



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2004086**

**van 24 oktober 2012**

- Opposant:** **RSM International Association**  
62 Route de Frontenex  
1211 Geneva 6  
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Taylor Wessing SCRL**  
Troonstraat 4  
1000 Brussel  
België
- Merk:** RSM (Europese inschrijving 2791077)  
*tegen*
- Verweerder:** **De Publiekrechtelijke Rechtspersoon Rijksuniversiteit te Rotterdam (Erasmus Universiteit)**  
Burgemeester Oudlaan 50  
3062 PA Rotterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**  
Nachtwachtlaan 20  
1058 EA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1174693)

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

1. Op 22 januari 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 41 en 42. Dit depot is onder nummer 1174693 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 februari 2009.

2. Op 29 april 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 2791077 van het woordmerk RSM, ingediend op 26 juli 2002 en ingeschreven op 10 september 2003 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41.

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 teken 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 7 mei 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 juli 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 juli 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 september 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 10 september 2009 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Het Bureau heeft deze op 14 september 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 14 november 2009, om daarop te reageren, welke termijn ingevolge een opschorting op gezamenlijk verzoek verlengd werd tot en met 14 januari 2010.

10. Op 14 januari 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en tevens verzocht bewijzen van gebruik over te leggen met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 19 mei 2010 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant en hem in de gelegenheid gesteld tot en met 19 juli 2010 om bewijzen van gebruik in te dienen. Deze termijn werd andermaal verlengd door enige succesieve opschortingen op gezamenlijk verzoek, ditmaal tot en met 30 oktober 2011.

11. Op 10 november 2011 heeft het Bureau partijen abusievelijk bericht dat de procedure werd afgesloten, omdat opposant de bewijzen van gebruik niet tijdig zou hebben ingediend. Bij verificatie bleken deze echter op 27 oktober 2011 te zijn toegekomen. Het Bureau heeft zijn vergissing op 12 december 2011 gerectificeerd, de bewijzen van gebruik alsnog doorgestuurd aan verweerder, en deze in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren tot en met 12 februari 2012.

12. Op 9 februari 2012 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 7 maart 2012.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

15. 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**

16. Opposant voert aan dat het ingeroepen recht een sterk onderscheidend vermogen heeft omdat het een uitgevonden teken is dat gemakkelijk door het publiek wordt onthouden en niet beschrijvend of verwijzend is ten aanzien van de betrokken diensten. Bovendien wordt het merk sinds 1993 door meer dan 700 leden van opposants wereldwijde netwerk gebruikt in 72 landen, waaronder de Benelux. Het sterk onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is volgens opposant van invloed op de beoordeling van het verwarringsgevaar.

17. Het ingeroepen recht wordt in zijn geheel hernomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, zo meent opposant. Op die manier wordt bij het publiek verkeerdelijk de indruk gewekt dat opposant of een met opposant verbonden onderneming op één of andere wijze betrokken is bij de diensten die onder het betwiste teken worden aangeboden, aldus opposant. Deze indruk zal nog worden versterkt doordat het betwiste teken op dezelfde wijze wordt gebruikt als het ingeroepen recht, namelijk de letters RSM, gevolgd door een naam (van het lid van opposants netwerk).

18. Ook auditief stemmen de tekens volgens opposant overeen, omdat het letterwoord aan het begin van het betwiste teken staat en het waarschijnlijk is dat het publiek zich zal beperken tot dit letterwoord wanneer het naar het teken verwijst.

19. Wat de vergelijking van de diensten aangaat, stelt opposant vast dat het ingeroepen recht weliswaar voor een minder brede waaier van diensten is ingeschreven dan waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, maar het betreft in beide gevallen diensten die rechtstreeks op de bedrijfsvoering

betrekking hebben en als zodanig vaak door dezelfde ondernemingen worden aangeboden, ter illustratie waarvan opposant een aantal bijlagen toevoegt.

20. Opposant acht de oppositie dan ook gegrond, en ziet als uitkomst de weigering van het betwiste teken.

#### **B. Argumenten verweerder**

21. Verweerder heeft om bewijs van gebruik van het ingeroepen recht verzocht.

22. Met betrekking tot de ingediende gebruiksbewijzen, beklagt verweerder zich over de slechte kwaliteit van althans een deel daarvan. Verder stelt hij vast dat een deel van de stukken niet gedateerd is en een ander deel betrekking heeft op een periode ruim na publicatie van het betwiste depot. Ook is een document niet afkomstig van opposant zelf en blijkt uit dit document niet één of ander verband met opposant. Al met al concludeert verweerder dat normaal gebruik niet is aangetoond, zelfs niet na de relevante periode.

23. Vervolgens voert verweerder aan dat opposant het verwarringsgevaar niet globaal heeft beoordeeld door de tekens niet in hun totaalindruk te vergelijken. Bij het betwiste teken wordt deze totaalindruk volgens verweerder voornamelijk bepaald door het zeer dominerende bestanddeel ERASMUS UNIVERSITY; dit is niet alleen het grootste en het meest opvallende element, maar ook met afstand het meest onderscheidende, aldus verweerder. Dit komt enerzijds doordat ERASMUS UNIVERSITEIT een zorgvuldig opgebouwde reputatie heeft en hierdoor een zeer grote bekendheid heeft verworven, zowel binnen als buiten de Benelux. Anderzijds is het onderscheidend vermogen van een merk van drie letters gering, zo meent verweerder.

24. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is volgens verweerder dus zeer beperkt, ook al omdat opposant zelf aangeeft dat hij het steeds gebruikt in combinatie met de wel onderscheidende eigennamen van de leden van zijn netwerk.

25. Verweerder wijst erop dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten altijd rekening moet worden gehouden met alle factoren. In casu gaat het geschil tussen een universiteit en een commercieel accountantskantoor, waardoor het volgens verweerder duidelijk is dat de merken in een geheel andere branche, via geheel andere distributiekkanalen en ten overstaan van een geheel ander publiek zullen worden gebruikt.

26. Maar ook los van dit daadwerkelijke gebruik, meent verweerder dat de betrokken diensten slechts in zeer beperkte mate soortgelijk te noemen zijn en het gaat volgens hem niet op in deze context te verwijzen naar de gangbare praktijk van andere (grote) marktspelers.

27. Op basis van het voorgaande acht verweerder de kans op verwarring uitgesloten en verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in zijn geheel in te schrijven.

### 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 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.

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 5 februari 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 5 februari 2004 tot 5 februari 2009.

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. RSM International General Brochure for Europe;
2. RSM Audit Luxembourg Brochure;
3. Newsletter by RSM InterTax in Belgium;
4. Newsletter by RSM Niehe Lancee;
5. Afdrukken van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse websites van opposant;
6. Elektronisch RSMagazine.

33. Alle stukken zijn afkomstig van opposant zelf, hetgeen evenwel niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze als bewijsmiddel zijn uitgesloten. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet met name rekening worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008).

34. Verweerder merkt op dat de tweede brochure een andere merkhouders vermeldt en dat uit de stukken niet blijkt dat deze op de één of andere wijze gelieerd is aan opposant (zie punt 22). Het Bureau wijst er echter op dat in genoemd stuk ook opposant zelf herhaaldelijk wordt genoemd en dat voor het gebruik door een derde met toestemming van de merkhouders (artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE) niet is vereist dat een verband wordt aangetoond tussen deze derde en opposant. Enkel opposants toestemming is vereist en deze blijkt impliciet wanneer opposant gebruik van zijn merk door een derde aanvoert als bewijs van normaal gebruik (GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004).

35. De brochure, hierboven aangeduid onder 1, is luidens het colofon, van 2010, dit is volledig na de relevante periode.

36. De brochure onder 2 is, alweer in het colofon, gedateerd 2009. De relevante periode eindigde op 5 februari 2009, dus is niet aangetoond dat deze brochure in de relevante periode viel. Het normale gebruik van een merk kan immers 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).

37. De nieuwsbrief (3) is gedateerd oktober 2010, dit is ruim na de relevante periode.

38. De nieuwsbrief (4) is gedateerd 29 september 2010, dit is geheel na de relevante periode.

39. De afdrukken van de websites (5) zijn ongedateerd.

40. Het "elektronisch RSMagazine" (6) bevat slechts een afdruk van de voorpagina, weliswaar met vermelding van de volledige url, maar is gedateerd mei 2010, dit is eveneens geruime tijd na de relevante periode.

41. In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat een aantal stukken niet of na de relevante periode zijn gedateerd, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Het kan immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich vóór deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, reeds aangehaald) of dat deze stukken andere aangevoerde bewijselementen kunnen ondersteunen (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

42. In casu kunnen uit de stukken evenwel geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de relevante periode, noch kunnen deze stukken dienen ter ondersteuning van andere bewijselementen, om de eenvoudige reden dat geen enkel stuk is ingediend dat onomstotelijk betrekking heeft op de relevante periode. Zelfs al zou het stuk onder 2 betrekking hebben op de relevante periode, dan nog is dit op zichzelf onvoldoende om normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen.

#### *Conclusie*

43. Het normale gebruik van het ingeroepen recht in de relevante periode is niet aangetoond.

#### **B. Conclusie**

44. Aangezien de ingediende bewijzen van gebruik niet volstaan om het normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, dient niet verder te worden ingegaan op het verwarringsgevaar.

**IV. BESLUIT**

45. De oppositie met nummer 2004086 wordt afgewezen.
46. Benelux depot 1174693 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.
47. Opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 24 oktober 2012

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens-Vermeire