

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015149
van 13 oktober 2020

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

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21 a
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 849720**
ZELF

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 941466**



Jij leeft. Zelf verzekert.

tegen

Verweerder: **Dewinder Ramdajal**
Galileistraat 6
3112 PE Schiedam
Nederland
Rakesh Gogar h.o.d.n. Times Square Company
Zuidplein 542
3083 CX Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1387496**

zelfverzekerd.
online

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 maart 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 36. Deze aanvraag is onder nummer 1387496 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 maart 2019.

2. Op 3 mei 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 1165943 van het woordmerk ZELF, ingediend op 1 september 2008 voor diensten in de klassen 35 en 36;



- Benelux inschrijving 941466 van het gecombineerde woord-/beeldmerk Jij leeft. Zelf verzekert., ingediend op 1 juli 2013 en ingeschreven op 11 oktober 2013 voor diensten in de klassen 35 en 36.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 15 mei 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 van de procedure is afgerond op 28 november 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

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.

A. Argumenten opposant

9. Opposant geeft aan dat hij weinig respons heeft gehad op zijn diverse pogingen om tot een schikking te komen.
10. Visueel stemt het betwiste merk volgens opposant sterk overeen met de ingeroepen merken. Het woordmerk ZELF is identiek aan het eerste gedeelte van de bestreden aanvraag. Daarnaast is het element "zelf" in de bestreden aanvraag felgeel gekleurd, waardoor dit element er extra uitspringt.
11. Ook ten aanzien van het tweede ingeroepen merk is het betwiste merk visueel in sterke mate overeenstemmend, aldus opposant. Het feit dat de merken anders zijn gespeld, doet daar niet aan af, enerzijds omdat dit nauwelijks opvalt en anderzijds omdat beide spellingen mogelijk zijn.
12. Op auditief vlak meent opposant dat het betwiste merk en het tweede ingeroepen merk nagenoeg identiek zijn. Weliswaar bevatten zij allebei nog een ander element, maar dit is volgens hem eerder beschrijvend.
13. Conceptueel acht opposant de merken nagenoeg identiek, aangezien zij zien op de mogelijkheid om zichzelf te verzekeren in combinatie met een speelse toespeling op het woord "zelfverzekerd", dat tevens wijst op een (sterk) vertrouwen.
14. De diensten in klasse 35 van het betwiste merk zijn volgens opposant identiek aan de diensten van de ingeroepen merken, aangezien deze vallen onder het *beheer van commerciële zaken*. De dienst *verzekeren* van de ingeroepen merken omvatten alle diensten van het betwiste merk en deze diensten zijn dan ook identiek, aldus opposant.
15. Opposant meent dat de betrokken diensten door vrijwel iedere consument worden afgenomen. Het gaat immers om standaard verzekeringen, zoals reis- en annuleringsverzekeringen, die betrekkelijk eenvoudig zijn af te sluiten. Daarom concludeert hij dat het gemiddeld aandachtsniveau normaal zal zijn, waardoor het gevaar voor verwarring des te groter is.
16. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder ontkent dat opposant diverse pogingen zou hebben ondernomen om tot een schikking te komen; de strekking van de correspondentie was slechts een verzoek tot intrekking van het betwiste merk en staking van gebruik ervan.
18. Daarentegen heeft juist verweerder aangegeven open te staan voor een oplossing waar beide partijen baat bij hebben, waarop opposant evenwel niet is ingegaan.
19. Vervolgens heeft verweerder opposant per e-mail verzocht bewijzen van gebruik van zijn ingeroepen merken in te dienen, maar ook daar geen reactie op ontvangen. Verweerder heeft derhalve op eigen initiatief getracht om kennis te nemen van enig gebruik van de ingeroepen merken door opposant. Dit heeft hem tot de conclusie geleid dat opposant in de afgelopen vijf jaar geen gebruik heeft gemaakt van de merken die aan deze oppositie ten grondslag liggen, in ieder geval niet van het beeldmerk. Het feit dat opposant niet op verweerders verzoek is ingegaan, sterkt deze laatste in de juistheid van zijn stelling.

20. Verweerder meent dat het woord "zelf" een zeer algemeen woord is, dat in het normale spraakgebruik veelvuldig wordt gebruikt. Mocht er al enige merkenrechtelijke bescherming aan kunnen worden ontleend, dan gaat het in ieder geval om een zwak merk en is de beschermingsomvang zeer beperkt.

21. Volgens verweerder licht opposant slechts enkele aspecten uit de merken op en verzuimt hij deze te vergelijken in hun totaalindruk. Aldus beschouwd, komt verweerder tot de conclusie dat er geen sprake is van een ontoelaatbare visuele of auditieve gelijkenis. Op conceptueel vlak mogen de merken dan al verwijzen naar het zonder tussenkomst van een assurantietussenpersoon rechtstreeks bij een maatschappij afsluiten van een verzekering (in de branche ook bekend als *direct writing*, zo licht verweerder toe), dit wil nog niet zeggen dat opposant dit concept voor zichzelf kan claimen. Daar komt nog bij dat de merken zich onderscheiden doordat het betwiste merk verwijst naar het online afsluiten van verzekeringen, aldus verweerder.

22. Concluderend stelt verweerder dat enkel de diensten van de merken overeenkomen, maar dat er geen sprake is van enige gelijkenis tussen de merken, noch van enige andere omstandigheid waardoor verwarrings- of associatiegevaar te duchten zou zijn. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.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: [...] 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de diensten

26. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

27. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen merk en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

28. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten.	Klasse 35 Regelen van commerciële transacties, voor anderen, via online winkels; prijsvergelijkingsdiensten.
Klasse 36 Verzekeringen.	Klasse 36 Verzekeringsmakelaardij; verzekeringen; verzekeringsdiensten; informatie en advies inzake verzekeringen; online informatie over verzekeringen vanuit een geautomatiseerde databank of via het internet.

29. Verweerder stelt in zijn conclusie dat enkel de diensten van de merken overeenkomen, maar dat er geen sprake is van enige gelijkheid tussen de merken, noch van enige andere omstandigheid waardoor verwarrings- of associatiegevaar te duchten zou zijn (zie punt 22). Partijen zijn het er dus kennelijk over eens dat de diensten overeenstemmen.

Vergelijking van de merken

30. 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 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, ECLI:EU:C:1997:528).

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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).

32. 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 gezien, 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:C:2006:164 en *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

33. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen merk (Benelux inschrijving 941466):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p data-bbox="220 465 480 495">Jij leeft. Zelf verzekert.</p>	

Conceptuele vergelijking

34. De letter Z in het ingeroepen merk heeft geen vaststaande betekenis. Daarnaast bevat het ingeroepen merk twee korte zinnen, namelijk "Jij leeft" en "Zelf verzekert". Het eerste zou kunnen worden opgevat als "het is jouw leven" en het tweede als "je verzekert jezelf".

35. Het betwiste merk bevat eveneens het woord "zelf" in gele letters en daaraan vast het woord "verzekerd" in blauwe letters. Rechts onderaan deze woorden staat in veel kleinere letters het woord "online", maar dit zal bij de begripsmatige vergelijking van geringe betekenis zijn, aangezien het louter beschrijvend is. Het duidt immers aan dat de diensten in kwestie online worden aangeboden. In dit verband zij er nog aan herinnerd dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

36. Doordat het woord "zelfverzekerd" aaneen is geschreven, kan het worden opgevat als het bijvoeglijk naamwoord met als gangbare betekenis "zeker van zichzelf, vol zelfvertrouwen" (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal). Gelet op de twee kleuren waarin dit element is weergegeven, kan het ook als twee woorden worden gelezen en krijgt het de connotatie: "(je hebt je) zelf verzekerd", in de zin van rechtstreeks (zonder tussenpersoon) een verzekering aangaan of, zoals verweerder het noemt *direct writing*.

37. Ook het ingeroepen merk kan als een verwijzing naar die twee woordspelingen worden opgevat, zeker in de context van de betrokken diensten. De verschrijvingen tussen een d en een t (en zeker dt) aan het eind van een werkwoord in de Nederlandse taal hebben een welhaast legendarische reputatie verworven. Het verschil tussen de t in het ingeroepen merk en de d in het betwiste merk zal er dan ook niet aan in de weg staan dat de elementen "Zelf verzekert" en "zelfverzekerd" conceptueel op dezelfde manier zullen worden opgevat.

38. De merken stemmen conceptueel overeen.

Visuele vergelijking

39. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen merk bevat bovenaan een driehoekige figuur met afgeronde hoeken en naar beneden gerichte punt, verdeeld in vlakken met de kleuren blauw, groen, oranje, paars en roze en in het midden in het wit de letter Z. Onder dit figuratieve element staat de tekst "Jij leeft. Zelf verzekert".

40. Het betwiste merk bevat bovenaan het woord "zelfverzekerd" in dikke letters, waarvan het eerste deel in het geel en het tweede in het blauw. Rechts onderaan dit woord staat in kleinere blauwe letters het woord "online".

41. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen van het betwiste merk eerder marginaal te noemen. Het figuratieve element in het ingeroepen merk daarentegen springt in het oog door zijn vormgeving, de schakering van diverse kleuren en de gestileerde letter Z in het midden ervan. Bovendien staat dit element bovenaan het merk en in dit verband zij eraan herinnerd dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In dit opzicht zijn de merken dan ook verschillend.

42. Evenwel bevatten zij de nagenoeg identieke tekst "Zelf verzekert" en "zelfverzekerd", waarbij het verschil tussen de eindletters t en d mede om hierboven reeds aangehaalde redenen nauwelijks zal opvallen. Ten slotte zorgt het kleurgebruik in het betwiste merk ervoor dat dit element (ook) in twee woorden kan worden gelezen, hetgeen bijdraagt aan de visuele overeenstemming met het corresponderende element in het ingeroepen merk.

43. De merken stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

44. 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 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).

45. Het beeldelement van het ingeroepen merk en de gestileerde letter daarin zullen daarom niet in de uitspraak van dit merk worden betrokken. Hetzelfde geldt voor het (veel kleinere) onderschrift "online" in het betwiste merk. Deze beschrijvende aanduiding zal niet worden uitgesproken wanneer aan dit merk wordt gerefereerd (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

46. Op auditief vlak maken de slotletters t en d en de spatie in het ingeroepen merk geen enkel verschil uit, zodat de merken auditief identiek zijn voor wat betreft de elementen "Zelf verzekert" en "zelfverzekerd".

47. De merken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

48. De merken stemmen begripsmatig en auditief overeen en op visueel vlak zijn zij in zekere mate overeenstemmend.

A.2 Globale beoordeling

49. 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 merken een rol.

50. 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 het voorliggend geval gaat het, met name voor de diensten in klasse 36, om diensten die doorgaans een grote (financiële) impact hebben waardoor het aandachtsniveau voor deze diensten hoger zal zijn dan normaal.

51. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). Hoewel het ingeroepen merk een verwijzing suggereert naar het zelf afsluiten van verzekeringen, is het in zijn geheel genomen onderscheidend.

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 overeenstemming van 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. De merken zijn begripsmatig en auditief overeenstemmend en visueel in zekere mate overeenstemmend. De betrokken diensten zijn deels gelijk en deels overeenstemmend, zoals overigens in confesso is. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau ten aanzien van een deel van de betrokken diensten, kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

54. Verweerder heeft opposant op eigen initiatief verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en bij uitblijven van een reactie daarop heeft hij zelf onderzoek daarnaar gedaan (zie punt 19). De conclusies die verweerder daaraan verbindt, kunnen evenwel niet in overweging worden genomen, aangezien het verzoek om bewijs van gebruik volgens regel 1.14, lid 1, sub d UR tot het Bureau moet worden gericht. Indien er bewijzen van gebruik worden overgelegd, wordt verweerder weliswaar in de gelegenheid gesteld hierop te reageren (regel 1.14, lid 1, sub f UR), maar de uiteindelijke beoordeling van de bewijzen van gebruik komt toe aan het Bureau.

C. Conclusie

55. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat.

56. Aangezien het gevaar voor verwarring reeds is vastgesteld ten aanzien van het tweede ingeroepen merk, behoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het eerste.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2015149 wordt toegewezen.

58. Benelux aanvraag 1387496 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 13 oktober 2020

Willy Neys
(rapporteur)

Tineke van Hoey

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet