. Maar in casu gaat het ook om twee verschillende logo's, zo meent verweerder. Het logo van het betwiste teken bestaat uit twee handen waarin een hart is uitgespaard, terwijl het logo van opposant bestaat uit twee handen die op twee harten liggen. Verder zijn beide logo's qua vormgeving totaal verschillend en voeren ze een totaal andere kleurstelling.

25. Bovendien merkt verweerder op dat beide tekens woordelmente beavten, waarop zonder meer de nadruk ligt, aangezien het gebruik van handen en harten in een logo zo voor de hand ligt. Noch

tussen de woordellemen noch tussen de tekens in hun totaliteit is volgens verweerder verwarring mogelijk, aangezien in één oogopslag duidelijk is van welke organisatie welk teken is.

26. Ten slotte wijst verweerder erop dat hij een onafhankelijke, landelijk opererende thuiszorgorganisatie is, terwijl opposant een regionaal opererend ziekenhuis is. Dit zijn dus duidelijk twee verschillende organisaties met verschillende diensten en doelgroepen, aldus nog verweerder.

27. Verweerder is dus van mening dat er geen sprake is van overeenstemmende merken en diensten en bovendien ook niet van normaal gebruik van het ingeroepen recht. Hij gaat er daarom van uit dat het Bureau de oppositie zal afwijzen, het betwiste teken zal inschrijven en opposant veroordeelt in de kosten van deze oppositieprocedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Gebruiksbewijzen**

28. 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 het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

29. 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.

30. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 1 juli 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 1 juli 2003 tot 1 juli 2008.

31. 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.

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

32. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. Jaarrekening 2005;
2. Jaarverslag 2007;
3. Kopie facturen voor het maken van verschillende communicatie-uitingen, namelijk:
  - a) concept en vormgeving jaarverslag 2005 d.d. 30 december 2005;
  - b) opmaak en omslag jaarverslag 2006 d.d. 18 mei 2006;
  - c) corporate communicatie d.d. 24 november 2006 en 8 december 2007;
  - d) advertentie balletmeisje d.d. 16 februari 2007;
  - e) jaarverslag 2006 d.d. 5 juni 2007;
  - f) jaarverslag 2007 d.d. 12 juni 2008.

33. Vooreerst zij opgemerkt dat opposant in zijn begeleidende brief van 20 augustus 2009 bij het indienen van het tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik, inderdaad abusievelijk vermeldt dat de bijlage alleen de jaarrekening 2005 en het jaarverslag 2007 betrof. Echter, het tweede exemplaar van de eerder ingediende facturen was wel degelijk bijgevoegd. Deze zijn op goede gronden aan verweerder verstuurd en, anders dan verweerder voorstelt (zie punt 22), zal het Bureau deze facturen dan ook in de beoordeling betrekken. Bepalend is immers wat daadwerkelijk door het Bureau is ontvangen en niet hetgeen (abusievelijk) wordt vermeld in een begeleidend schrijven.

34. De facturen hebben betrekking op door opposant gedane uitgaven in verband met jaarverslagen, ontwikkeling van huisstijl en advertenties. Het ingeroepen recht komt niet voor op deze facturen, noch blijkt er uit dat zij daarmee verband houden. Deze facturen tonen dus geen enkel gebruik van het ingeroepen recht aan voor de door het merk aangeduide diensten.

35. Uit de Jaarrekening 2005 en het Jaarverslag 2007 blijkt dat opposant allerhande diensten van ziekenhuizen verstrekt. Echter, in deze rekening en dat verslag komt het ingeroepen recht niet voor, zodat deze stukken niet aantonen dat dit recht is gebruikt voor de erin vermelde diensten. Wel komt het ingeroepen recht voor op de voorpagina van beide documenten, maar ook uit dit gegeven blijkt niet dat dit recht gedurende de verslagjaren daadwerkelijk is gebruikt voor de beschreven diensten.

36. Op de voorpagina van de Jaarrekening 2005 staan eveneens enkele foto's van ziekenhuispersoneel in ziekenhuiskleding met daarop het ingeroepen recht afgebeeld. Uit deze enkele foto's op de kaft van één enkel jaarverslag blijkt echter niets omtrent de duur, de omvang en de wijze van het gebruik dat is gemaakt van het ingeroepen recht. Immers, volgens vaste jurisprudentie kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet het 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, Coloris, T-353/07, 30 november 2009 en Vogue, T-382/08, 18 januari 2011).

#### *Conclusie*

37. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal is gebruikt in de Benelux voor de aangeduide diensten. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

#### **B. Overige factoren**

38. De wijze van totstandkoming van het logo van verweerder (zie punt 21) is in een oppositieprocedure niet relevant. Ter beoordeling is alleen het gevaar voor verwarring tussen merk en teken, ongeacht of verweerder kennis had van het merk van opposant of niet.

39. Met het feitelijke gebruik van merk en teken (zie punt 24) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registreergegevens.

40. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

**C. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

42. De oppositie met nummer 2003373 wordt afgewezen.

43. Benelux depot 1159952 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

44. 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, 06 juni 2011

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Jan Hart