BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014984
van 11 september 2020

Opposant: **VIVAT N.V.**
Burgemeester Rijnderslaan 7
1185 MD Amstelveen
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 1021129**

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 1021130**

tegen

Verweerder: **Evidensia NL Dierenklinieken B.V.**
Burgemeester Verderlaan 15
3544 AD Utrecht
Nederland

Gemachtigde: **MerkenSpot**
Savannahweg 17

3542 AW Utrecht
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1388329**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 januari 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 41 en 44. De aanvraag is onder nummer 1388329 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 januari 2019.

2. Op 22 maart 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 1021129 van het gecombineerde woord-/beeld ingediend op 8 september 2017 en ingeschreven op 1 december 2017 voor diensten in klasse 36;
- Benelux inschrijving 1021130 van het gecombineerde woord-/beeld ingediend op 8 september 2017 en ingeschreven op 1 december 2017 voor diensten in klasse 36;

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen oudere merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")[1].

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 25 maart 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 5 november 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

9. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het bestreden merk niet ingeschreven moet worden:

- Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven […] indien: […] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."*

- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."*[2]

A. Argumenten opposant

10. Opposant stelt dat, voor wat betreft de vergelijking van de tekens, de woordelementen DIER&/EN ZORG de dominante elementen zijn en de vergelijking dan ook vooral tussen deze elementen dient plaats te vinden. Bovendien meent opposant dat deze woordelementen ook het meest onderscheidend zijn. In het bestreden teken acht hij de figuratieve elementen namelijk niet onderscheidend.

11. Mocht het Bureau aannemen dat de woordelementen niet of onvoldoende onderscheidend zijn, dan vraagt opposant om het bestreden teken te weigeren op grond van onvoldoende onderscheidend vermogen om als merk te worden ingeschreven.

12. Visueel en auditief stemmen de tekens volgens opposant in hoge mate overeen. Zo verwijzen de beeldelementen in beide gevallen naar een hond en/of kat en ook al zou het woordelement ´Reaal´ erbij worden gelezen, dan nog zijn de tekens voor het overgrote deel identiek, aldus opposant. Door de herneming van de woordelementen DIER en ZORG en de figuratieve elementen, concludeert opposant tot begripsmatige identiteit.

13. De diensten acht opposant complementair aan elkaar, aangezien het gaat om specifieke diensten met betrekking tot de zorg van dieren. Een dierenverzekering is volgens opposant onlosmakelijk verbonden met dierenverzorging, dierengeneeskunde en andere veterinaire diensten. Immers, een huisdierenverzekering wordt juist bij dierenklinieken aangeboden, waardoor de distributiekanalen dezelfde zijn.

14. Aangezien opposant marktleider is op het gebied van verzekeringen voor honden en katten, meent hij dat zijn merken bekendheid genieten en daarom een verhoogd onderscheidend vermogen hebben. Ter ondersteuning dient opposant stukken in.

[2] Deze oppositie werd ingediend na 1 juni 2018, datum van inwerkingtreding van de Protocollen van 21 mei 2014 en 16 december 2014, op basis waarvan het mogelijk is deze grond in te roepen.

15. Opposant meent dat er grote kans op verwarring bij het publiek is en verzoekt de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder betwist dat de betrokken merken in hoge mate gelijkend zijn. Hoewel de woorden ´Dier en Zorg´ en ´Dier & Zorg´ identiek zijn, betreft het volgens verweerder beschrijvende onderdelen. Het woord ´Reaal´, alsook het gele figuratieve element in het merk van opposant zijn dan ook volgens hem dominant. Hierdoor is er sprake van een lage mate van zowel visuele als auditieve overeenstemming, aldus verweerder.

17. De woorden dier en zorg komen conceptueel wel overeen, maar het woord ´Reaal´ in het ingeroepen merk is afwijken en daarvan is geen vergelijking mogelijk, waardoor de conceptuele gelijkenis ´matig´ is, aldus verweerder.

18. Wat betreft de diensten stelt verweerder dat deze naar hun aard, doel en eindgebruikers verschillen. Het relevante publiek zal niet verwachten of denken dat deze diensten door dezelfde ondernemingen worden aangeboden. Er is evenmin sprake van complementariteit.

19. Het relevante publiek zal volgens verweerder een verhoogd aandachtsniveau hebben. Wanneer men een ziektekostenverzekering voor dieren afsluit dan is het gebruikelijk om goed te onderzoeken wat de kosten zijn, wat er wordt gedekt en deze te vergelijken met andere aanbieders. Dit geldt ook voor de keuze voor een dierenarts of bij het kiezen van onderwijs en opleidingen.

20. Met betrekking tot het verhoogd onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk stelt verweerder dat in het ingediende materiaal iedere keer wordt verwezen naar ´Reaal Dier & Zorg´. Er kan dus niet worden geconcludeerd dat het element ´Dier & Zorg´ een verhoogd onderscheidend vermogen geniet en een bekend merk is voor de ingeschreven diensten. Daarnaast stemmen de diensten van opposant en verweerder niet overeen en kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar, waardoor een eventueel verhoogd onderscheidend vermogen niet van belang is.

21. Verweerder bestrijdt het argument dat zijn teken geen onderscheidend vermogen zou hebben. De woorden ‘Dier & Zorg´ zijn weliswaar beschrijvend voor de aangevraagde diensten, maar door de vormgeving is het teken naar oordeel van verweerder onderscheidend.

22. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden merk in te schrijven, alsmede opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Grond 1: Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven […] indien: […] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

26. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).

27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Reaal Dier&Zorg	DIER EN ZORG
Reaal Dier& Zorg	

Begripsmatige vergelijking

30. Het bestreden teken bestaat uit de woordelementen `DIER en ZORG´. In de ingeroepen merken komen dezelfde woordelementen voor, met als enige verschil dat het woord ´en´ vervangen is door een ampersand. Boven deze woordelementen bevindt zich in de ingeroepen merken nog een ander woord, te weten ´Reaal´.

31. De woordelementen ´DIER en ZORG´, dan wel ´Dier & Zorg´ zijn beschrijvend voor de respectievelijke diensten gericht op dieren en de zorg daarvoor. In dit kader dient opgemerkt te worden dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

32. Het woord ´reaal´ kan verwijzen naar een historische muntsoort waarvan de naam dan weer een afgeleide is van real of regalis wat `koninklijke´ betekent[3]. Het Bureau is echter van oordeel dat deze betekenis niet wijdverbreid is en het in aanmerking komend publiek geen vaststaande betekenis aan dit woord zal toekennen.

33. Er bestaat een zekere begripsmatige overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het bestreden merk door de herneming van de beschrijvende aanduiding ´dier en(&) zorg´.

Visuele vergelijking

34. Het bestreden merk bestaat uit de woorden DIER en ZORG onder elkaar geschreven in donkergroene dikke drukletters. Onder deze woorden bevindt zich een dikke horizontale roze streep. Naast het woord ´DIER´ staat een roze gestileerd hart met 4 roze bollen eromheen, hetgeen de indruk van een dierenpoot wekt.

35. De ingeroepen merken bestaan uit in blauwe letters weergegeven het woord ´Reaal´. Naast dit woord staat een cirkelvormige figuur weergegeven die bestaat uit meerdere gele en donkergele geometrische figuren. Onder dit element staat in grotere blauwe letters ´Dier & Zorg´, al dan niet onder elkaar. Aan de rechterkant van het merk staan, eveneens in blauw, gestileerd de kop van een kat en een hond weergegeven.

[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Reaal_(muntsoort)

36. In beide gevallen nemen de woordelementen ´Dier en Zorg´, dan wel ´Dier & Zorg´, een visueel prominente plek in. De weergave ervan is echter verschillend, evenals de figuratieve elementen en de aanwezigheid van het onderscheidende woordelement ´Reaal´ aan het begin van het ingeroepen merk.

37. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Ondanks dat dit kleiner wordt weergegeven dan het element ´Dier & Zorg´, trekt dit element, gecombineerd met de gele vorm op het einde ervan, eveneens de aandacht.

38. De ingeroepen merken en het bestreden merk stemmen in zekere mate overeen door de herneming van de woordelementen ´dier en (&) zorg´.

Auditieve vergelijking

39. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

40. De ingeroepen merken bestaan uit het woord 'Reaal' gevolgd door 'Dier & Zorg´, waarbij de ampersand als ´en´ wordt uitgesproken. Het bestreden merk bestaat uit de woorden ´DIER en ZORG´. Het laatste deel van de merken zijn auditief identiek. Echter, ook op auditief vlak zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken. In het geval van de ingeroepen merken is dit het element 'Reaal'. Dit wordt in casu versterkt door het beschrijvend karakter van de woorden ´Dier en Zorg´.

41. Op auditief vlak stemmen de merken in zekere mate overeen door de identieke herneming van de woordelementen ´Dier en Zorg´.

Conclusie

42. De merken stemmen begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

43. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

44. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen merken en de 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.

45. Aangezien de diensten van beide ingeroepen rechten identiek zijn, worden deze hieronder samen behandeld. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**

	Kl 35 Detailhandelsdiensten met betrekking tot diervoeding, dieetvoer en dierenverzorgings-artikelen.
Kl 36 Financiële zaken; verzekeringen, in het bijzonder met betrekking tot dieren; ongevallenverzekeringen, in het bijzonder met betrekking tot dieren; ziektekostenverzekeringen, in het bijzonder met betrekking tot dieren; assurantiebemiddeling; verstrekken van inlichtingen en adviezen op het gebied van verzekeringen, in het bijzonder met betrekking tot dieren.	
	Kl 41 Opvoeding, onderwijs en training; onderwijs en opleidingsdiensten op het gebied van dierengeneeskunde en gezondheidsbevordering voor huisdieren; coaching (training); coaching (instructie).
	Kl 44 Veterinaire diensten; gezondheidszorg voor honden en katten.

Klasse 35

46. De diensten van verweerder betreffen detailhandsdiensten op het gebied van voeding en verzorging van dieren. Deze diensten zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend van de diensten van opposant die zich in het bijzonder richten op financiële diensten en verzekeringsdiensten met betrekking tot dieren. Deze laatsten bestaan erin eigenaren van dieren gemoedsrust te bieden dat ze beschermd zijn tegen mogelijke hoge (medische) kosten ten gevolge van ziektes of ongevallen van hun (huis-)dier. De diensten van verweerder daarentegen zien op de verkoop van producten die voorzien in basisbehoeften van het dier, zoals voeding en de juiste verzorging. De distributiekanalen zijn eveneens verschillend. Ook van een complementair karakter kan geen sprake zijn. 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 GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399). Het loutere feit dat de diensten van opposant en verweerder zich allebei richten op (eigenaren van) huisdieren, maakt nog niet dat de diensten op zich soortgelijk zijn.

Klasse 41

47. De diensten in klasse 41 van verweerder zijn gericht op opleiding en training, in sommige gevallen op het gebied van dierengeneeskunde en gezondheidsbevordering voor huisdieren. Deze diensten worden door gespecialiseerde opleidings- en trainingscentra of –instituten geleverd en zijn gericht op het bijbrengen van kennis en kunde. Naar hun aard en bestemming zijn deze diensten verschillend van de diensten van opposant, zoals hiervoor onder punt 29 beschreven. Ook deze diensten worden geleverd via verschillende distributiekanalen en zijn niet complementair of concurrerend. Het is niet gebruikelijk dat een verzekeraar opleidingen tot dierenarts of dierenfysiotherapeut aanbiedt, noch bijvoorbeeld gedragstrainingen voor huisdieren levert. Het in aanmerking komend publiek zal dan ook geen zelfde herkomst toedichten aan deze diensten.

Klasse 44

48. De diensten in klasse 44 zijn diensten gericht op gezondheidszorg voor dieren. Hoewel de diensten van opposant gericht zijn op het dekken van medische kosten, in het bijzonder voor dieren, zijn deze diensten naar hun aard en bestemming verschillend. De diensten van verweerder zijn gericht op het verbeteren of herstellen van de gezondheid van dieren, terwijl de diensten van opposant gericht zijn op het inperken van de financiële gevolgen voor de eigenaar van een dier van een medische tussenkomst naar aanleiding van ziekte of ongeval. Hoewel een verzekeraar wellicht promotie zal willen maken voor zijn diensten in bijvoorbeeld de wachtkamers van zorgverleners en (zorg-)verzekeraars afspraken maken met zorgverleners om bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg of de prijs ervan te garanderen, betekent dit nog niet dat er sprake is van een dermate onderlinge verbondenheid dat de ene dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de ander. Bovendien zal ook hier het publiek niet denken dat de dienst in klasse 44 eenzelfde herkomst heeft als de dienst in klasse 36.

Conclusie

49. De diensten van de merken stemmen niet overeen.

A.2 Globale beoordeling

50. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

51. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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, beide reeds geciteerd).

53. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

54. De ingeroepen merken zijn in hun geheel onderscheidend. Dit geldt echter niet voor de overeenstemmende woordelementen ´Dier en(&) Zorg´. De loutere overeenstemming op dit vlak samen met het gebrek aan overeenstemming tussen de diensten zorgen ervoor dat er in casu geen sprake is van gevaar voor verwarring.

A.3 Conclusie verwarringsgevaar

55. De tekens stemmen louter overeen op het vlak van beschrijvende woordelementen. Bovendien stemmen de diensten van de ingeroepen merken niet overeen met de diensten van het bestreden merk waardoor er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

B. Grond 2: Reputatie

56. De opposant meent dat door het bestreden merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

Juridisch kader

57. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a. BVIE kan enkel worden toegepast indien de volgende voorwaarden zijn voldaan:

i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
ii. het oudere merk is bekend;
iii. door gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
iv. er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere merk.

58. Volgens het Hof zijn de inbreuken bedoeld in dit artikel, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet (HvJEU, Intel, C-252/07, 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655)

59. De hierboven genoemde voorwaarden zijn cumulatief, zodat indien één ervan niet vervuld is dit moet leiden tot de afwijzing van de oppositie op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a. BVIE.

i) Gelijkheid dan wel overeenstemming tussen de merken

60. De overeenstemming tussen de merken werden reeds besproken bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie punten 30 tot en met 42), waardoor er hier kortheidshalve naar deze overwegingen kan worden verwezen.

ii) Bekendheid van het oudere merk

61. Vooropgesteld zij dat de uitdrukking 'bekend in de Lidstaat', in artikel 5, lid 3 van de Richtlijn, dezelfde betekenis heeft als de identieke uitdrukking in artikel 10, lid 2, sub c. van de Richtlijn, dat identiek is aan de artikelen 8, lid 5 en 9, lid 2, sub c. van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna : 'de Verordening'). In dat verband, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof over de interpretatie van de Richtlijn en de Verordening, moet het ingeroepen merk bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (HvJEU, zaken General Motors, C-375/97, 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408 en Pago International, C-301/07, 6 oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:611), in een aanmerkelijk gedeelte van dat territorium. Dergelijk deel kan, wat betreft zowel een Uniemerk als een Benelux merk, in bepaalde omstandigheden, samenvallen met het grondgebied van een enkele lidstaat (HvJEU, Pago, reeds genoemd).

62. Deze analyse betreft de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument (HvJEU, Intel, reeds aangehaald). Het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven, is het publiek waarop dat merk is gericht, dat wil zeggen — naar gelang van de aangeboden waar of dienst — het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep (HvJEU, General Motors, reeds aangehaald).

63. Bij het onderzoek naar de mate van bekendheid bij het betrokken publiek dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (HvJEU, General Motors, reeds aangehaald).

64. Het relevante tijdstip om te bepalen of het oudere merk bekendheid verworven heeft is de datum van indiening, of in voorkomend geval, de datum van voorrang van het jongere merk (zie artikel 2.2ter, lid 2 en, naar analogie, artikel 2.30sexies BVIE). Het relevante tijdstip in casu is 8 januari 2019, te weten de datum van indiening van het bestreden merk.

