

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002927
van 30 september 2009

Opposant: “Stichting IZZ”
Wijchenseweg 20
6537 TL Nijmegen
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Postbus 30177
3001 DD Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1:  (Benelux inschrijving 757527)

Ingeroepen recht 2: IZZ (Benelux inschrijving 757371)

Ingeroepen recht 3: IZZ Zorg voor de zorg (Benelux inschrijving 757370)

tegen

Verweerder: **Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.**
Spaklerweg 4
1096 BA Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **HOUTHOFF BURUMA**
Gustav Mahlerplein 50
Postbus 75505
1070 AM Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: IZIO (Benelux depot 1154026)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 februari 2008 heeft verweerder voor diensten in klasse 36 een Benelux depot verricht van het woordmerk IZIO. Dit depot is onder nummer 1154026 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 maart 2008.

2. Op 30 mei 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere Benelux merken:

- het gecombineerd woord-/beeldmerk met als nummer 757527, ingediend op 1 juli 2004 en ingeschreven op 10 november 2004 voor diensten in de klassen 36, 44 en 45:



- het zuiver woordmerk IZZ, ingediend op 22 juni 2004 en ingeschreven op 10 november 2004 onder het nummer 757371 voor diensten in de klassen 36, 44 en 45;
 - het zuiver woordmerk IZZ Zorg voor de zorg, ingediend op 22 juni 2004 en ingeschreven op 10 november 2004 onder het nummer 757370 voor diensten in de klassen 36, 44 en 45.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en 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 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 10 juni 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 augustus 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 21 augustus 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 21 oktober 2008 om argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 21 oktober 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 31 oktober 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 31 december 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. De nieuwe gemachtigde van verweerder heeft op 10 december 2008 gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft de tussenkomst van deze nieuwe gemachtigde, alsook de inhoudelijke reactie aan opposant doorgezonden op 18 december 2008.

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

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 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 opposant

14. Opposant is van mening dat de diensten van het bestreden teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan de diensten van de merken van opposant.

15. Met betrekking tot de tekens stelt opposant dat de eerste twee letters van merk en teken identiek zijn. Dit heeft volgens hem tot gevolg dat het merk van opposant auditief volledig vervat zit in het teken van verweerder. Daarnaast is opposant van mening dat de woorden IZZ en IZIO qua klank sterk op elkaar lijken.

16. Op visueel vlak meent opposant dat er sprake is van zeer grote overeenstemming. Zo betreft het beide korte woorden en is er slechts sprake van één letter verschil. Het dominerende bestanddeel is naar oordeel van opposant het voorvoegsel IZ. Zo zou het laatste gedeelte van het teken kunnen verwijzen naar de aanduiding "in oprichting".

17. Begripsmatig hebben merk noch teken volgens opposant een specifieke betekenis.

18. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en het depot van verweerder te weigeren. Tevens vraagt opposant het Bureau de verweerder in de kosten te verwijzing overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder voert aan dat zijn teken is tot stand gekomen met behulp van een daartoe gespecialiseerd bureau en hij een handelsnaam- en merkonderzoek naar overeenstemmende namen heeft laten uitvoeren waaruit geen bezwaren naar voren kwamen. Het element "IZI" klinkt als "easy" en staat voor gemakkelijk. De kernwaarde internet vindt zijn weerslag in de letter "i" en het element ".nl". Het element "io" klinkt als "yo!", hetgeen het teken een positieve en jeugdige uitstraling en klank geeft.

20. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht een kort merk is; een afkorting. Dergelijke merken hebben volgens verweerder van huis uit een beperkt onderscheidend vermogen.

21. Met betrekking tot de visuele vergelijking van de tekens stelt verweerder dat de ingeroepen woordmerken zeer gering overeenstemmen met het bestreden teken. Dit geldt in versterkte mate voor het ingeroepen beeldmerk, zo meent verweerder. Immers ontstaat hierdoor nog meer verschil.

22. Op auditief vlak is de overeenstemming beperkt tot de eerste "i"-klank en derhalve verwaarloosbaar, aldus verweerder.

