



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007625
van 04 oktober 2013

- Opposant:** **SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF MALTA**
Via Condotti 68
00187 Rome
Italië
- Gemachtigde:** **Keesom & Hendriks N.V.**
Postbus 85533
2508 CE 's-Gravenhage
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 3921939**
SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF MALTA
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 3921954**
SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 3921962**
KNIGHTS OF MALTA
- Ingeroepen recht 4:** **Europees inschrijving 4242921**
KNIGHTS HOSPITALLERS
- Ingeroepen recht 5:** **Europees inschrijving 4242954**
ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM
- Ingeroepen recht 6:** **Benelux inschrijving 792411**
ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM
- Ingeroepen recht 7:** **Benelux inschrijving 792412**
KNIGHTS OF ST. JOHN OF JERUSALEM
- Ingeroepen recht 8:** **Benelux inschrijving 792414**
KNIGHTS HOSPITALLERS
- Ingeroepen recht 9:** **Benelux inschrijving 792416**
HOSPITALLERS OF ST. JOHN OF JERUSALEM
- Ingeroepen recht 10:** **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs**
SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODOS AND OF MALTA

tegen

Verweerder: **Nederlandse Afdeling van de Soevereine Orde van Sint-Jan van Jerusalem, vereniging met rechtspersoonlijkheid**

Van Alkemadelaan 344

2597 AS 's-Gravenhage

Nederland

Gemachtigde: **Jurimark**

Tolhuis 20-12

6537 LW Nijmegen

Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1246814**

The Knights Hospitallers of the Sovereign Order of Saint

John of Jerusalem, Knights of Malta, The Ecumenical Order

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

1. Op 2 mei 2012 heeft verweerder een Benelux depot 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. Het depot is onder nummer 1246814 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 mei 2012.

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

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 19 juni 2012. Opposant heeft argumenten ter ondersteuning van de oppositie bij de oppositief formulieren gevoegd. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub c van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") heeft het Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") deze niet doorgezonden aan de wederpartij.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 20 augustus 2012. Het Bureau heeft op 22 augustus 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. In deze mededeling heeft het Bureau opposant verzocht om aan te geven of de reeds ingediende argumenten als volledig beschouwd moesten worden of dat er nog aanvullende argumenten ingediend zouden worden. Opposant heeft een termijn tot en met 22 oktober 2012 gekregen om te reageren.

9. Op 24 oktober 2012 heeft het Bureau de argumenten van opposant aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 december 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 21 december 2012 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 4 januari 2013, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 4 maart 2013 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 4 maart 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 13 maart 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem daarbij een termijn gesteld tot en met 13 mei 2013 om daarop te reageren.

12. Op 12 april 2013 heeft opposant nog enkele aanvullende opmerkingen ingediend. Deze zijn door het Bureau aan verweerder gezonden op 16 april 2013, waarbij aan partijen is meegedeeld dat het Bureau deze opmerkingen niet in overweging zal nemen, in regel 1.17 UR is strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie daarop in te dienen.

13. De verweerder heeft op 22 april 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 23 april 2013.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant vermeldt dat de tenaamstelling van een rechtspersoon naar internationaal publiek recht niet in de ambtstaal, maar in het Nederlands vermeld kan worden. In de ingeroepen Benelux inschrijvingen is echter de Engelse tenaamstelling opgenomen, aangezien de gemachtigde dit verschijnsel volgens hem niet heeft onderkend. Met het oog op een eventuele kostenverwijzing wijst opposant erop dat verweerder niet in het handelsregister staat ingeschreven, volgens opposant moet het Bureau dan ook aan verweerder vragen om een uittreksel uit het handelsregister.

18. Opposant beroept zich voor het merk SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODOS AND OF MALTA op de bescherming die volgens het Unieverdrag van Parijs aan beroemde merken wordt toegekend. Het Bureau wordt volgens opposant geacht dit beroemde merk zo niet ambtshalve, dan toch uit eigen wetenschap te kennen. Bovendien is de orde als adelsorde bekend in de bovenste lagen van de maatschappij en als hospitaalsorde in de onderste lagen van de maatschappij, aldus nog opposant.

19. Volgens opposant is het bestreden teken ten onrechte niet als misleidend geweigerd in de toetsing op absolute gronden, nu verweerder niet verbonden is met de Soevereine Orde van Malta en bovendien in het geheel niet soeverein is. Ook heeft verweerder geen enkele geografische link met Malta of Jeruzalem, in tegenstelling tot opposant, die een historische en geografische link heeft met Malta en Jeruzalem.

20. De merken en het teken zijn volgens opposant in hoge mate overeenstemmend, zo niet vrijwel identiek, nu in het bestreden teken grote delen van de merken van opposant zijn opgenomen.

21. Volgens opposant speelt het in geval van een notoire bekendheid van de ingeroepen rechten geen rol of en voor welke waren en diensten de merken staan ingeschreven. Opposant citeert artikel 2.3, lid c BVIE. Bovendien zijn de merken (vrijwel) identiek en derhalve speelt de warengelijksoortigheid (of het gebrek daaraan) steeds minder een rol. Volgens opposant zou de classificatie van de ingeroepen rechten tot het misverstand leiden dat er geen warengelijksoortigheid zou zijn. Er is volgens opposant echter wel sprake van soortelijkheid. Hospitaaldiensten omvatten immers ook het verschaffen van (dieet)maaltijden aan de zieken, volgens opposant een feit van algemene bekendheid. Volgens opposant is het bovendien bekend dat een afwijkende classificatie geen aanwijzing van overeenstemming is of niet.

22. Opposant dient op voorhand bewijzen van gebruik in. In ieder van de Benelux monarchieën bestaat een lokale afdeling van de Soevereine Orde van Malta. Als bewijs wordt een jaarverslag van elk van zo'n afdeling aangeboden. Opposant maakt melding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-422/07) inzake het normaal gebruik van het merk van een ridderlijke orde en bestempelt dit als de Radetzky-doctrine.

23. Volgens opposant is verweerder een pseudo-orde en heeft het fenomeen van de talloze pseudo-orden ernstige maatschappelijke gevolgen.

24. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

25. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen, heeft opposant aanvullende stukken ingediend. In de toelichting op deze stukken reageert opposant ook nog inhoudelijk op de reactie van verweerder.

26. Voor wat betreft het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen, is opposant van mening dat dit misbruik van het procedurerecht is, aangezien verweerder volgens hem blijkens zijn reactie op de argumenten aantoonde voldoende op de hoogte te zijn van het gebruik van de ingeroepen rechten. Volgens opposant moet bij de beoordeling van het normaal gebruik in aanmerking worden genomen dat er sprake is van caritatieve instellingen, die werken met vrijwilligers en waarvan men slechts lid kan worden op uitnodiging.

B. Reactie verweerder

27. Verweerder verzoekt in de eerste plaats om bewijzen van gebruik. De stelling van opposant dat er sprake is van een beroemd merk, wordt niet nader onderbouwd met stukken en moet derhalve niet in overweging worden genomen, aldus verweerder.

28. Ook verweerder geeft een uitgebreid historisch overzicht van het ontstaan van de orden van zowel opposant als verweerder, die volgens hem een gezamenlijke oorsprong hebben.

29. De merken en het teken stemmen volgens verweerder niet overeen. Bovendien heeft opposant bij Benelux inschrijving 792416 het merk KNIGHTS OF SAINT JOHN OF JERUSALEM vermeld, in plaats van HOSPITALLERS OF SAINT JOHN OF JERUSALEM, zoals in het register staat. Slechts een deel van de merken van opposant komt terug in het teken van verweerder. Opposant heeft niet beargumenteerd waarom de andere merken overeenstemmend zouden zijn en hierdoor moet de oppositie op basis van die merken afgewezen worden. De merken van opposant zijn beschrijvend of zwak onderscheidend te noemen, terwijl het merk van verweerder onderscheidend is, aangezien de "The Ecumenical Order" het meest onderscheidend is en de kracht zit hem in het geheel, aldus verweerder.