Beoordeling van de ingediende bewijsstukken

65. Opposant meent dat er sprake is van bekendheid. Hij heeft hiertoe de volgende stukken ingediend:

- Merkdepots in de Benelux sinds 1998 van gecombineerde woord-/beeldmerken met daarin ´Dier & Zorg´. Sinds september 2017 zijn dit de ingeroepen merken;
- Schermafdrukken gedateerd 24 juli 2019 van de vergelijkingssites www.dierenverzekering.org, www.dierenverzekering-vergelijken.nl, www.creditchecker.nl/verzekeringen/dierenverzekering/, www.totaalbesparen.com/dierenverzekering/vergelijken en een ongedateerde schermafdruk van de website www.vergelijkdierenverzekering.nl;
- Een schermafdruk van 24 juli 2019 van de Facebook®-pagina van Reaal Dier & Zorg;
- Artikel van nu.nl over een toename van ziektekostenverzekeringen voor huisdieren dd. 4 oktober 2018;
- Krantenartikelen uit juli 2019 over populaire namen voor honden en katten;
- Cijfers betreffende investeringsbudgetten in naamsbekendheid, verwijzend naar een reclame uitgezonden op de Nederlandse televisie in juli 2019;
- Kopie van een actie `Spring is in the Air´ van 21 april 2019 t/m 2 juni 2019;
- Consumentenbrochure ´De Reaal Dier & Zorg Verzekering´
- Schermafdruk van Royal Canin webpagina dd. 24/07/2019
- Schermafdruk van YouTube met dierenarts Piet Hellemans (afdruk uit 2019 maar van een video gepubliceerd in 2014 met 177 views),
- Schermdruk dd. 26/7/2019 van website van de Dierenbescherming waarop Reaal Dier & Zorg, voorheen Proteq Dier & Zorg, als sponsor wordt vermeld;
- Schermafdruk website Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden dd. 26/7/2019
- Schermafdruk Nederlandse Databank Gezelschapsdieren dd. 26/7/2019 waar verwezen wordt naar dierenverzekering van Reaal Dier & Zorg (voorheen Proteq Dier & Zorg)
- Schermafdruk Dog Rescue Greece uit juli 2019 waar korting op de reaal Dier & Zorg premie wordt gegeven;
- jaarverslag 2018 van Vivat N.V.

66. Uit de ingediende stukken blijkt dat tot 2017 de opposant andere merken voerde waarin het element ´Reaal´ niet voorkwam.

67. Opposant meent uit het jaarverslag 2018 van Vivat N.V. te kunnen concluderen dat de volledige inkomsten uit premie (2842 miljoen euro) te herleiden zijn naar zijn `Dier en Zorg´-merk. Uit ditzelfde jaarverslag blijkt echter dat dit inkomen uit premies betreft over alle merken van Vivat N.V., te weten Zwitserleven, Reaal, actiam, nowgo, Reaal Dier & Zorg en Route Mobiel. Een eenvoudig rekensommetje lijkt dit ook te bevestigen, aangezien anders iedere van de naar eigen zeggen 70.000 ´Reaal Dier & Zorg´-

verzekerden in Nederland een jaarpremie van ruim 40.600 euro zou moeten betalen. Volgens een krantenartikel dat door opposant werd ingediend zou de maandpremie van de meeste gekozen verzekeringsvorm tussen 40 en 60 euro bedragen.

68. Het gros van de schermafdrukken die door opposant werd ingediend dateert van juli 2019 en is dus van latere datum dan de datum van indiening van het bestreden merk. Bovendien geven deze stukken ook geen informatie over de bekendheid van de merken op die datum.

69. Volgens de krantenartikelen uit 2018 is opposant met ´Reaal Dier & Zorg´ marktleider in de huisdierenverzekeringen in Nederland. Het jaarverslag 2018 vermeldt dat *´Reaal Dier & Zorg focuses exclusively on insurance for cats and dogs. With more than twenty years of experience, Reaal Dier & Zorg has become the largest pet insurer in the Netherlands, taking care of some 70,000 bosses and their pets´*.

70. Opposant zegt fors te investeren in naamsbekendheid. Ter ondersteuning van de cijfers verwijst opposant naar een reclame (en bijhorend uitzendschema van juli 2019) met bioloog Freek Vonk. Los van het feit dat de reclame in kwestie niets zegt over de bekendheid op moment van indiening van het bestreden merk, worden de verschillende cijfers ook verder niet onderbouwd met andere elementen.

71. Uit het geheel van documenten kan worden afgeleid dat opposant al geruime tijd actief is op het vlak van verzekeringsdiensten voor huisdieren in Nederland onder verschillende benamingen. De activiteiten zijn sinds 2017 gevoerd onder de nieuwe benaming ´Reaal Dier & Zorg´. Onder verwijzing naar samenwerkingen met enkele organisaties en referenties naar een ´marktleider´-status tracht opposant nu aan te tonen dat de ingeroepen merken bekendheid genieten. In het totaal van stukken ontbreekt het echter aan overtuigende bewijzen van bekendheid bij het in aanmerking komend publiek. Immers, volgens cijfers van de Rijksoverheid[4] telde Nederland 7,6 miljoen huishoudens in 2014, waarvan 36% (d.w.z. 2,7 miljoen huishoudens) minstens een hond of een kat heeft.

iii) Ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie

72. In zijn argumenten beroept opposant zich op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. In de stukken ter onderbouwing van dit argument stelt opposant dat door de beschikbaarheid van zijn verzekeringsbrochures bij dierenartspraktijken, alsook de samenwerking bij dierenvoedingfabrikanten en dierenarts hij vreest dat het relevante publiek verward zal raken tussen zijn merken en het bestreden merk.

73. Het dient onderstreept te worden dat een beroep op onderscheidend vermogen verruimende bekendheid in het kader van het verwarringsgevaar niet hetzelfde is als een beroep op de bepaling inzake ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie.

74. Het staat aan de houder van het oudere merk die zich op artikel 2.2ter, lid 3, sub a. BVIE beroept, om te bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk. De houder van het oudere merk moet wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (zie GEU, Wolf, T-570/10, 22 mei 2012, ECLI:EU:T:2012:250) of, met andere woorden, elementen overleggen waaruit prima facie kan worden opgemaakt dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is (GEU, Krispy Kreme DOUGHNUTS, T-534/13, 7 oktober 2015, ECLI:EU:T:2015:751).

[4] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2015/11/03/feiten-cijfers-gezelschapsdierensector-2015/feiten-cijfers-gezelschapsdierensector-2015.pdf

75. Zoals hiervoor reeds aangehaald zijn, hoewel deels overlappend aangezien ze op eigenaren van (huis-)dieren gericht zijn, de diensten van de ingeroepen merken en het bestreden merk naar hun aard verschillend.

76. Voorts is het zo dat hoe groter het intrinsieke dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt. Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, dient bijgevolg rekening te worden gehouden met de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk (zie HvJEU, Intel, reeds aangehaald).

77. De ingeroepen merken bestaan uit de woordelementen ´Reaal´ en ´Dier & Zorg´. Hoewel door de vormgeving en de aanwezigheid van het woordelement ´Reaal´ de merken onderscheidend vermogen genieten, dient vastgesteld te worden dat dit niet het geval is voor de woordelementen ´Dier & Zorg´. Deze woordcombinatie is beschrijvend voor de diensten die gericht zijn op dieren en de zorg (van in het bijzonder dieren). Deze woordcombinatie, zijnde het enige element waarin de ingeroepen merken en het bestreden merk overlappen, stelt de consument niet in staat om de diensten te identificeren als afkomstig van de opposant.

78. Het relevante publiek van de diensten van opposant betreft het grote publiek dat bestaat uit de gemiddelde consument die een huisdier, in het bijzonder een hond of een kat, heeft en zich wil indekken tegen mogelijke onverwachte en hoge (medische) rekeningen.

79. Het Bureau oordeelt dat opposant onvoldoende bewijs levert dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen het ingeroepen merk en het bestreden merk. Los van de vraag of de ingeroepen merken bekend zijn, is het louter stellen dat er een risico bestaat dat het relevante publiek verward zou kunnen raken door het gebruik van beschrijvende woorden voor verschillende diensten, maar met een mogelijk overlap in distributiekanalen overduidelijk onvoldoende.

Conclusie ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie

80. Om deze redenen besluit het Bureau dat niet kan worden vastgesteld dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken door het bestreden merk, noch dat het merk bekend is. Bijgevolg is aan de in artikel 2.2ter, lid 3, sub a. BVIE bepaalde voorwaarden niet voldaan en moet de oppositie op deze grond afgewezen worden.

C. Overige factoren

81. Opposant stelt dat als het Bureau de woordelementen niet of onvoldoende onderscheidend vindt, het bestreden teken dan dient geweigerd te worden bij gebrek aan onderscheidend vermogen om als merk (zie punt 11). Met dit verzoek kan in een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De gevallen waarop een oppositie kan gebaseerd worden zijn beperkt tot deze voorzien in artikel 2.14, lid 2 BVIE.

D. Conclusie

82. Aangezien de diensten niet overeenstemmen, besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Voorts is niet komen vast te staan dat er door het bestreden merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een oudere bekend merk.

IV. BESLUIT

83. De oppositie met nummer 2014984 wordt afgewezen.

84. De Benelux aanvraag met nummer 1388329 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het merk werd aangevraagd.

85. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 september 2020

Diter Wuytens (*rapporteur*) Camille Janssen Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard