



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 15 januari 2010

N° 2004448

Opposant: **Leno Merken B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Gemachtigde: **ONEL TRADEMARKS**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk: ONEL (Europese inschrijving 2622082)

tegen

Verweerder: **Hagelkruis Beheer bv**
Leropperweg 9 A
6077 NW St. Odiliënberg
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk: OMEL (Benelux depot 1185770)

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

1. Op 27 juli 2009 heeft verweerder een Beneluxdepot verricht van het woordmerk OMEL voor de volgende diensten:

Merk	Diensten
OMEL	KI 35 Reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; marketing. KI 41 Opleiding, cursussen en trainingen; organisatie van seminars en beurzen. KI 45 Juridische diensten.

Het depot is onder nummer 1185770 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 juli 2009.

2. Op 18 augustus 2009 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de oudere Gemeenschapsinschrijving 2622082 van het woordmerk ONEL, ingediend op 19 maart 2002 en ingeschreven op 2 oktober 2003, voor de volgende diensten:

Merk	Diensten
ONEL	KI 35 Reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; marketing; marktonderzoek; het verstrekken van zakelijke informatie al dan niet langs elektronische weg; retail services. KI 41 Opleiding, cursussen, trainingen en opleiding meer in het bijzonder met betrekking tot de intellectuele eigendom; seminars en beurzen meer in het bijzonder met betrekking tot intellectuele eigendom; uitgeven van bladen en periodieken. KI 42 Merken-, octrooi-, modellenbescherming, auteursrecht, bewaking daarvan; merkontwikkelingen en merkcreatie; juridisch onderzoek naar merken, modellen, handelsnamen, octrooien en auteursrecht; juridische en technische advisering inzake intellectueel eigendomsrecht; bescherming, onderzoek en advies inzake domeinnamen; computerprogrammering, it en ict diensten; ontwikkeling van software; voorlichting met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht en gericht tegen alle diensten van het betwiste depot.
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. Op 18 augustus 2009 verstuurd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 19 oktober 2009. Het Bureau heeft op 20 oktober 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden en opposant daarbij een termijn gesteld tot en met 20 december 2009 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen.

9. Opposant heeft op 26 oktober 2009 argumenten ter onderbouwing van de oppositie ingediend. Het Bureau heeft deze op 30 oktober 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem daarbij een termijn tot en met 30 december 2009 gesteld om te reageren.

10. Op 6 november 2009 heeft verweerder aangegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar verzocht om bewijs van gebruik van het ingeroepen recht. Dit verzoek is op 11 november 2009 doorgegeven aan opposant, waarbij hem een termijn tot en met 11 januari 2010 is gesteld om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

11. Op 19 november 2009 heeft opposant gereageerd op het verzoek om gebruiksbewijzen in te dienen. Het Bureau heeft deze reactie op 23 november 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem daarbij een termijn gesteld tot en met 23 januari 2010 voor het indienen van zijn argumenten.

12. Op 2 december 2009 ontving het Bureau de argumenten van verweerder. Deze zijn op 4 december 2009 aan opposant gestuurd.

13. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van oordeel 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 in bij het Bureau en beroept zich daarbij op 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.

Opposant – argumenten

16. Opposant licht toe dat hij, dan wel een rechtsvoorganger, reeds 40 jaar actief is als merkenbureau in Nederland. Onder het merk ONEL worden diensten aangeboden zoals opgesomd in het ingeroepen recht, die meer in het bijzonder betrekking hebben op bescherming van intellectuele eigendom en met name het onderzoeken, registreren en beschermen van merken en modellen, het beheer van ie-rechten en het geven van cursussen op dit gebied. Via de website www.onel.nl kunnen klanten merken deponeren via "Webshop ONEL" en hun merkenportefeuilles raadplegen via "Mijn

ONEL". Opposant, die sinds 2005 een dochteronderneming is van Knijff Merkenadviseurs, stelt een groot aantal klanten variërend in grootte te hebben en zich specifiek op de Nederlandse mkb-er te richten. Binnen de Knijff Groep kent ONEL een eigen klantenbenadering en tariefstelling en fungeert het zelfstandig, aldus opposant.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, merkt opposant op dat beide tekens geen betekenis hebben ten opzichte van de diensten en dus (zeer) onderscheidend zijn. Het enige verschil is gelegen in de M en de N, die zowel visueel als auditief overeenstemmend zijn, hetgeen de tekens als geheel vrijwel identiek maakt. Aangezien beide tekens geen betekenis hebben, zijn ze conceptueel noch overeenstemmend noch verschillend, zodat de duidelijke visuele en auditieve overeenstemming niet geneutraliseerd wordt. De tekens zijn volgens opposant in hun totaalindruk vrijwel identiek.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten, stelt opposant dat deze identiek zijn.

19. Opposant concludeert dat er verwarringsgevaar bestaat. Hij verzoekt het Bureau om de inschrijving van het betwiste depot te weigeren en verweerder in de kosten te veroordelen.

Verweerder – gebruiksbewijs

20. Zoals reeds opgemerkt (supra, punt 10), heeft verweerder opposant om te beginnen verzocht om bewijs van gebruik van het ingeroepen oudere merk over te leggen. Verweerder gaf daarbij aan bekend te zijn met het gebruik van het merk ONEL in Nederland en dus uitsluitend om bewijzen van gebruik in andere landen te verzoeken. Hij stelde daarbij dat hij zelf niet van plan is om het merk OMEL in Nederland of in de Benelux te gaan gebruiken, maar dat hij activiteiten wil gaan ontplooiën in Noorwegen en Zweden en wellicht nog andere Scandinavische landen. Het onderhavige Beneluxdepot is uitsluitend verricht om als basis voor een internationaal depot (Protocol van Madrid) te fungeren, aldus verweerder.

Opposant – gebruiksbewijs

21. Opposant stelt vast dat in confesso is dat het ingeroepen merk in Nederland normaal is gebruikt, maar dat verweerder vraagt om bewijzen van gebruik buiten Nederland. Opposant stelt echter dat gebruik in één land volstaat om te voldoen aan het vereiste van gebruik zoals bepaald in artikel 15 van de Gemeenschapsmerkenverordening en dat hij dus niet zal ingaan op het verzoek van de wederpartij. Opposant merkt daarbij op dat de stelling dat gebruik van een Gemeenschapsmerk in één land voldoende is, zijn basis vindt in de Joint Statements die zijn vastgesteld door de Raad en de Commissie bij de Gemeenschapsmerkenverordening. Daarnaast merkt hij op dat dit ook de huidige lijn is van het BHIM, waarbij hij verwijst naar de "opposition guidelines" van dat bureau waarin dit uitgangspunt staat vermeld. Volgens opposant vormt het aantonen van gebruik in één land nu juist een van de sterke punten van het systeem; in één keer wordt bescherming verkregen in een groot gebied, terwijl de vereisten voor instandhouding laag zijn. Opposant merkt verder op dat de intentie van verweerder om het betwiste teken niet te gebruiken in de Benelux niet relevant is. Bovendien stelt hij dat hij op basis van zijn Gemeenschapsmerk niet zal toestaan dat verweerder zijn merk in Zweden (noch in andere Europese landen) zal gaan registreren of gebruiken en dat hij daartegen rechtens zal optreden. Nu partijen het eens zijn over het gebruik van het ingeroepen recht in Nederland, verzoekt opposant het Bureau in deze beslissing aan te nemen dat het Gemeenschapsmerk ONEL rechtsgeldig is gebruikt.

Verweerder – argumenten

22. Verweerder merkt op dat niet valt te ontkennen dat ONEL en OMEL op elkaar lijken en dat de diensten in kwestie, hoewel de bewoordingen enigszins afwijken, identiek zijn. Hij erkent dan ook dat er, wanneer de merken naast elkaar zouden worden gebruikt, verwarring zou kunnen ontstaan.

23. Echter, verweerder beklemtoont dat beide merken niet naast elkaar zullen worden gebruikt. Hij herhaalt dat hij zijn diensten in Noorwegen en Zweden en wellicht nog andere Scandinavische landen wil gaan aanbieden en dat hij het onderhavige Beneluxdepot alleen heeft verricht omdat dit nodig is om als basis voor een internationaal depot voor (in elk geval) die twee landen te dienen. Nu opposant heeft aangegeven zijn merk ook in Zweden tegen hem te zullen invoeren, stelt verweerder des te meer belang te hebben bij een uitspraak van het Benelux-Bureau over de gegrondheid van de oppositie.

24. Verweerder stelt het hartgrondig oneens te zijn met de stelling dat gebruik in één land voldoende zou zijn om een Gemeenschapsmerk in stand te houden. De betreffende bepaling in de Gemeenschapsmerkenverordening spreekt van gebruik “binnen de Gemeenschap” en dat is wat anders dan gebruik “in één lidstaat”. Als dat echt de bedoeling van de wetgever was geweest, dan zou hij dat volgens verweerder wel met zoveel woorden bepaald hebben. Verweerder meent dat een dergelijke uitleg van de bepaling ook zeer onwenselijke gevolgen zou hebben. Een merkhoudster zou dan de hele Europese markt blokkeren met een merk dat hij slechts in een zeer klein deel daarvan gebruikt en anderen kunnen dwarszitten, ook in gebieden waar hij zelf op geen enkele wijze actief is. Dit is volgens verweerder zeer onrechtvaardig.

25. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie af te wijzen en het betwiste depot in te schrijven.

III. BESLISSING**A. Bewijs van gebruik**

26. Overeenkomstig artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (UR), dient de opposant, wanneer verweerder daarom vraagt, aan te tonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

27. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 29 juli 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 29 juli 2004 tot 29 juli 2009. Aangezien het ingeroepen recht voorafgaand aan deze periode werd ingeschreven, is het verzoek om overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. Het ingeroepen recht is een Gemeenschapsmerk, 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: “Gemeenschapsmerkenverordening”). Hierin wordt bepaald:

“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.”

29. Bij de totstandkoming van deze verordening, of meer bepaald de (gelijkluidende) voorloper ervan (Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk), werd in de zgn. Joint Statements¹ het volgende overwogen:

“The Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community.”

30. Tussen partijen is in confesso dat opposant in Nederland normaal gebruik heeft gemaakt van het ingeroepen recht voor de diensten waarvoor het is ingeschreven. Het Bureau heeft dit als vaststaand aan te nemen. Partijen zijn het er echter niet over eens of dit gebruik voldoende is om het ingeroepen Gemeenschapsmerk in stand te houden. Hetgeen partijen dus in wezen verdeeld houdt, is de uitleg van de woorden “binnen de Gemeenschap” in artikel 15 van de Gemeenschapsmerkenverordening en meer bepaald de vraag of de toelichting in de Joint Statements – dat normaal gebruik in één land normaal gebruik in de Gemeenschap vormt – rechtens geldig is.

31. In dit verband zij vooropgesteld, dat een dergelijke toelichting juridisch niet bindend is (HvJEG, Antonissen, C-292/89, 26 februari 1991).

Ook de genoemde Joint Statements zijn al eens door het Hof van Justitie terzijde geschoven. In verband met artikel 1 lid 1 is hierin immers overwogen:

“The Council and the Commission consider that the activity of retail trading in goods is not as such a service for which a Community trade mark may be registered under this Regulation.”

In de zaak Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (HvJEG, C-418/02, 7 juli 2005) heeft het Hof van Justitie volledig afstand genomen van deze verklaring.

32. Verder zij opgemerkt, dat de overweging in de Joint Statements juridisch betwistbaar is. De overweging staat op zijn minst op gespannen voet met de tweede, derde en zesde considerans bij de Gemeenschapsmerkenverordening:

“(2) Het is dienstig een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en een gestadige en evenwichtige expansie te bevorderen door de instelling en goede werking van een gemeenschappelijke markt die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan. De verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter vergen niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien. Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend.”

“(3) Om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, is het noodzakelijk in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt Gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de

¹ Joint statements by the Council and the Commission of the European Communities entered into the minutes of the Council meeting at which the Regulation on the Community Trade Mark is adopted on 20 December 1993, OJ OHIM 1996, p. 615.

Gemeenschap. Dit beginsel, namelijk dat het Gemeenschapsmerk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt.”

“(6) Het Gemeenschapsmerkenrecht treedt echter niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten. Het lijkt namelijk niet gerechtvaardigd, de ondernemingen te verplichten hun merken als Gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen.”

(onderstrepingen toegevoegd)

33. Bovendien is de overweging in strijd met (het systeem van) de Gemeenschapsmerkenverordening zelf, meer bepaald met artikel 112, dat betrekking heeft op omzetting van een Gemeenschapsmerk in nationale merken. In lid 2, sub a, van dit artikel wordt bepaald dat geen omzetting plaatsvindt:

“indien het Gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het Gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”

Deze bepaling zou zinloos zijn als normaal gebruik in een lidstaat per definitie voldoende zou zijn om een Gemeenschapsmerk in stand te houden, temeer aangezien het begrip “normaal gebruik” door 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”) is geharmoniseerd.

34. Daarnaast zij opgemerkt, dat het gelijkstellen van het grondgebied van de Gemeenschap met dat van één lidstaat, tot onwenselijke en onrechtvaardige resultaten kan leiden. Sinds de totstandkoming van de Gemeenschapsmerkenverordening is de EU in gestaag tempo gegroeid tot 27 lidstaten en verdere uitbreiding staat voor de deur. De feitelijke en economische context is hierdoor ingrijpend gewijzigd. Op een grondgebied van (momenteel) meer dan 4 miljoen vierkante kilometer en een bevolking van (momenteel) bijna 500 miljoen mensen, kan gebruik in één lidstaat in wezen neerkomen op slechts lokaal gebruik. Een dergelijk gebruik is, naar mening van het Bureau, niet voldoende om een zo omvangrijk exclusief recht te rechtvaardigen. Dit zou ook geen recht doen aan de negende considerans bij de Richtlijn:

“Om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. Bepaald moet worden, dat de nietigheid van het recht op een merk niet kan worden uitgesproken wegens het bestaan van een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van de lidstaten hetzelfde beginsel toe te passen in de inschrijvingsprocedure of te bepalen dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard. Het is aan de lidstaten voor al deze gevallen de toepasselijke procedureregels vast te stellen.”

35. De overweging in de Joint Statements zou zelfs de belangrijkste doelstellingen van de zowel de Richtlijn (tweede considerans) als de Verordening (vierde considerans), kunnen ondermijnen:

“De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van Richtlijn 89/104/EEG vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.” (tweede considerans bij de Richtlijn, onderstreping toegevoegd)

“De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van

activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is.” (vierde considerans bij de Gemeenschapsmerkenverordening, onderstreping toegevoegd)

36. Een merkrecht biedt immers een monopolie. Om dat monopolie te rechtvaardigen en zijn wezenlijke functie te vervullen, moet het merk worden gebruikt. Een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt, vormt beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt. Dit zal uiteraard nu juist niet zijn wat de wetgever voor ogen zal hebben gehad. Het komt zeer ongerechtvaardigd voor dat een onderneming die zijn merk slechts lokaal gebruikt, daarmee de mogelijkheden voor andere ondernemingen in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied zou kunnen belemmeren. Het komt nog ongerechtvaardigder voor dat een onderneming die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de Europese economie) in de ontplooiing van zijn activiteiten gehinderd zou kunnen worden door en zich zou moeten verweren tegen een andere onderneming die ook slechts lokaal actief is en die geen enkele economische activiteit heeft in een gebied dat ook maar enigszins bij hem in de buurt komt, waardoor er dus ook geen gevaar voor verwarring bij het voor beide ondernemingen relevante publiek kan ontstaan.

37. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden.

38. Het ingeroepen recht is een Gemeenschapsmerk en tussen partijen is in confesso dat het slechts in Nederland is gebruikt. De diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven zijn uit hun aard bestemd voor een ruim publiek dat zich in de gehele Gemeenschap bevindt. Gezien deze elementen is er geen normaal gebruik van het ingeroepen recht aangetoond.

B. Conclusie

39. Opposant heeft niet aangetoond dat hij het ingeroepen recht in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot normaal heeft gebruikt. Aan de verdere beoordeling van de oppositie wordt dan ook niet toegekomen.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2004448 wordt afgewezen.

41. Het Benelux depot met nummer 1185770 wordt ingeschreven.

42. Opposant is, overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, 1.000 euro verschuldigd aan verweerder, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 januari 2010

Pieter Veeze
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek