



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008764**

**van 9 december 2014**

**Opposant:** **JR Holding B.V.**  
Boddenkampsingel 87  
7514 AP Enschede  
Nederland

**Gemachtigde:** **Markeys**  
Voortsweg 131  
7523 CD Enschede  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **OXILION** (Benelux inschrijving 849835)

*tegen*

**Verweerder:** **Zillion media BV**  
Noorderhagen 36  
7511 EL Enschede,  
Nederland

**Gemachtigde:** ---

**Betwiste merk:** **Zillion Media** (Benelux depot 1266670)

**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 12 april 2013 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Zillion Media ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 38 en 41. De aanvraag is onder nummer 1266670 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 16 april 2013.
2. Op 24 juni 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 849835 van het woordmerk OXILION, ingediend op 11 juli 2008 en ingeschreven op 10 december 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 42 en 45.
3. Uit het register blijkt dat de opposant de houder is van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. In zijn reactie beperkt opposant de diensten waartegen de oppositie is gericht tot de diensten in klasse 38 (zie overweging 14).
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 28 juni 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 29 augustus 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 3 september 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 3 november 2013 heeft gekregen om de oppositie met argumenten en/of stukken te onderbouwen.
9. Op 26 september 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 30 september 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 november 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 23 oktober 2013 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie dezelfde dag aan de opposant gezonden.
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 van opposant

14. Bij het indienen van zijn argumenten, geeft opposant aan de oppositie niet langer te richten tegen de diensten in de klassen 35 en 41 (zie overweging 4).

15. Volgens opposant vertonen de merken een visuele overeenkomst: het ingeroepen recht bevat de lettercombinatie "ILION" tegenover "illion" in het betwiste teken. Aan het bestanddeel "media" zal het publiek volgens opposant geen tot weinig aandacht besteden aangezien het een beschrijvend en algemeen bestanddeel betreft.

16. Op auditief vlak meent opposant dat de tekens in grote mate overeenstemmen. De eerste drie lettergrepen van het betwiste teken zijn volgens opposant gelijk aan de tweede tot de vierde lettergreep van het ingeroepen recht.

17. Volgens opposant is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde nu de merken geen van beide een betekenis hebben.

18. De diensten in klasse 38 van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek aan de diensten in klasse 38 van het ingeroepen recht.

19. Volgens opposant zal het in aanmerking komend publiek menen dat de diensten in klasse 38 van verweerder afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming van opposant, zodat er sprake is van verwarringsgevaar. Bovendien zou dit publiek volgens opposant kunnen menen dat "Zillion Media", door de toevoeging van het element "media", een speciale afdeling is van opposant die zich richt op diensten met betrekking tot media. Verder geeft opposant aan dat zowel hijzelf als verweerder gevestigd zijn in Enschede.

20. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het depot van verweerder niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

### B. Reactie van verweerder

21. Verweerder stelt dat de tekens inderdaad de letters "lion" delen als laatste vier letters. Hij meent echter dat men door de toevoeging van de letters "oxi" en "zil" voorafgaand aan de letters "lion", geheel andere woorden krijgt. Deze zijn naar zijn mening verschillend zowel qua klank als betekenis.

22. Bovendien geeft verweerder aan dat als hij de naam "Oxilion" intoetst op Google, hij de aanduiding "zillion" niet tegenkomt.

23. Hij verwerpt de stelling van opposant over de gelijkheid tussen de merken.

### III. BESLISSING

#### A. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. 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 (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***

27. 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.

28. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b) van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------

OXILION	Zillion Media
---------	---------------

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van zeven letters, "OXILION". Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk en bestaat uit twee woorden van respectievelijk zeven en vijf letters, "zillion" en "media".

31. Op visueel vlak hebben de merken enkel de letters "ilion" gemeen, waarbij in het betwiste teken bovendien een extra letter "l" voorkomt, "illion". Deze zijn geplaatst aan het einde respectievelijk het midden van het ingeroepen recht en het betwiste teken. Het Bureau is van oordeel dat er, behalve deze overeenkomst, voornamelijk significante verschillen tussen merk en teken bestaan. Het begin van de merken, waar de consument in beginsel meer belang aan zal hechten (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is verschillend: "OX" tegenover "Z". Deze letters lijken in niets op elkaar. Bovendien is de letter "X" een opvallend, in het oog springend karakter. Het betwiste teken bestaat bovendien, anders dan het ingeroepen recht, uit twee woorden en meer letters, waardoor er een verschil in lengte is tussen de tekens.

32. Bij de auditieve vergelijking stelt het Bureau vast dat het ingeroepen recht bestaat uit vier lettergrepen, [o]-[xie]-[lie]-[jon], terwijl het bestreden teken bestaat uit zes lettergrepen, [zi]-[lie]-[jon]-[mé]-[die]-[ja]. Hoewel merk en teken beide de klank [lie]-[jon] bevatten, staat deze aan het eind of in het midden van de tekens, waardoor deze minder aandacht zal krijgen. Immers, ook bij de auditieve vergelijking zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het begin van een merk (zie ook overweging 31). De beginklank van de merken is volledig verschillend. Bovendien is er ook een aanmerkelijk verschil in lengte bij de uitspraak ervan. Hoewel er dus overeenstemmende klanken in merk en teken voorkomen, zijn er ook duidelijke verschillen.

33. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis. Het betwiste teken bestaat, anders dan opposant meent (zie overweging 17), uit twee woorden die ieder wel een betekenis hebben. "Zillion" staat voor "een eindeloos groot getal"<sup>1</sup>. In het Engels wordt het gedefinieerd als "an extremely large but unspecified number, quantity, or amount"<sup>2</sup>. Het tweede wordelement van het betwiste teken, "media", betekent "middelen om informatie over te dragen: radio, tv, pers, internet enz."<sup>3</sup> Dit wordelement is beschrijvend voor de diensten waarvoor het betwiste teken werd gedeponeed.

34. Het Bureau is van mening dat de aanduiding "zillion" geen woord betreft dat in de Benelux courant gebruikt wordt, zodat deze betekenis niet zonder meer bekend mag worden verondersteld. Een deel van het in aanmerking komende publiek zal echter een conceptueel verschil zien tussen de merken. Voor het andere deel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

#### *Conclusie*

35. Hoewel er een geringe mate van overeenstemming bestaat tussen merk en teken, is het Bureau van oordeel dat de overeenstemmingen niet opwegen tegen de verschillen en dat merk en teken in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmend zijn om tot verwarring te kunnen leiden.

<sup>1</sup> <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=zillion&lang=en>

<sup>2</sup> <http://www.thefreedictionary.com/zillion>

<sup>3</sup> <http://vandale.nl/opzoeken?pattern=media&lang=nn#>. UvzLX2Ksgok

**Vergelijking van de waren en diensten**

36. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

37. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 38 Telecommunicatie, onder andere via het internet; het verschaffen van toegang tot het internet door een internet solution provider; verhuur van toegangstijd tot computerdatabases.	KI 38 Telecommunicatiediensten ten behoeve van e-commerce platforms op internet en andere elektronische media.

**B. Conclusie**

38. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek kan bestaan. Het Bureau heeft daarom de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Een gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. Besluit**

39. De oppositie wordt afgewezen.

40. Het Benelux depot met nummer 1266670 wordt ingeschreven.

41. De opposant is 1.000 euro verschuldigd 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, 9 december 2014

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:  
Etienne Colsoul