30. De diensten zijn volgens verweerder niet soortgelijk; het doel van de diensten van een ziekenhuis is medische behandeling en niet het verstrekken van maaltijden. Bij de dienst "het verstrekken van maaltijden" gaat het daarentegen om de maaltijden zelf.

31. Er is volgens verweerder geen sprake van gevaar voor verwarring, hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

32. De bewijzen van gebruik die opposant heeft ingediend, zijn volgens verweerder niet relevant voor zover het de stukken met betrekking tot Luxemburg betreft, aangezien gebruik van één of meer van de ingeroepen merken niet is aangetoond. Voor België is enkel een poging tot bewijs van gebruik voor het merk SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF SAINT JOHN OF JERUSALEM, OF RHODES AND OF MALTA overgelegd, aldus verweerder. Dit is echter meer gebruik als handelsnaam dan als merk, aldus verweerder. Ook in Nederland is er slechts sprake van een poging tot bewijs voor het gebruik van SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF SAINT JOHN OF JERUSALEM, OF RHODES AND OF MALTA. Dit merk is echter volgens verweerder niet in gebruik, slechts een vertaling, SOEVEREINE MILITAIRE HOSPITAALORDE VAN SINT JAN VAN JERUZALEM VAN RHODOS EN VAN MALTA. Er is volgens verweerder dan ook sprake van een ander merk, nu de verschillen tussen de vertaling en de oorspronkelijke taal van het merk verder gaan dan ondergeschikte verschillen waarover de wet volgens hem spreekt. Ook is volgens verweerder niet aangetoond dat er sprake is van een bekend merk.

33. Nu het normale gebruik niet is aangetoond, verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Algemeen bekend merk

34. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot¹, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE, of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

35. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub c UR beschikt de opposant over een termijn van twee maanden vanaf de mededeling van aanvang van de procedure om, in voorkomend geval, stukken over te leggen waaruit de algemene bekendheid van het oudere merk blijkt.

36. Het Bureau wordt volgens opposant geacht het beroemde merk SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODOS AND OF MALTA zo niet ambtshalve, dan toch uit eigen wetenschap te kennen. Bovendien, zo stelt opposant, is de orde als adelsorde bekend in de bovenste lagen van de maatschappij en als hospitaalsorde in de onderste lagen van de maatschappij (zie overweging 18).

37. Opposant heeft echter geen stukken ingediend ter ondersteuning van de algemene bekendheid van het oudere merk. De stukken die bij de argumenten werden ingediend werden expliciet ingediend ter ondersteuning van de stelling dat de merken gebruikt werden door opposant (zie overweging 22). Deze stukken bestaan uit een jaarverslag van een lokale afdeling van de Soevereine Orde van Malta in ieder van de Benelux monarchieën.

¹ BVIE oude versie van voor 1 oktober 2013

38. Het Bureau is van oordeel dat er onvoldoende grond is om te kunnen concluderen dat er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs.

A.2 Verwarringsgevaar

39. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

40. Artikel 2.3, sub a en b BVIE 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: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; 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."

41. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de diensten

42. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

43. Voor wat betreft de opmerking van opposant dat de classificatie van de ingeroepen rechten tot het misverstand zou kunnen leiden dat er geen warensoortgelijkheid zou zijn (zie overweging 21), wijst het Bureau erop dat bij de vergelijking van de diensten van de ingeroepen rechten en de diensten waartegen de oppositie is gericht, de diensten in overweging worden genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

44. De dienstenlijsten van de ingeroepen ingeschreven rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
	KI 41 Opvoeding; opleidingen; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
	KI 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.	
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.	

Klasse 35

45. De diensten *reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten* stemmen niet overeen met de diensten van de ingeroepen rechten. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn dienstverlening wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame, commerciële zaken of administratie voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen activiteiten, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klasse 41

46. De diensten *opvoeding; opleidingen; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten* zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klasse 43

47. De diensten *restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken)* en *tijdelijke huisvesting* zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Hoewel in een ziekenhuis maaltijden worden geserveerd en onderdak wordt geboden, is de aard van de diensten volledig gericht op de medische behandeling, terwijl de aard van de diensten in klasse 43 is gelegen in het bieden van voedsel en dranken tegen betaling, op commerciële wijze uitgebaat. Dit geldt ook voor de tijdelijke huisvesting, die is gestoeld op gastvrije voet en eveneens tegen betaling wordt aangeboden. De aard en het doel is hiermee ook anders dan die van de diensten in klasse 45, waar het gaat om charitatieve diensten.

Conclusie

48. Het Bureau is van oordeel dat de diensten niet soortgelijk zijn.

49. Hoewel ten overvloede, merkt het Bureau op dat de term “persoonlijke en maatschappelijke diensten om aan individuele behoeften te voldoen” conform de uitspraak in IPTranslator (HvJEU, IP Translator, C-307/10, 19 juni 2012) niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is omschreven. Er kan dan ook worden betwijfeld of deze term in de dienstenvergelijking kan worden betrokken, dit heeft echter in onderhavig geval geen invloed op de eindconclusie.

Vergelijking van de tekens

50. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens achterwege. Deze kan immers niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zijn de tekens identiek, er kan geen sprake zijn van verwarringsgevaar aangezien de betrokken diensten niet identiek dan wel soortgelijk zijn.

B. Overige factoren

51. Volgens opposant speelt in geval van een notoire bekendheid van de ingeroepen rechten geen rol of en voor welke waren en diensten merken staan ingeschreven. Opposant citeert ter ondersteuning van deze stelling artikel 2.3, lid c BVIE (zie overweging 21). In dit kader wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

52. Met betrekking tot de opmerking van opposant dat het bestreden teken ten onrechte niet als misleidend geweigerd werd in de toetsing op absolute gronden door het Bureau (zie overweging 19), verwijst het Bureau naar een uitspraak van het GEU (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): “*Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...)*”

53. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen, is opposant ook nog inhoudelijk op de reactie van verweerder (zie overweging 25) ingegaan. Zoals ook al in overweging 12 aan de orde kwam, wijst het Bureau erop dat deze extra argumenten niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.17 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie daarop in te dienen.

54. Voor wat betreft het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen, is opposant van mening dat dit misbruik van het procedurerecht is, aangezien verweerder volgens hem blijkens zijn reactie op de argumenten aantoonde voldoende op de hoogte te zijn van het gebruik van de ingeroepen rechten (zie overweging 26). In regel 1.17, lid 1 sub d UR is echter expliciet geregeld dat verweerder om bewijzen van gebruik mag vragen en het Bureau deelt de mening van opposant dat er sprake is van misbruik van het procedurerecht dan ook niet, nu de ingeroepen rechten immers gebruiksplchtig zijn.

55. Opposant wijst erop dat verweerder niet in het handelsregister staat ingeschreven. Volgens opposant moet het Bureau, met het oog op een eventuele kostenverwijzing, dan ook aan verweerder vragen om een uittreksel uit het handelsregister (zie overweging 17). Het Bureau is van oordeel dat de tenaamstelling en adressering van verweerder voldoende duidelijk zijn en geen reden geven tot een dusdanige twijfel dat het Bureau overgaat tot het vragen van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

56. In het kader van de oppositieprocedure is er overigens geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie overwegingen 24 en 33). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

57. De diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens, noch aan een inhoudelijke beoordeling van de bewijzen van gebruik. Een gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010). Ook al zouden de tekens identiek zijn, dan nog is vereist dat de diensten identiek dan wel soortgelijk zijn.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2007625 wordt afgewezen.

59. Benelux depot 1246814 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

60. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 04 oktober 2013

Saskia Smits
(rapport

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard