



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004610

van 6 oktober 2010

Opposant: **KZN Holding, Besloten Vennootschap**

Laan van Alkemade 64
2341 LK Oegstgeest
Nederland

Gemachtigde: **St. Center Tone Consultancy**

Postbus 12063
3004 GB Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: Benelux inschrijving 862509

KZN

Ingeroepen recht 2: Benelux inschrijving 862803



tegen

Verweerder: **Kenniscentrum Zorg Nederland B.V.**

Professor Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**

Postbus 30177
3001 DD Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1184478

KZN

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 juli 2009 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 42 en 44 een Benelux depot ingediend van het woordmerk KZN. Dit depot is onder nummer 1184478 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 augustus 2009.
2. Op 16 oktober 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 862509 van het woordmerk KZN, ingediend op 29 april 2009 en ingeschreven op 10 augustus 2009, voor diensten in de klassen 35 en 36;
 - Benelux inschrijving 862803, ingediend op 29 april 2009 en ingeschreven op 10 augustus 2009, voor diensten in de klassen 35 en 36 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen alle waren en 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 en is ter kennis gebracht van de partijen op 29 oktober 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 december 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 8 januari 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 8 maart 2010 om zijn argumenten en stukken in te dienen.
9. Op 1 maart 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze laatste zijn op 3 maart 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden. Hierbij heeft het Bureau aan verweerder een termijn tot en met 3 mei 2010 gegeven om een reactie in te dienen.
10. De verweerder diende op 29 april 2010 zijn reactie in. Tevens diende hij dezelfde dag een warenbeperking in bij het Bureau. Deze reactie, alsook de mededeling inzake de warenbeperking, zijn door het Bureau aan opposant gezonden op 6 mei 2010.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 van opposant

17. Opposant gaat in eerste instantie in op de werkelijke activiteiten van beide partijen en concludeert hierbij dat ze beide dienstverlenende bedrijven zijn, waarbij het met name gaat om advisering. Daarnaast is bij beide bedrijven sprake van een link met de zorgsector. Op grond hiervan zal er dus snel sprake zijn van verwarring, aldus nog opposant. Hij dient bovendien een stuk in waaruit moet blijken dat er in de praktijk reeds verwarring is opgetreden.

18. In visueel opzicht acht opposant de tekens identiek voor wat betreft de woordmerken en overeenstemmend voor wat betreft het ingeroepen beeldmerk. Fonetisch zijn ze identiek, aldus opposant. Op begripsmatig vlak stelt opposant dat beide partijen KZN gebruiken als afkorting. Het merk van opposant staat voor Kwaliteit, Zorgplicht, Neutraliteit en de verweerder heeft KZN gedeponeed als afkorting voor Kenniscentrum Zorg Nederland. Als men een vergelijking maakt tussen de verschillende begrippen dan is opposant van oordeel dat ze begripsmatig overeenstemmen.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de omschrijvingen weliswaar niet identiek zijn, maar wel overeenstemmen. Uiteindelijk komt de gehele opsomming neer op administratieve diensten. Klasse 16 is hierbij een aanvullende klasse en de diensten in klasse 42 worden uiteraard gedaan als voorbereiding op het advies, aldus opposant. Het verstrekken van informatie in klasse 44 hangt eveneens samen met de administratieve diensten. Hij concludeert dan ook dat de klassen identiek en soortgelijk, dan wel complementair zijn.

20. Opposant verzoekt de oppositie in zijn geheel toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder wijst er in eerste instantie op een warenbeperking te hebben doorgevoerd voor de identieke omschrijvingen en tevens voor wat betreft "bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering". Verder is een specificatie toegevoegd aan het einde van de klassen 35 en 44.

22. Inzake de werkelijke activiteiten van partijen stelt verweerder dat hij niet actief is op het gebied van administratieve dienstverlening, detachering en advisering, maar op het gebied van benchmarking.

Tevens dient verweerder stukken in waaruit moet blijken dat beide ondernemingen niet dezelfde klantengroep bedienen.

23. Als men de waren- en dienstenomschrijving van de tekens met elkaar vergelijkt, dient er volgens verweerder geconcludeerd te worden dat er van soortgelijkheid geen sprake is en dat ze ook op geen enkele wijze concurreren met elkaar.

24. Dat de tekens identiek zijn, maakt nog niet dat er sprake is van gevaar voor verwarring, aldus verweerder. Hij verwijst hiervoor naar een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau.

25. Fonetisch en visueel zijn de tekens identiek, maar de begripsmatige vergelijking van opposant is volgens verweerder onzinnig omdat de afkortingen geen begripsmatige betekenis hebben. De toelichting van opposant heeft betrekking op gebruik van de tekens in de praktijk en de lading die opposant aan het teken lijkt te willen geven. Voor zover zoiets al mogelijk mocht zijn, speelt dit in deze oppositieprocedure geen rol, aldus nog verweerder.

26. Verder stelt verweerder nog dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek verhoogd is en het ingeroepen recht, daar het een afkorting betreft, een gering onderscheidend vermogen heeft.

27. Met betrekking tot de ingediende stukken stelt verweerder onder andere nog dat deze gezinszins aantonen dat er sprake is van merkenrechtelijke verwarring.

28. Hoewel de tekens weliswaar overeenstemmen zijn de waren en diensten niet soortgelijk, waardoor verweerder van oordeel is dat het publiek niet kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en er dus ook geen sprake zal zijn van gevaar voor verwarring. Derhalve verzoekt hij de oppositie af te wijzen en het depot in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. 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 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 (HvJEU, 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; 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 (HvJEU, 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 te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KZN	KZN

35. De tekens zijn identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

36. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

37. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, rekening houdend met door verweerder aangebrachte beperking.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 16 Drukwerken; tijdschriften en andere periodieken.
KI 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden van personeel.	KI 35 Marktbewerking, -onderzoek en -analyse; het opzetten van databestanden; het verzamelen, classificeren, ordenen, actualiseren van gegevens ten behoeve van databases bevattende resultaten van benchmark activiteiten; publiciteit; opstellen en verwerken van statistieken; het verzamelen en opslaan van gegevens; advisering inzake voornoemde diensten; opzetten, beheren, up to date houden van databases bevattende gegevens; het verzamelen van gegevens ten behoeve van vergelijkend onderzoek op basis van behandel-effecten en het beschikbaar stellen van deze gegevens; alle voornoemde diensten met betrekking tot de gezondheidszorg.
KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.	
	KI 42 Wetenschappelijk onderzoek en analyse, waaronder het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar de activiteiten, kennis, competenties en behandel-effecten van zorginstellingen, en het verrichten van onderzoeken naar de werkwijze van zorginstellingen; diensten met betrekking tot accreditering en certificering van producten en/of diensten; advisering voor voornoemde diensten; wetenschappelijk vergelijkend onderzoek; wetenschappelijk vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van diensten o.a. op het gebied van behandel-effecten; opstellen en toetsen van normen, certificatiecriteria en beoordelingsrichtlijnen; opstellen van deskundigenrapporten; uitvoeren van controles op compleetheid en betrouwbaarheid van (aangeleverde) data; het toetsen van diensten en systemen aan certificatiecriteria; houden van toezicht op de kwaliteit van diensten van derden alsmede het verstrekken van certificaten aan deze derden; opstellen en afgifte van kwaliteitsverklaringen; begeleiden en coördineren van normalisatie-activiteiten, waaronder het opstellen van regels (normen) alsmede het houden van toezicht op de naleving ervan; alle voornoemde diensten met betrekking tot de gezondheidszorg.

	Kl 44 Het verstrekken van informatie inzake de behandel-effecten voor verschillende patiënten/ diagnoses; het verrichten van onderzoeken naar de effecten, werkwijze, activiteiten, kennis en competenties ten aanzien van behandel-effecten in de zorg; het opzetten, ontwikkelen, beheren van een kenniscentrum ten behoeve van de zorg (medische informatieve dienstverlening); alle voornoemde diensten met betrekking tot de gezondheidszorg.
--	--

Klasse 16

38. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

39. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEA, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

40. Het Bureau is van oordeel dat de diensten in de klassen 35 en 36 van opposant niet soortgelijk zijn aan de waren in klasse 16 van het bestreden teken. Het is namelijk niet omdat er bij het leveren van diensten in de klassen 35 en 36 soms ook reclame of inlichtingen voor deze diensten worden verschaft in folders of andere vormen van drukwerk dat deze diensten hierdoor soortgelijk zullen zijn aan de waren in klasse 16. Immers bestaat er geen noodzakelijk verband tussen deze diensten en de waren van verweerder in klasse 16, zodat er geen sprake is van complementariteit en de consument aan deze waren en diensten geen zelfde herkomst zal toedichten.

Klasse 35

41. De diensten "het opzetten van databestanden; het verzamelen, classificeren, ordenen, actualiseren van gegevens ten behoeve van databases bevattende resultaten van benchmark activiteiten; opstellen en verwerken van statistieken; het verzamelen en opslaan van gegevens; opzetten, beheren, up to date houden van databases bevattende gegevens; het verzamelen van gegevens ten behoeve van vergelijkend onderzoek op basis van behandel-effecten en het beschikbaar stellen van deze gegevens; alle voornoemde diensten met betrekking tot de gezondheidszorg" zijn administratieve diensten die door ondernemingen aan derden kunnen worden geleverd. Hierdoor is er sprake van een identiteit, dan wel minstens sterke soortgelijkheid tussen deze diensten en de "administratieve diensten" waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Immers kunnen de meer specifieke diensten van verweerder onder de ruimere noemer van de diensten van opposant vallen of in het kader hiervan geleverd worden.

42. Voor wat betreft de “advisering inzake marktwerking, -onderzoek en -analyse; het opzetten van databestanden; het verzamelen, classificeren, ordenen, actualiseren van gegevens ten behoeve van databases bevattende resultaten van benchmark activiteiten; opstellen en verwerken van statistieken; het verzamelen en opslaan van gegevens”, dient opgemerkt dat advisering veelal ook door dezelfde ondernemingen wordt geleverd als de verleners van de daaraan onderliggende dienst. Deze ondernemingen zijn immers het best geplaatst om op dat vlak te adviseren. Echter betreft het hier naar hun aard geen louter administratieve diensten meer, maar is er eerder sprake van complementariteit, aangezien het verstrekken van advies nu eenmaal een standaard voorpost is in het totaalpakket van een dienst die men aanbiedt. Hierdoor is er naar oordeel van het Bureau dus sprake van een lichte mate van soortgelijkheid met de administratieve diensten van opposant.

43. De diensten “marktwerking, -onderzoek en –analyse; publiciteit; alle voornoemde diensten met betrekking tot de gezondheidszorg” zijn niet soortgelijk aan enige dienst van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn commerciële activiteiten ook publiciteit maken voor deze activiteiten en wellicht ook eens een marktonderzoek uitvoeren, dan wel laten uitvoeren, echter zijn deze diensten hierdoor nog niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten immers nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klassen 42 en 44

44. De diensten in de klassen 42 en 44 van het bestreden teken zijn alle technische of wetenschappelijke diensten die geen uitstaans hebben met de diensten van opposant. Hun aard, en bestemming is geheel anders en evenmin zijn zij complementair of concurrerend aan elkaar.

Conclusie

45. Een deel van de diensten van het bestreden is licht soortgelijk, een deel is identiek of toch minstens sterk soortgelijk en tenslotte is een ander deel niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

46. 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.

47. 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, beide reeds geciteerd). De tekens zijn identiek waardoor er in casu sprake zal zijn van compensatie van de diensten die slechts in lichte mate soortgelijk zijn.

48. 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, reeds geciteerd). Op basis van de gehanteerde waren- en

dienstenlijst kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek inzake de diensten die soortgelijk zijn geacht. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook uitgegaan worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

49. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie en de bekendheid niet werd ingeroepen.

B. Overige factoren

50. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie supra, 17 en 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en de diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de verzochte gebruiksbejizen.

51. Inzake de stukken die door opposant werden ingediend om aan te tonen dat er in werkelijkheid al verwarring is opgetreden (zie supra, punten 17 en 27), dient opgemerkt te worden dat de toets die het Bureau moet doen bij een oppositie, niet het toetsen is van al dan niet daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar op basis van de geldende rechtsregels het Bureau moet toetsen of er een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring bestaat, in de zin van artikel 2.14, lid 1 io 2.3, sub b BVIE.

C. Conclusie

52. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de (licht) soortgelijke dan wel identieke diensten.

53. Aangezien de waren- en dienstenlijst van de twee ingeroepen rechten identiek is, dient niet meer toegekomen te worden aan de beoordeling op basis van het ingeroepen gecombineerd woord-/beeldmerk, daar dit geen invloed kan hebben op de einduitkomst.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2004610 wordt gedeeltelijk toegewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 1184478 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 35 Het opzetten van databestanden; het verzamelen, classificeren, ordenen, actualiseren van gegevens ten behoeve van databases bevattende resultaten van benchmark activiteiten; opstellen en verwerken van statistieken; het verzamelen en opslaan van gegevens; advisering inzake voornoemde diensten; opzetten, beheren, up to date houden van databases bevattende gegevens; het verzamelen van gegevens ten behoeve van vergelijkend onderzoek op basis van behandeleffecten en het beschikbaar stellen van deze gegevens; alle voornoemde diensten met betrekking tot de gezondheidszorg.

56. Het Benelux depot met nummer 1184478 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 16 (*alle waren*)
- Klasse 35 Marktbewerking, -onderzoek en -analyse; publiciteit; alle voornoemde diensten met betrekking tot de gezondheidszorg.
- Klasse 42 (*alle diensten*)
- Klasse 44 (*alle diensten*)

57. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 6 oktober 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman