

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007222
van 7 november 2014

Opposant: **Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem (a body corporate incorporated at the time by Prussian Royal Decree - Verein alten Rechts)**
Finckensteinallee 111
12205 Berlin
Duitsland

Gemachtigde: **Office Ernest T. Freylinger**
Route d'Arlon 234
8001 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 1784206**



Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 1788835**



tegen

Verweerder: **Vereniging EHBO Noord-Brabant**
Anemoonlaan 25
4941 XJ Raamsdonksveer
Nederland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuijl B.V.**
Alexander Office, Prinsenkade 9 D
4811 VB Breda
Nederland

Betwiste merk:

Benelux depot 1237015



I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten


1. Op 25 november 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk **EHBO** voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 44. Het depot is onder nummer 1237015 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 december 2011.

2. Op 22 februari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Europese inschrijving 1784206 van het beeldmerk  , ingediend op 31 juli 2000 en ingeschreven op 14 februari 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 25, 26, 39, 41 en 42;

- Europese inschrijving 1788835 van het beeldmerk  , ingediend op 31 juli 2000 en ingeschreven op 16 september 2002 voor waren en diensten in de klassen 9, 25, 26, 39, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 6 maart 2012.

8. Naar aanleiding van enkele gezamenlijk verzoeken tot verlening van de cooling-off, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 7 september 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 18 september 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 18 november 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 8 november 2012 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 11 januari 2013, vergezeld van een vertaling, doorgezonden aan verweerder met een termijn tot en met 11 maart 2013 om hierop te reageren.

10. Op 29 januari 2013 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.

11. Op 1 februari 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 1 april 2013.

12. Op 29 maart 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze bewijzen van gebruik niet identiek in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 7 juni 2013 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de bewijzen in te dienen met een termijn tot en met 7 augustus 2013.

13. Het gevraagde tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik werd op 17 juli 2013 door opposant ingediend en op 10 oktober 2013, vergezeld van een vertaling van de begeleidende brief, doorgezonden aan verweerder met een termijn tot en met 10 december 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 10 december 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is op 20 februari 2014, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de opposant gezonden.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

18. Volgens opposant beschikken de ingeroepen rechten over een toegenomen onderscheidend vermogen vanwege het intensieve gebruik dat ervan gemaakt is. Volgens opposant is het symbool, het Sint Jan Kruis, dusdanig bekend bij het publiek dat het niet nodig is om stukken in te dienen. Desalniettemin dient opposant kopieën van brochures bij die het gebruik van de betrokken merken op het Benelux-gebied volgens hem aantonen. Volgens opposant zal het kruis herkend worden door het in aanmerking komend publiek en zonder uitzondering geassocieerd worden met de opposant, dan wel de

plaatselijke orde van Sint-Jan, zoals bijvoorbeeld de Johanniter Orde in Nederland, een van de houders van de eerdere merken.

19. Visueel zijn de merken en het teken volgens opposant nagenoeg identiek, doordat ze alle drie het Sint Jan Kruis bevatten en slechts in lichte mate van elkaar afwijken. Het element EHBO verandert hier niets aan, aangezien dit ondergeschikt is aan het dominante element, het kruis. Bovendien is het volgens opposant in het Nederlands beschrijvend voor Eerste Hulp Bij Ongevallen. Begripsmatig zijn merk en teken identiek, aangezien ze aan hetzelfde concept refereren. Een auditieve vergelijking is niet mogelijk, aldus opposant.

20. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat er sinds het deponeren van de ingeroepen rechten een verandering in de classificatie van Nice heeft plaatsgevonden, waardoor diensten die geclassificeerd zijn in de klassen 41 en 42 van de ingeroepen rechten in het bestreden teken geclassificeerd zijn in de klassen 41 en 44. De waren in klasse 16 van verweerder zijn volgens opposant soortgelijk aan bijvoorbeeld "organisatie van reizen" en bepaalde diensten in klasse 41 van de ingeroepen rechten, aangezien deze waren altijd gebruikt worden bij deze diensten, denk aan de reisbrochure in relatie tot de reizen en boeken of onderwijsmateriaal in relatie tot leermiddelen. De diensten in de klassen 41 en 44 zijn identiek aan de diensten van de ingeroepen rechten, aldus opposant.

21. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

22. In reactie op het verzoek van verweerder, heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

23. Verweerder schetst een beeld van het gebruik van het Sint Jan Kruis en het ontstaan ervan en haalt aan dat vele EHBO instellingen gebruik maken van dit kruis en dat het kruis ook op de Maltese munten van 1 en 2 euro voorkomt.

24. Het ingediende bewijs van gebruik bestaat volgens verweerder gedeels uit Duitstalig materiaal. Het materiaal is volgens verweerder niet duidelijk en niet voldoende. Bovendien blijkt enkel gebruik in Duitsland, terwijl de medehouders zusterorganisaties in Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn, maar daarvan zijn geen stukken overgelegd, aldus verweerder. Nu de Nederlandse zusterorganisatie bewust niet samen met opposant optreedt, dient het materiaal dat betrekking heeft op Nederland volgens verweerder buiten beschouwing te blijven. Bovendien, zo merkt verweerder op, heeft opposant geen bewijs van gebruik van het rode ronde beeldmerk met het kruis ingediend, aangezien het materiaal enkel in zwart wit voor handen is.

25. Volgens verweerder heeft opposant niet het alleenrecht op de afbeelding van een achtpuntig kruis, aangezien het door meerdere organisaties als merk geregistreerd is en gebruikt wordt en gaat het om een symbool met een lange historie, maar met een in merkenrechtelijk opzicht beperkt onderscheidend vermogen. Hierdoor zijn de verschillen tussen de merken en het bestreden teken voldoende om gevaar voor verwarring uit te sluiten, aldus verweerder.

26. De waren in klasse 16 van het bestreden teken zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan de waren of diensten van de ingeroepen rechten. De diensten in de klassen 41 en 44 zijn volgens hem wel soortgelijk aan de diensten van opposant. Enkel soortgelijkheid is volgens verweerder echter nog geen basis voor een conclusie dat er sprake is van verwarringsgevaar.

27. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken voor alle waren en diensten in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

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 de ingeroepen rechten 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 12 december 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 12 december 2006 tot 12 december 2011.

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.

32. De ingeroepen rechten zijn gemeenschapsmerken, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap 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."

33. 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 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 gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het 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 marktaandeelen 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 hoofdeding, 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 diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

34. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk 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 Gemeenschap* marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

- a. Verklaring van de heer Egon Baron v. Knobelsdorff;
- b. Voortgangsverslagen 2008, 2009, 2010, 2011;
- c. Jaarverslagen 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011;
- d. Kerncijfers over de jaren 2008 – 2011;
- e. Johanniter Hulpverlening Jaarverslagen 2009 en 2010
- f. Verschillende brochures, ongedateerd
- g. Drie Contactbladen, uitgave van Johanniter hulpverlening, gedateerd 2010 en 2011.

36. Het ingediende materiaal is op te splitsen in bewijzen van gebruik die betrekking hebben op Duitsland (de stukken a, b, c en d) en bewijzen die betrekking hebben op Nederland (de stukken e, f en g).

Stukken die betrekking hebben op Nederland

37. Volgens verweerder dient het materiaal dat betrekking heeft op Nederland buiten beschouwing te blijven, nu de Nederlandse zusterorganisatie bewust niet samen met opposant optreedt (zie overweging 24). Het Bureau merkt echter op, dat nu opposant het materiaal heeft ingediend en blijkbaar heeft verkregen van deze derde partij er reden is om aan te nemen dat dit merkgebruik met toestemming van de opposant heeft plaatsgevonden (HvJEU, C-416/04 P, The Sunrider Corp/OHIM, 11 May 2006).

38. Uit de ingediende stukken blijkt dat het teken gebruikt wordt voor de diensten van vrijwilligersgroepen die actief zijn in ziekenhuizen en verzorgingshuizen en die meegaan op vakanties om hulp te bieden aan zieken en hulpbehoevenden. Om dit mogelijk te maken wordt actief aan fondsenwerving gedaan.

39. In de jaarverslagen 2009 en 2010 wordt gerefereerd aan internationale samenwerking met Johanniter International. Zij werken met vertegenwoordigers uit verschillende landen, zo wordt gesteld. Uit de stukken wordt echter niet duidelijk in welke landen de samenwerking plaatsvindt en wat de omvang hiervan is. Het Gerecht heeft geoordeeld 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 T-131/06, 30 april 2008).

Stukken die betrekking hebben op Duitsland

40. Voor wat betreft de affidavit van de heer Egon Baron v. Knobelsdorff (zie bijlage a) merkt het Bureau op dat daaraan minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in 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).

41. Uit de ingediende stukken blijkt dat opposant het teken gebruikt voor de diensten van ziekenhuizen en verzorgingshuizen en dat opposant professionele jeugdzorg biedt.

Beoordeling van het totaal

42. De stukken die zijn ingediend ten behoeve van gebruik op de Nederlandse markt, tonen gebruik aan voor andere diensten dan waarvoor het teken in Duitsland wordt gebruikt blijkens de stukken die zijn ingediend ten behoeve van de Duitse markt. Deze stukken kunnen derhalve niet cumulatief worden gewogen om vast te stellen of er voldoende bewijs is ingediend teneinde een gemeenschapsmerk in stand te houden. Feitelijk is er sprake van een situatie waarin bewijzen van gebruik enkel voor Nederland en enkel voor Duitsland worden overgelegd.

43. Gebruik in uitsluitend één lidstaat leidt niet noodzakelijkerwijs tot wel of geen normaal gebruik binnen de Gemeenschap (zie HvJEU in de zaak Onel, reeds geciteerd). Immers, moet worden onderstreept dat de interne (politieke) landsgrenzen van de Gemeenschap in beginsel geen rol spelen, maar dat er conform de Europese rechtspraak, rekening dient te worden gehouden met alle concrete omstandigheden van het geval teneinde vast te stellen of er sprake is van "normaal gebruik" voor de instandhouding van het ingeroepen merk.

44. Het gebruik in Nederland heeft betrekking op de diensten van vrijwilligers die zorg bieden aan zieken of hulpbehoevenden. Deze diensten zijn naar hun aard evident bestemd voor een publiek dat zich geenszins beperkt tot een deel van de Unie, maar zich in tegendeel in de gehele Europese Unie bevindt. Onder deze omstandigheden is het Bureau van oordeel dat een dergelijk beperkt aangetoond gebruik onvoldoende is om als instandhoudend gebruik van een gemeenschapsmerk te gelden.

45. Het gebruik in Duitsland heeft betrekking op de diensten van ziekenhuizen en verzorgingshuizen en professionele jeugdzorg. Ook dit zijn diensten die naar hun aard evident bestemd zijn voor een publiek dat zich geenszins beperkt tot een deel van de Unie, maar zich in tegendeel in de gehele Europese Unie bevindt. Mensen worden immers overal ziek en worden overal behandeld en verpleegd. Ook in de rest van het territoir van de Unie - buiten Duitsland - bestaat er dus een markt voor zorg.

46. Onder deze omstandigheden is het Bureau van oordeel dat een dergelijk beperkt aangetoond gebruik onvoldoende is om als instandhoudend gebruik van een gemeenschapsmerk te gelden.

Conclusie

47. Gezien de omvang van het recht dat verbonden is aan een gemeenschapmerk en rekening houdend met de relevante markt van de diensten in kwestie, is het Bureau van oordeel dat het gebruik van het merk in een zo beperkt deel van de Unie in het voorliggend geval onvoldoende is om als normaal gebruik van het gemeenschapsmerk te kunnen gelden.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2007222 wordt afgewezen.

50. Benelux depotnummer 1237015 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

51. 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, 7 november 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Hennie Kingma