23. Het merk heeft volgens verweerder geen betekenis. Dit geldt volgens hem niet voor het bestreden teken en verwijst naar hetgeen hij hiervoor reeds heeft gezegd (zie supra, 19). Begripsmatig stemmen de tekens derhalve geenszins overeen, aldus verweerder.

24. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de diensten is het volgens verweerder relevant dat IZIO uitsluitend via internet en op heel eenvoudige en goedkope wijze, een bundeling schadeverzekeringen aanbiedt, terwijl opposant een zorgverzekeraar is in de meer traditionele zin.

25. Voorts argumenteert verweerder dat de hypotheek, kredietverlening en financiële diensten met betrekking tot sparen niet overeenstemmen met de diensten van opposant, althans waarvoor hij zijn merken gebruikt.

26. Het aandachtsniveau van het publiek dat een verzekering afsluit is hoog, aldus verweerder.

27. Verder is de huisstijl van verweerder heel anders dan van opposant, stelt verweerder. Ook de stelling van opposant dat "io" op "in oprichting" zou slaan vindt verweerder ver gezocht en van erg gering commercieel inzicht getuigen van opposant.

28. Verweerder concludeert dan ook dat de oppositie dient te worden afgewezen met veroordeling van opposant in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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."

31. 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 (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).

Vergelijking van de tekens

32. 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).

33. 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.

34. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan kan 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 gezien, hoe de

verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

- *Ingeroepen recht B 757371*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
IZZ	IZIO

Begripsmatige vergelijking

36. Noch het teken van verweerder, noch het merk van opposant hebben voor het in aanmerking komend publiek een vaststaande betekenis.

37. Het argument van opposant dat de lettercombinatie "io" door het publiek zal worden opgevat als de afkorting voor "in oprichting" kan niet gevolgd worden. Het Bureau is van oordeel dat het publiek het teken in zijn geheel zal beschouwen en hieraan geen vaststaande betekenis zal toedichten.

38. Aangezien geen van beide tekens een vaststaande betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek, speelt de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling van deze oppositie geen rol meer.

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit drie letters, IZZ.

40. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters, IZIO.

41. De eerste twee letters van merk en teken zijn identiek. De overige letters verschillen. Zo bevat het merk een tweede keer de letter Z, terwijl in het bestreden teken de letters "IO" weergegeven worden.

42. Hoewel in beginsel de aandacht van het publiek naar het begin van een merk zal gaan (zie in die zin GEA, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), zullen de verschillen in kortere merken sneller opvallen. In casu zijn enkel de eerste twee letters identiek. Verder verschillen de tekens in lengte en zijn alle overige letters verschillend.

43. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het totaalbeeld van de tekens in visueel opzicht in geringe mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

44. Zoals hiervoor reeds gesteld delen merk en teken dezelfde eerste twee letters. Op auditief vlak zal echter de uitspraak van merk en teken enkel voor wat de eerste letter betreft identiek zijn. Immers zal het merk van opposant opgevat worden als een afkorting en zal het letter voor letter worden uitgesproken als [I / Z / Z].


45. Het teken van verweerder daarentegen zal voluit worden uitgesproken. De klank van de letter z is hierdoor dus anders.

46. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens in slechts geringe mate overeenstemt.

Conclusie

47. Het Bureau is van oordeel dat de door de tekens opgewekte totaalindruk op visueel en auditief vlak in geringe mate overeenstemt. Begripsmatig hebben merk en teken geen vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling geen rol speelt.

- *Ingeroepen recht B 757370 en B 757527*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	IZIO
IZZ Zorg voor de zorg	

48. Voor wat betreft het ingeroepen gecombineerd woord-/beeldmerk, kan korthedshalve verwezen worden naar hetgeen hierboven reeds werd gezegd. Immers zorgt het beeldelement in het ingeroepen recht enkel voor een nog geringere mate van overeenstemming op visueel vlak tussen merk en teken.

49. Inzake het ingeroepen woordmerk, kan eveneens verwezen worden naar hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot het woordmerk IZZ. Immers zal het publiek de slogan “Zorg voor de zorg” opvatten als een beschrijvende en niet onderscheidende slogan. Het publiek zal immers over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is hier dus niet anders. Het dominante element in het ingeroepen recht is IZZ.

50. Ook voor deze twee ingeroepen rechten geldt dus dat het Bureau van oordeel is dat de door de tekens opgewekte totaalindruk op visueel en auditief vlak in geringe mate overeenstemt. Begripsmatig

hebben merk en teken geen vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling geen rol speelt.

Vergelijking van de diensten

51. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

52. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

53. Het argument van verweerder betreffende het werkelijke gebruik van merk en teken (zie supra, 24), kan niet in overweging genomen worden voorzover dit niet duidelijk blijkt uit de registergegevens.

54. De diensten van de drie ingeroepen rechten zijn identiek en zullen hieronder dan ook gezamenlijk behandeld worden.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.	Kl 36 Verzekeringen; hypotheke; kredietverlening; financiële diensten met betrekking tot sparen.
Kl 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen.	
Kl 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.	

55. De dienst “verzekeringen” komt *expressis verbis* voor in de dienstenopgave in klasse 36 van opposant en is hierdoor identiek.

56. De diensten “kredietverlening” en “financiële diensten met betrekking tot sparen” zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de dienst “financiële zaken”. Immers kunnen de diensten van verweerder vallen onder de meer algemene noemer van de dienst “financiële zaken” van opposant. Tevens, voor zover deze niet onder deze algemene noemer vallen, zijn deze sterk soortgelijk hieraan, aangezien kredietverlening tot gevolg heeft dat een zekere som geld ter beschikking wordt gesteld van een persoon of een onderneming. Bovendien worden deze diensten door veelal dezelfde verstrekkers verleend.

57. De dienst "hypotheken" is soortgelijk aan de diensten "verzekeringen" en "makelaardij in onroerende goederen". Bij de aankoop van een onroerend goed zal niet alleen vaak een hypotheek moeten worden afgesloten, maar tevens ook een aantal verzekeringen, denk hierbij aan de opstalverzekering of een levensverzekering in het kader van de hypotheek. Hierdoor is er minstens sprake van complementariteit. Bovendien is het gebruikelijk dat een makelaar in onroerende goederen of een immobiënagentschap bij het aan- en verkopen van een huis aan zijn cliënten ook zal bemiddelen bij het afsluiten van een hypotheek en de taxatie zal verrichten die noodzakelijk is voor een dergelijke hypotheek.

58. De diensten van verweerder zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van opposant.

B. Overige relevante factoren

59. Dat verweerder een voorafgaand onderzoek heeft laten uitvoeren en zijn gedeponeerd teken tot stand is gekomen door tussenkomst van een gespecialiseerd bureau (zie supra, punt 19) is niet relevant voor de beoordeling door het Bureau of er sprake is van gevaar voor verwarring in hoofde van het in aanmerking komend publiek.

60. Het argument van verweerder dat de diensten niet soortgelijk zijn, althans niet voor wat de diensten betreft waarvoor opposant zijn merk gebruikt (zie supra, punt 25), kan in onderhavige oppositie geen rol spelen. Immers zijn de ingeroepen rechten nog niet gebruikspflichtig, waardoor het Bureau enkel rekening kan houden met de diensten zoals opgenomen in het register bij de respectievelijke inschrijvingen.

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

62. 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).

63. 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het diensten die zich richten tot eenieder. Het betreft echter geen alledaagse aankopen, maar diensten met een grote impact op iemands financiële situatie, waardoor men mag uitgaan van een verhoogd aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek.

64. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die, hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe

onderscheidingskracht (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). In casu werd geen bekendheid op de markt ingeroepen of aangetoond, evenwel beschikt het ingeroepen recht over een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

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

C. Conclusie

66. De diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk. De tekens zijn visueel en auditief in geringe mate overeenstemmend. Begripsmatig hebben ze geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek. De beperkte overeenkomsten tussen de tekens wegen, mede door het verhoogde aandachtsniveau van het publiek, niet op tegen de verschillen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er in onderhavig geval geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

67. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

68. De oppositie met nummer 2002927 niet gegrond is.

69. Het Benelux depot met nummer 1154026 ingeschreven wordt.

70. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de 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, 30 september 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Guy Abrams