

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 31 juli 2007
N° 2000438

Opposant: **Stichting Vivium Zorggroep**

Amersfoortsestraatweg 1
1411 HB Naarden,
Nederland

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**

J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage,
Nederland

Ingeroepen merk: **VIVIUM ZORGGROEP** (Benelux inschrijving 708867)

tegen

Verweerder: **Stichting Partners in de Zorg**

Vondellaan 8 B
1942 LJ Beverwijk,
Nederland

Gemachtigde: **Markube**

Velperweg 92
6824 HL Arnhem,
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1109613)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 april 2006 heeft verweerder een aanvraag voor het woord-/beeldmerk ViVa! Zorggroep ingediend voor de diensten in de klassen 41, 44 en 45. De aanvraag is onder depotnummer 1109613 in behandeling genomen. Deze aanvraag is op 24 april 2006 gepubliceerd.
2. Op 30 juni 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Benelux woordmerk VIVIUM ZORGGROEP (Benelux inschrijving 708867) ingediend op 3 april 2002 voor diensten in de klassen 41, 44 en 45.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 5 juli 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving.
5. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
6. 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") (voorheen artikel 6quater, lid 1, eerste streepje van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna "BMW")).
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 september 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 14 september 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 14 november 2006 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
10. Op 14 november 2006 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 20 november 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 januari 2007 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 15 januari 2007 heeft de verweerder argumenten ingediend. Deze zijn op 19 januari doorgestuurd aan de opposant.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE (voorheen artikel 6quater, lid 1 van de BMW) een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2, punt b BMW): verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

14. Opposant voert aan dat de tekens zodanig overeenstemmen dat er verwarringsgevaar kan optreden. Bovendien is opposant van mening dat de diensten waarvoor inschrijving is verzocht soortgelijk zoniet identiek zijn aan die waarvoor het merk van verweerder is gedeponereerd. Opposant voert hiertoe kopieën van de internet sites van beide partijen bij waaruit dit zou blijken. Hij stelt daarenboven dat beide woorden de drie eerste letters gemeen hebben, uit het Latijn afkomstig zijn en dat het uitroepteken makkelijk voor een 'i' kan worden aanzien.

15. Verweerder betwist dat de merken overeenstemmend zijn. Het begrip VIVA stamt uit het Latijn en heeft nog steeds een betekenis in het Spaans en het Italiaans. Overeenstemming op auditief dan wel visueel gebied wordt bestreden. Het suffix -IUM maakt de klankinhoud anders. Ieder gevaar voor verwarring is uitgesloten.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

16. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

17. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

18. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

Verwarringsgevaar

19. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE (voorheen artikel 6quater, lid 1 BMW) 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, of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

20. Artikel 2.3, sub a en b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2, sub a en b BMW) 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 gedeponereerde 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”.

21. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, *Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, *Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges*, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, *Marca Mode/Adidas*, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, *Flügel-flesje*, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, *N-20060227-1*, 27 februari 2006).

Vergelijking van de diensten

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

23. De opposant baseert zich op alle diensten van ingeroepen recht 708867.

24. De oppositie is gericht tegen alle diensten van het betwiste depot.

25. Bij vergelijking van de diensten worden deze in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

OPPOSITIE GEBASEERD OP	OPPOSITIE GERICHT TEGEN
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.	Kl 41 Opvoeding; opleiding en cursussen; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten, waaronder dagactiviteiten.
Kl 44 Gezondheidszorg; diensten van verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen; diensten van medici; diensten van ziekenhuizen en sanatoria.	Kl 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen, ook in het kader van thuiszorg; diensten van gezondheidsinstellingen; advisering inzake medische zorgverlening; het verstrekken van informatie op het gebied van de gezondheidszorg, in het bijzonder over ziekten, verbandhoudende met (thuis)verpleging en lichamelijk en geestelijk welzijn; 24-uurs medische

	dienstverlening aan huis; medische gezinsverzorging; wijkverpleging en medische verzorging in het kader van thuiszorg; medische ouderenzorg; uitleen en verhuur van medische en verplegende materialen en instrumenten voor thuisverpleging (met uitzondering van verhuur van rolstoelen); kraamzorg, waaronder ouder- en kinderzorg; terminale thuiszorg.
Kl 45 Dienstverlening aan ouderen op het gebied van woonvoorzieningen in verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen en wooncomplexen.	Kl 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; assistentie op sociaal-maatschappelijk gebied in het kader van thuiszorg.

