



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001035
van 16 april 2009

Opposant: **Privazorg B.V.**
Hardwareweg 14
3821 BM Amersfoort
Nederland

Gemachtigde: **Octrooibureau Arnold & Siedsma**
Sweelinckplein 1
2517 GK 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht 1: Benelux inschrijving 597090



Ingeroepen recht 2: Benelux inschrijving 786423

PRIVAZORG

tegen

Verweerder: **Stichting Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen**
Catharijnesingel 39
3511 GC Utrecht
Nederland

Gemachtigde: **Joep Mens Trademark Company B.V.**
Antonlaan 560
3707 KD Zeist
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1120252

RVA ZORG

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 oktober 2006 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk RVA ZORG ingediend voor diensten in de klassen 35 en 44. Het depot is onder nummer 1120252 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 november 2006.

2. Op 25 januari 2007 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 597090, ingediend op 15 januari 1997 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41, van het merk:



- Benelux inschrijving 786423, ingediend op 13 juli 2005 voor diensten in de klassen 35, 36, 41, 43 en 44, van het woordmerk PRIVAZORG.

3. De opposant is houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en was oorspronkelijk gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten. In zijn argumenten heeft opposant echter aangegeven de oppositie, voor wat betreft het eerste ingeroepen recht, uitsluitend nog te baseren op de diensten in klasse 35.

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 26 januari 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 27 maart 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 april 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden en opposant daarbij een termijn gesteld tot en met 23 juni 2007 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Op 22 juni 2007 heeft opposant argumenten en stukken ter onderbouwing van de oppositie ingediend. Deze zijn op 27 juni 2007 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 augustus 2007 is gesteld om te reageren.

10. Op 22 augustus 2007 ontving het Bureau bericht van verweerder waarin hij aangaf in dit stadium van de procedure nog niet inhoudelijk op de argumenten van opposant te willen reageren, maar eerst om gebruiksbewijzen te vragen. Op 30 augustus 2007 heeft het Bureau opposant verzocht om gebruiksbewijzen in te dienen voor het eerste ingeroepen recht, aangezien het tweede ingeroepen recht niet gebruiksplichtig was, en hem daarvoor een termijn gesteld tot en met 30 oktober 2007.

11. Op 29 oktober 2007 heeft opposant de gevraagde gebruiksbewijzen ingediend. Het Bureau heeft deze op 2 november 2007 doorgestuurd aan verweerder, hem daarbij een termijn stellend tot en met 2 januari 2008 om te reageren op de bewijzen van gebruik en op de door opposant ingediende argumenten.

12. Op 2 januari 2008 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze is op 9 januari 2008 aan opposant gezonden.

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

14. Het Bureau is van mening 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 bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de laatste zes letters ("VAZORG") identiek zijn en alle letters van het betwiste teken identiek en in dezelfde volgorde voorkomen in de ingeroepen rechten. Het enige verschil is de beginletter "P" en de extra "l" tussen de "R" en de "V" in de merken van opposant. Opposant stelt dat hieruit voortvloeit dat de merken en het teken zowel visueel als auditief in hoge mate overeenstemmen.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten (zie ook supra, punt 4) stelt opposant dat deze identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn.

18. Het in aanmerking komend publiek is volgens opposant niet alleen de particulier die maatschappelijke hulp of verzorging nodig heeft, maar ook bijvoorbeeld gemeenten, andere zorginstellingen en ziekenhuizen. Ook het deskundige publiek neemt echter naar mening van opposant vaak oppervlakkig kennis van merken en zal dus door de overeenkomstige totaalindrukken in verwarring kunnen raken.

19. Daar komt volgens opposant bij dat het merk PRIVAZORG van nature een sterke onderscheidingskracht heeft, waardoor er eerder verwarringsgevaar moet worden aangenomen.

20. Opposant verzoekt het Bureau dan ook om te beslissen dat de oppositie gegrond is en het betwiste Benelux depot niet in te schrijven.

21. Zoals reeds opgemerkt (supra, punt 11) heeft opposant bewijzen van gebruik van het eerste ingeroepen recht ingediend. Hierop zal hierna (punt 42) worden ingegaan.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder stelt om te beginnen dat de door opposant ingediende gebruiksbewijzen niet voldoende aantonen dat normaal gebruik heeft plaatsgevonden, waardoor het eerste ingeroepen recht niet meer als basis voor deze oppositie kan dienen.

23. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten voert verweerder aan dat, hoewel beide partijen actief zijn op het gebied van de zorg, de diensten toch verschillend zijn doordat het merk van opposant, PRIVAZORG, met name gericht is op thuiszorg en het merk van verweerder, RVA ZORG, met name gericht is op beoordeling van dienstverlening door ziekenhuizen. De desbetreffende diensten verschillen dus in hun essentie vanwege beschrijving, oorsprong en eigenschappen zodanig van elkaar dat volgens verweerder niet kan worden gesteld dat sprake zou zijn van soortgelijke dienstverlening.

24. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat het woord "zorg" beschrijvend is en dus met name PRIVA en RVA moeten worden vergeleken. Nu de eerste letters verschillend zijn wordt de visuele gelijkenis, voor zover die er al mocht zijn, weggenomen. Ook auditief stemmen merk en teken naar mening van verweerder niet overeen. PRIVA wordt immers uitgesproken als een vloeiend woord ("prie-vaa") en RVA als afkorting ("er-vee-aa"), waardoor juist het eerste en onderscheidende deel fonetisch afwijkt. Afgezien van het beschrijvende woord "zorg" hebben merken en teken geen begripsmatige betekenis. Er is dus volgens verweerder geen sprake van auditieve, visuele of begripsmatige overeenstemming.

25. Verweerder concludeert dat, aangezien de tekens niet overeenstemmen en de diensten niet soortgelijk zijn, er geen gevaar voor verwarring is. Hij meent dan ook dat de oppositie moet worden afgewezen en verzoekt om inschrijving van het betwiste depot.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

27. 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.”

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

A.1. Vergelijking van de tekens

29. Het Bureau zal in eerste instantie overgaan tot de vergelijking van het niet-gebruiksplichtige merk (het tweede ingeroepen recht) en het teken van verweerder.

30. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

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.

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:

PRIVAZORG	RVA ZORG
-----------	----------

Begripsmatige vergelijking

34. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (HvJEG, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald). Dit neemt echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (GEA, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

35. Het woord “zorg” heeft een duidelijke en ten opzichte van de betreffende diensten concrete en beschrijvende betekenis. Merk en teken zullen dus, hoewel het ingeroepen recht uit één woord bestaat, worden opgevat als samenstelling van respectievelijk de woorden PRIVA en ZORG en de woorden RVA en ZORG. Gezien de beschrijvende betekenis is ZORG in merk en teken niet het dominerende en onderscheidende bestanddeel.

36. PRIVA en RVA hebben in geen van de in de Benelux begrepen talen een betekenis, zodat begripsmatige overeenstemming niet aan de orde is.

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van 9 letters: PRIVAZORG. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden van resp. 3 en 4 letters: RVA ZORG. Zoals reeds vastgesteld is het eerste deel van merk en teken het onderscheidende en dominerende bestanddeel. Daarbij komt dat het eerste deel over het algemeen sowieso de meeste aandacht trekt (GEA, MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

38. Het ingeroepen recht heeft op de eerste en derde positie een letter extra, hetgeen duidelijk in het oog springt. Merk en teken zijn dus in hun totaalindruk op visueel vlak niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

39. Ook op auditief vlak geldt dat het eerste deel van een teken over het algemeen de meeste aandacht trekt en in casu bovendien dominant is. PRIVA zal worden uitgesproken als woord van twee lettergrepen en RVA als een afkorting waarbij de drie letters afzonderlijk worden uitgesproken. Dit levert een totaal ander klankbeeld op en maakt, niettegenstaande het feit dat het woord “zorg” uiteraard identiek is, dat de auditieve totaalindruk van merk en teken niet overeenstemt.

Conclusie

40. De tekens zijn visueel en auditief niet overeenstemmend. Op begripsmatig vlak hebben merk en teken als geheel geen betekenis, waardoor dit voor de verdere beoordeling geen rol speelt.

41. Deze conclusie is voor wat betreft het eerste ingeroepen recht niet anders. Auditief en begripsmatig is dit immers hetzelfde als het tweede ingeroepen recht en is er dus evenmin sprake van overeenstemming. Visueel is dat er ook niet, aangezien de beeldelementen de visuele verschillen alleen maar groter maken en het gebruik van hoofd- en kleine letters nog meer maakt dat Priva, anders dan RVA, niet als afkorting maar als woord zal worden beschouwd.

A.2. Gebruiksbewijzen en vergelijking van de waren en diensten

42. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de beoordeling van de ingediende bewijzen van gebruik en de vergelijking van de diensten achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook indien deze bewijzen slagen en ook al zouden de diensten identiek zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

43. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 35 Administratieve diensten, boekhoudkundige diensten in verband met privatisering van sociaal-maatschappelijke dienstverlening, onder meer op het gebied van thuiszorg. (Benelux inschrijving 597090)</p> <p>KI 35 Administratieve diensten, boekhoudkundige diensten in verband met privatisering van sociaal-maatschappelijke dienstverlening, onder meer op het gebied van thuiszorg; bemiddeling in commerciële zaken bij het verhandelen van verpleegkundige producten, verpleegartikelen, medische producten, toestellen, zorgmiddelen en hulpmiddelen, orthopedische instrumenten en hulpmiddelen, rolstoelen en dergelijke vervoermiddelen, alsmede het bijeenbrengen van voornoemde producten (uitgezonderd transport daarvan) opdat consumenten hieruit een keuze kunnen maken en kopen; administratieve diensten; het administratief behandelen en afwikkelen van aanvragen voor zorgverlening, tevens bij het verwijzen naar interne c.q. externe zorgaanbieders; administratieve en secretariële diensten en andere dergelijke bemiddeling in commerciële zaken bij het afsluiten van contracten; bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering, onder andere ten behoeve van organisaties die zich bezig houden met zorgverlening; marktonderzoek en -analyse ten doel hebbende het vaststellen van de behoeftes aan en de mogelijkheden van diverse vormen van zorgverlening; (bemiddelen bij) het uitzenden van personeel, huishoudelijk, verzorgend en verplegend; het voeren van zakelijk overleg met zorgaanbieders teneinde de benodigde zorgverlening op medisch en verpleegkundig gebied te waarborgen (voor commerciële doeleinden). (Benelux inschrijving 786423)</p>	<p>KI 35 Zakelijke administratie; administratieve diensten; het administreren van gegevens omtrent de kwaliteit van dienstverlening in ziekenhuizen.</p>
<p>KI 36 Verzekeringen, financiële zaken in verband met privatisering van sociaal-maatschappelijke dienstverlening, onder meer op het gebied van thuiszorg. (Benelux inschrijving 786423)</p>	

<p>KI 41 Onderwijs/opleidingen in verband met privatisering van sociaal- maatschappelijke dienstverlening, onder meer op het gebied van thuiszorg; opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve, educatieve en culturele activiteiten; het organiseren van trainingen, cursussen, opleidingen, seminars, lezingen en workshops, in het bijzonder op het gebied van (thuis)verpleging, (thuis)verzorging en gezondheidszorg; het publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken, tijdschriften, magazines, brochures, persberichten, folders en andere dergelijke werken, al dan niet via Internet, met name op het gebied van (thuis)verpleging, (thuis)verzorging en gezondheidszorg; zwangerschapsgymnastiek en - yoga. <i>(Benelux inschrijving 786423)</i></p>	
<p>KI 43 Bereiden van maaltijden (restauratie). <i>(Benelux inschrijving 786423)</i></p>	
<p>KI 44 Uitleenen en verhuur van materiaal (medisch en/of verplegend) voor thuisverpleging en -verzorging; dienstverlening op het gebied van (thuis)verzorging en -verpleging (hygiëne en gezondheidszorg); verpleegen/of verzorgende werkzaamheden in het kader van thuiszorg (hygiëne en gezondheidszorg); het verstrekken van inlichtingen over ziekten, gezondheid, (thuis)verzorging en -verpleging en andere informatie inzake gezondheidszorg en lichamelijk en geestelijk welzijn; advisering op medisch en paramedisch gebied; diensten op het gebied van gezondheidszorg, waaronder verpleging, ook in het kader van gezins- en bejaardenverzorging; diensten van ziekenhuizen; verpleging, medische verzorging en fysiotherapie aan bejaarden en minder validen, zowel in tehuizen als thuis; medische en paramedische verzorging; ziekenverzorging; 24-uurs medische hulpverlening aan huis; medische gezinsverzorging; kraamzorg; medische ouder- en kindverzorging; terminale medische thuiszorg; medische advisering over voorzieningen en aanpassingen ten behoeve van de (thuis)verzorging en (thuis)verpleging; advisering op het gebied van voeding en diëten. <i>(Benelux inschrijving 786423)</i></p>	<p>KI 44 Het geven van kwaliteitsadviezen aan ziekenhuizen; het verrichten van kwaliteitsonderzoeken (kwaliteitsscans) in ziekenhuizen; auditen (op kwaliteit doorlichten) van ziekenhuizen; het verzorgen van de accreditatie van ziekenhuizen indien deze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.</p>

A.3. Overige relevante factoren

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEG, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het Bureau kan de mening van opposant over het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek niet delen. Niet alleen geldt dat de diensten grotendeels op een deskundig publiek (de zorgsector) zijn gericht, maar ook voor diensten die op eindconsumenten (zorgbehoevenden en hun familie en naasten) zijn gericht, geldt dat deze een belangrijke impact op hun leven en dagelijks functioneren kunnen hebben en zij dus meer dan gemiddeld aandachtig zullen zijn bij het maken van een keuze uit de verschillende aanbieders ervan (oppositiebeslissing BBIE, ViVa! Zorggroep, 2000438, 31 juli 2007).

B. Conclusie

45. De merken en het teken stemmen noch visueel, noch auditief, noch begripsmatig overeen. Er kan dus geen gevaar voor verwarring bestaan, hetgeen temeer geldt omdat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek verhoogd is. Om redenen van proceseconomie heeft het Bureau de bewijzen van gebruik niet onderzocht en de vergelijking van de diensten achterwege gelaten.

IV. BESLUIT

46. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

47. De oppositie met nummer 2001035 niet gegrond is.

48. Het Benelux depot met nummer 1120252 wordt ingeschreven.

49. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 16 april 2009

Pieter Veeze <i>(rapporteur)</i>	Saskia Smits	Diter Wuytens
Administratieve behandelaar: Willy Neys		