



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010170
van 27 maart 2017

Opposant: **Robert Tamminga**
Jan Conelisz Maylaan 6
3526 GV Utrecht
Nederland

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

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 838179**

MEDICORT

tegen

Verweerder: **MediCor Group B.V.**
Molenwerf 19
2635 JT Den Hoorn
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1291422**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 juni 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woord-/beeldmerk



, voor diensten in de klassen 35, 41 en 44. Het depot is onder nummer 1291422 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 juni 2014.

2. Op 25 augustus 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 838179 van het woordmerk MEDICORT, ingediend op 6 februari 2008 en ingeschreven op 13 februari 2008 voor diensten in de klassen 35, 41 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 29 augustus 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op gezamenlijk verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 26 november 2015.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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

10. Opposant is van mening dat de diensten in de klassen 35, 41 en 44 deels identiek, deels soortgelijk zijn.

11. De beeldelementen in het bestreden teken vormen volgens opposant een zeer klein onderdeel, het woordelement MEDICOR is het meest prominent en dominant aanwezig. De eerste zes letters van het ingeroepen recht MEDICORT zijn identiek aan het eerste woord van het bestreden teken. Enkel het verschil in de laatste letter "t" is volgens opposant onvoldoende om de tekens verschillend te maken. Het element

GEZONDHEIDSZORG in het bestreden teken is het tweede element en de consument hecht meer belang aan het eerste deel van een teken. Bovendien is het een generieke term die niet uitgesproken zal worden als aan het merk wordt gerefereerd. Auditief zijn merk en teken zeer overeenstemmend, de laatste letter "t" wordt in Franstalige gebieden zelfs niet uitgesproken, aldus opposant. MEDICORT en MEDICOR hebben geen betekenis in één van de talen van de Benelux, zodat het conceptuele aspect volgens hem geen rol meer speelt in deze oppositie.

12. Het in aanmerking komend relevante publiek is volgens opposant identiek voor opposant en verweerder, die ter ondersteuning van deze stelling verwijst naar de websites van partijen.

13. Opposant wijst erop dat hij het merk MEDICORT ook nog in dezelfde kleurstelling als verweerder gebruikt, te weten rood en blauw. Dit vergroot de kans op verwarring volgens hem alleen nog maar.

14. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

15. In reactie op het verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder is van mening dat de opposant middels de ingediende documenten geen normaal gebruik van het merk MEDICORT in de Benelux voor de betreffende diensten heeft aangetoond.

17. Voor het geval het Bureau van oordeel zou zijn dat er wel voldoende gebruik werd aangetoond, gaat verweerder in op het verwarringsgevaar.

18. Merk en teken zijn verschillend door het gebruik van de beeldelementen, door de toevoeging van de letter "t" in het ingeroepen recht en door de toevoeging van het woord GEZONDHEIDSZORG in het bestreden teken. De verschillen compenseren de overeenkomsten, temeer daar het element MEDI een zeer weinig onderscheidend element is in verband met de betrokken diensten, aldus verweerder.

19. Een deel van de diensten is identiek, dan wel soortgelijk. Een ander deel is echter niet soortgelijk, aldus verweerder.

20. Er bestaat volgens verweerder geen gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

21. 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 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.

22. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

23. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 23 juni 2014. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 juni 2009 tot 23 juni 2014.

24. 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

De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- a. Uittreksel van de Kamer van Koophandel van de handelsnamen Medicort Sports & Orthopedic Care, Medicort Health & Business en Medicort;
- b. Kopie van een nieuwsbericht van de website "Medicort S&OC aanwezig op de Bergsportdag 16 maart";
- c. Kopie van een nieuwsbericht van de website "Spreekuur in MC Emmeloord voor sporters met hand- en polsletsel";
- d. Kopie van een nieuwsbericht van de website "Nieuw! Unieke sport specifieke testen om blessures voor te zijn";
- e. Een kopie van diverse twitterberichten waarin Medicort SOC wordt genoemd;
- f. Kopie van een PowerPoint presentatie;
- g. Flyer van de SportsClinic;
- h. Nieuwjaarskaart Medicort 2011/2012;
- i. Factuur van Martijn van Dam Fotografie inzake foto's;
- j. Factuur van 3Media inzake bouw website Medicort H&B;
- k. Factuur van inspanningstest en ECG;
- l. Factuur van Tamminga Fysiotherapie en Medicort Sports & Orthopedic Care;
- m. Factuur van Tamminga Fysiotherapie en Medicort Sports & Orthopedic;
- n. 3 affiches van Medicort;
- o. Drukproef van een affiche van Medicort;
- p. Foto van de gevel van het bedrijfspand.

25. Enkele van de door opposant ingediende documenten vallen buiten de relevante periode en enkele documenten zijn ongedateerd. Het betreft de stukken genoemd onder a., f., g., n. en p. Het feit dat er een print screen met de wijzigingsdatum is meegezonden van de PowerPoint presentatie en de flyer van de SportsClinic (een samenwerkingsverband tussen St. Antonius Ziekenhuis en Medicort S&OC), is niet voldoende bewijs voor het daadwerkelijk geven en tonen van de presentatie respectievelijk het openbaar maken van de flyer aan het publiek. Ook uit de drukproef van een affiche van Medicort (document o) blijkt niet dat deze daadwerkelijk is verschenen.

26. Uit de facturen van Martijn van Dam Fotografie inzake foto's en van 3Media inzake de bouw van de website Medicort H&B (documenten i en j) blijkt als zodanig niet dat het ingeroepen recht als merk gebruikt is in de relevante periode.

27. De nieuwsberichten en de twitterberichten zijn allemaal gedateerd in 2014. Uit de berichten blijkt dat er bijvoorbeeld informatie wordt verstrekt over klimblessures, dat Medicort S&OC sinds februari 2014 ook gevestigd is in het hand- en polscentrum in MC Emmeloord en dat er een programma aan wordt geboden waarmee je blessures kunt voorkomen. De drie facturen (documenten k., l. en m.) dateren uit 2013 en hebben betrekking op een inspanningstest en ECG en op fysiotherapie.

28. In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06,

17 juli 2008). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02).

29. Normaal gebruik veronderstelt een werkelijk gebruik van het merk op de betrokken markt ter identificatie van waren of diensten. Dit normale gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt, aanwezig is en daar met name zijn specifieke en wezenlijke functie vervult, te weten de commerciële herkomst van de waar of dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (GEA, T-39/01, Hiwatt, 12 december 2002).

30. Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het aan de orde zijnde merk dient met name rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen (zie arrest HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 16 oktober 2003). Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder deze merken verhandelde waren of diensten worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van deze merken, en omgekeerd.

31. Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is de noodzaak dat de houder van het merk extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels over het normaal gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen (GEU, VOGUE, T-382/08, 18 januari 2011). In casu gaat het om courante diensten die voor een groot publiek bestemd zijn.

32. Uit de overgelegde bewijzen van gebruik blijkt al met al in zijn totaliteit onvoldoende dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal is gebruikt voor de aangeduide diensten. Het materiaal zegt niets over de omvang en de wijze van het gebruik dat is gemaakt van het ingeroepen recht. Bewijsmateriaal dat de betrokken diensten daadwerkelijk op de markt zijn verricht wordt onvoldoende aangedragen. Het normale gebruik van een merk kan 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; Vogue, reeds aangehaald).

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

34. De oppositie met nummer 2010170 wordt afgewezen.

35. Benelux depotnummer 1291422 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

36. 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, 27 maart 2017

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:
Paul Vink