Klasse 41

26. De diensten van merk van opposant in klasse 41 zijn identiek aan deze van verweerder.

Klasse 44

27. *Medische diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen, ook in het kader van thuiszorg; diensten van gezondheidsinstellingen; 24-uurs medische dienstverlening aan huis; medische gezinsverzorging; wijkverpleging en medische verzorging in het kader van thuiszorg; medische ouderenzorg; kraamzorg, waaronder ouder- en kinderzorg; terminale thuiszorg* in klasse 44 van verweerder zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht van opposant.

28. Wat de diensten van verweerder *advisering inzake medische zorgverlening; het verstrekken van informatie op het gebied van de gezondheidszorg, in het bijzonder over ziekten, verbandhoudende met (thuis)verpleging en lichamelijk en geestelijk welzijn; uitleen en verhuur van medische en verplegende materialen en instrumenten voor thuisverpleging (met uitzondering van verhuur van rolstoelen)* betreft, is er ook sprake van soortgelijkheid. Deze diensten liggen immers in het verlengde van de diensten van medici en ziekenhuizen, deze zullen ook advies en informatie verschaffen betreffende hun diensten.

Klasse 45

29. Door de ruime formulering van de diensten van verweerder *Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen, alsook assistentie op sociaal-maatschappelijk gebied in het kader van thuiszorg* bestaat de mogelijkheid van soortgelijkheid. *De dienstverlening aan ouderen op het gebied van woonvoorzieningen in verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen en wooncomplexen* is immers een persoonlijke en maatschappelijke dienst verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

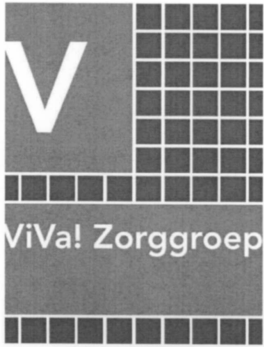
30. De diensten van beide tekens zijn dus deels identiek, deels soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (HvJEG, *Sabel-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

32. In de zaak *Matratzen Concord* wordt door het Hof het volgende overwogen: "*Het Gerecht heeft [...] terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd*" (HvJEG, *Matratzen Concord*, zaaknr. C-3/03 P, 28 april 2004, 32).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>VIVIUM ZORGGROEP</p>	

34. Het wordelement "ZORGGROEP" komt zowel in het merk als in het betwiste teken voor en is beschrijvend voor de diensten. Het wordt bovendien courant gebruikt. Bewijs daarvan is te vinden in de circa 385.000 hits die op deze term terug te vinden zijn via de internetzoekmachine GOOGLE. Deze term is niet het dominante bestanddeel van de tekens in kwestie.

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit twee woorden, te weten "VIVIUM" en "ZORGGROEP".

36. Het merk waartegen oppositie ingesteld wordt, is een gecombineerd woord- en beeldmerk. Dit woord- en beeldmerk bestaat uit één grote rechthoek, bestaande uit twee kleinere (lichtgrijze) rechthoeken

en vijftig (donkergrijze) vierkantjes. Links bovenaan bevindt zich de letter "V" in het wit. Naar onderen toe – over de hele breedte van de rechthoek – staan de woorden "VIVA!" en "ZORGGROEP", eveneens in het wit.

37. Het merk van opposant bestaat uit 15 karakters, terwijl het wordelement van het teken van verweerder uit 14 karakters bestaat. Bovendien is het tweede woord, hetgeen 9 karakters voor zijn rekening neemt, zoals hierboven reeds vermeld, in beide tekens hetzelfde. Voor wat betreft het eerste deel valt op dat ook de eerste drie letters van beide tekens identiek zijn. Het enige verschil in de wordelementen is aldus te vinden in de suffix "IUM" in het merk van opposant en de karakters "A!" in het teken van verweerder.

38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Echter zijn de figuratieve elementen in het teken van verweerder van dien aard dat bij de visuele beoordeling van de betrokken tekens opgeroepen totaalindruk een andere globale indruk geeft.

39. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel niet onverenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

40. In beide tekens is het laatste woord identiek. Op fonetisch vlak zal dit dan ook op dezelfde wijze worden uitgesproken.

41. Het dominante bestanddeel "VIVIUM" in het merk van opposant bestaat uit drie lettergrepen en wordt als [vivijum] uitgesproken. Het dominante bestanddeel in het betwiste teken "VIVA!" bestaat uit twee lettergrepen en wordt als [viva] uitgesproken. Het verschil in lengte van het dominante deel is auditief duidelijk aanwezig. Echter dient het Bureau bij de beoordeling het volledige merk in beschouwing te nemen. Het auditieve verschil in het midden van de merken is dan veel minder prominent aanwezig.

42. Beide woorden delen hetzelfde begin (de eerste lettergreep). De laatste klank bij het dominante bestanddeel van het merk van opposant is gesloten, terwijl deze bij het teken van verweerder open is, hetgeen bovendien wordt geaccentueerd door het uitroepingsteken.

43. De stelling van opposant dat het uitroepingsteken "!" makkelijk als een "i" kan gelezen worden, verandert niks aan de beoordeling, aangezien het teken van verweerder dan als [vivai] zou worden uitgesproken.

44. Bij (overwegend) verbale merken of merken waarbij het wordelement dominant is, is het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. Gezien de totale lengte en het identieke eind van het merk, zal het middenste gedeelte makkelijker aan de aandacht van het in aanmerking komend publiek ontsnappen.

45. De tekens zijn in fonetisch opzicht overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

46. Het woord "VIVIUM" in het ingeroepen recht verwijst naar het Latijn. Dit kan "samen" aanduiden, maar eveneens "leven". Zoals door verweerder zelf aangegeven stamt het begrip "VIVA" eveneens uit het Latijn en betekent dit "leve". Beide tekens liggen dus begripsmatig erg dicht bij elkaar. Waar men echter van het wordelement "VIVA" nog kan aannemen dat dit door het in aanmerking komend publiek zal worden begrepen (dit woord komt trouwens ook in deze betekenis in het Van Dale woordenboek voor), kan betwijfeld worden of het betrokken publiek de betekenis van "VIVIUM" zal begrijpen. Hoewel Latijn in de medische branche inderdaad – zoals verweerder opwerpt – erg vertrouwd is, bestaat het in aanmerking komend publiek van de diensten niet uit uitoefenaars van medische beroepen, maar voornamelijk uit zorgbehoevende personen.

47. Gezien het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat op begripsmatig vlak de tekens niet overeenstemmen.

Conclusie

48. De tekens stemmen op visueel en begripsmatig vlak niet overeen. Op fonetisch vlak zijn de tekens in hoge mate overeenstemmend.

C. Besluit

49. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

50. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In onderhavig geval bestaat het in aanmerking komend publiek van de diensten van opposant en verweerder uit zorgbehoevende personen en hun familieleden. De diensten hebben betrekking op zeer persoonlijke aspecten die ieder nauw aan het hart liggen. Als het op o.a. medische diensten, verzorging of woongelegenheden voor oudere familieleden aankomt zal men dus zeer aandachtig zijn bij het maken van een keuze uit de verschillende aanbieders van deze diensten.

52. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

53. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet tenminste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, 14 oktober 2003, *BASS*; arrest GEA, 3 maart 2004, *ZIRH*; arrest HvJEG, 12 januari 2006, *Picasso-Picaro*).

54. In casu is er sprake van een dergelijke begripsmatige betekenis, waardoor de fonetische overeenstemming geneutraliseerd kan worden.

55. De diensten zijn grotendeels identiek, dan wel soortgelijk. Verder is er geen visuele overeenstemming en slechts sprake van een fonetische overeenstemming, die bovendien geneutraliseerd wordt door de semantische betekenis van VIVA. Daarenboven zal het in aanmerking komend publiek van een meer dan gemiddeld aandachtsniveau zijn. Het Bureau is dan ook van mening dat er in casu geen sprake is van verwarringsgevaar.

IV BESLISSING

56. De oppositie wordt geheel afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

57. Oppositie met nummer 2000438 niet gegrond is.

58. De merkaanvraag voor alle diensten ingeschreven wordt.

59. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32 Uitvoeringsreglement (voorheen 6sexies, onder E BMW juncto artikel 52 lid 3 Uitvoeringsreglement), aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE (voorheen 6sexies, onder E van de BMW).

Den Haag, 31 juli 2007

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Willy Neys