



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**van 30 oktober 2007**

**N° 2000388**

**Opposant:** **KADEOS (Société par Actions Simplifiée)**  
47 bis, rue Vinaigriers  
75010 Paris,  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **Office Parette (Fred Maes) S.c.A.**  
Avenue Gabrielle Petit, 2  
7940 Brugelette,  
België

**Ingeroepen merk:** KADEOS (Europese inschrijving 3054301)

*tegen*

**Verweerder:** **Pluimen Holding BV**  
Van Nelleweg 1404  
3044 BC Rotterdam,  
Nederland

**Gemachtigde:** **St. Center Tone Consultancy**  
International Trademark Protection  
Vroesenlaan 41b  
3039 DX Rotterdam,  
Nederland

**Betwiste merk:** Kadoe (Benelux depot 1106237)

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

1. Op 11 april 2006 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk Kadoe ingediend voor de waren en diensten in de klassen 09, 16, 35, 36, 38, 39 en 41. Deze merkaanvraag is onder nummer 1106237 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 april 2006.
2. Op 21 juni 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Europese merk KADEOS (Europese inschrijving 3054301) ingediend op 7 februari 2003 en ingeschreven op 30 april 2004 voor waren en diensten in de klassen 09, 16 en 36.
3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 27 juni 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen de klassen 09, 16, 35 en 36 van de merkaanvraag.
5. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom<sup>1</sup>.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

8. Op 27 juni 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
9. Verweerder liet op 25 juli 2006 het Bureau weten niet akkoord te gaan met de voorkeur van opposant om het Frans als proceduretaal te gebruiken, maar stemde wel in met het gebruik van het Engels voor de uitwisseling van de argumenten. Deze taalkeuze werd door het Bureau aan de partijen medegedeeld op 28 juli 2006.
10. Opposant informeert het Bureau op 4 september 2006 de oppositie te willen beperken tegen bepaalde waren en diensten uit de klassen 09, 16, 35 en 36 van de merkaanvraag.
11. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 28 augustus 2006. Het Bureau heeft op 11 september 2006 de mededeling van aanvang van de procedure, alsook de bovenvermelde beperking aan partijen gezonden.

---

<sup>1</sup> De oppositie is ingesteld op grond van de oude Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna 'BMW'), dewelke vervangen is door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

12. Op 6 oktober wordt Center Tone Consultancy aangesteld als gemachtigde van verweerder in deze oppositieprocedure. Deze aanstelling wordt door het Bureau aan de partijen bevestigd op 25 oktober 2006.

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

14. Opposant heeft op 31 oktober 2006 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 21 november 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 januari 2007 is gegeven om hierop te reageren.

15. Op 18 januari 2007 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze werd op 26 januari 2007 naar opposant gestuurd.

16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. 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.

18. Opposant voert aan dat de waren en diensten van beide merken identiek of minstens zeer soortgelijk zijn. Zo is opposant van oordeel dat de waren in klasse 9 deels identiek, deels soortgelijk zijn. De waren in klasse 16 identiek zijn en de diensten in klasse 36 gelijksoortig. Voor wat betreft de diensten in klasse 35 van het bestreden teken meent opposant dat deze gelijksoortig zijn met de diensten van klasse 36 van het ingeroepen recht.

19. Voorts meent opposant dat de tekens zeer overeenstemmend zijn. Vanuit visueel standpunt zijn beide tekens volgens opposant overeenstemmend, want beide woordmerken vertonen dezelfde algemene architectuur. De eerste drie letters staan in dezelfde volgorde en rang. De verschillen vloeien, aldus opposant, voort uit de volgorde van de letters "E" en "O" die op de vierde en vijfde plaats staan, alsook van de laatste letter "S" van het ingeroepen recht. Opposant stelt echter dat een gelijkenis aan het begin van een teken een grote invloed heeft op de beoordeling van het verwarringsgevaar.

20. Vanuit fonetisch oogpunt vertonen de tekens eveneens een zekere graad van overeenstemming volgens opposant, aangezien ze de letters "K", "A" en "D" gemeenschappelijk hebben. Dit wordt bovendien geaccentueerd doordat deze letters vanuit fonetisch perspectief dominant zijn door hun aanvalspositie. Opposant stelt dat het immers onbetwistbaar is dat het initiële gedeelte van de merken een belangrijkere rol speelt dan het laatste gedeelte. Het enige fonetische verschil is volgens opposant afkomstig van de plaatsing van de letters "E" en "O", gezien de medeklinker "S" op het einde geen grote rol speelt bij de uitspraak, daar dit in verschillende talen van de Europese Unie niet wordt uitgesproken.

21. Hoewel beide tekens geen officiële betekenis hebben, is opposant van oordeel dat beide tekens op begripsmatig vlak de idee van een cadeau oproepen, waardoor ze op dit vlak identiek zijn.
22. Opposant verzoekt dan ook de schrapping van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en de restitutie van de oppositietaks.
23. Verweerder stelt dat het teken Kadoe gebruikt zal worden voor een doos met verschillende (speel)kaarten met daarop een activiteit. Tegen inlevering van een bon kan één activiteit worden gekozen. Het merk KADEOS wordt daarentegen gebruikt voor een cheque om producten aan te kopen. De producten hebben dus niet hetzelfde verkoopkanaal en het publiek zal in alle redelijkheid niet dezelfde oorsprong aan de waren en diensten toekennen, aldus verweerder. Ter ondersteuning legt verweerder de algemene verkoopvoorwaarden van Kadeos.fr over.
24. Wat betreft de vergelijking van de waren stelt verweerder dat de waren van klasse 9 niet gelijksoortig zijn, omdat magnetische betaalkaarten en geheugenkaarten geen magnetische gegevensdragers, verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling zijn. Aangezien de waren van beide partijen in een verschillende verpakking worden aangeboden en drukwerken en tickets niet hetzelfde zijn als een doos met (speel)kaarten of boekbinderswaren, is verweerder van mening dat de waren in klasse 16 niet soortgelijk zijn. Verweerder betwist verder dat de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht soortgelijk zouden zijn aan de diensten in klasse 36 van het bestreden teken. Verder meent verweerder dat de diensten op een verschillende wijze gebruikt worden en verschillend naar aard en gebruik zijn, zodat de diensten in klasse 36 niet soortgelijk zijn.
25. Er bestaat volgens verweerder tussen de tekens geen visuele overeenstemming. KADEOS bestaat immers uit zes letters, waarvan de helft ofwel niet eens voorkomt of op een andere plaats staat, terwijl Kadoe uit 5 letters bestaat. Vanuit fonetisch standpunt is er noch in het Frans, noch in het Nederlands sprake van overeenstemming. De klemtoon ligt voor het Franstalige publiek bij de uitspraak van KADEOS op de middelste lettergreep en de “S” wordt niet uitgesproken. Bovendien zal het Franstalige publiek naar beste vermogen Kadoe proberen uit te spreken, aangezien zij de klinkercombinatie “oe” niet kent. Het Nederlandstalige publiek daarentegen zal voor wat betreft KADEOS de klemtoon leggen op de middelste lettergreep en de “S” wordt duidelijk uitgesproken. Kadoe zal als [Ka//doo] worden uitgesproken met de klemtoon op de laatste lettergreep. Verweerder betwist dat de eerst drie letters fonetisch dominerend zijn, de dominantie ligt volgens verweerder waar de klemtoon wordt gelegd. Verweerder betwist eveneens dat vanuit begripsmatig oogpunt KADEOS een connotatie heeft van iets geven. Het woord Kadoe heeft geen betekenis in het Frans en het Nederlandstalige publiek zal dit beschouwen als een samentrekking van ‘kado’ en ‘doen’, wat niet terug te vinden is in KADEOS.
26. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen en het merk in te schrijven voor alle waren en diensten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Ontvankelijkheid van de oppositie**

27. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

28. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

29. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

## **B. Ten gronde**

### **B.1. Verwarringsgevaar**

30. 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.

31. 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.”*

32. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de tekens**

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. 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).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KADEOS	Kadoe

#### *Visuele vergelijking*

36. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit zes letters.

37. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit vijf letters.

38. Het ingeroepen recht bestaat uit allemaal hoofdletters, terwijl het bestreden teken één hoofdletter en verder kleine letters heeft. Dit doet echter voor de beoordeling door het Bureau niet terzake. Beide tekens hebben de eerste drie letters "KAD" gemeen en delen eveneens de laatste twee klinkers, zij het in een andere volgorde. De laatste drie letters van het ingeroepen recht zijn "EOS" en de laatste twee letters bij het bestreden teken "OE".

39. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak een gemiddelde mate van overeenstemming vertonen.

#### *Fonetische vergelijking*

40. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen [KA-DE-OS], terwijl het bestreden teken uit twee lettergrepen [KA-DOE] bestaat. Het ingeroepen recht wordt als [ka-de-os] of [ka-de-o] uitgesproken door respectievelijk het Nederlandstalige en het Franstalige Beneluxpubliek. Het bestreden teken wordt door het Nederlandstalige publiek als [ka-doe] uitgesproken. Wat betreft het Franstalige publiek is er, door het gebruik van de klinkercombinatie "oe", geen eenduidige uitspraak voorop te stellen. De uitspraak zal van persoon tot persoon verschillen.

41. De tekens hebben de eerste lettergreep gemeen en deze wordt identiek uitgesproken. Verder heeft de extra lettergreep in het ingeroepen recht en het gebruik van dezelfde klinkers (e en o) maar in een andere volgorde tot gevolg dat de klanken van de andere lettergrepen verschillen en dat zodoende de intonatie en het ritme bij de uitspraak van de tekens in hun geheel verandert.

42. Vanuit fonetisch standpunt zijn de tekens dan ook in slechts beperkte mate overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

43. Geen van beide tekens heeft een betekenis voor het Beneluxpubliek. Door het gebruik van de letters "KAD" en de letter "O" in de tekens wordt impliciet verwezen naar het woord cadeau. Het Bureau is evenwel van mening dat het in aanmerking komend publiek de connotaties waarnaar zowel opposant

als verweerder verwijzen in hun argumentatie (zie supra, nrs. 21 en 25) niet onmiddellijk zullen waarnemen wanneer zij geconfronteerd worden met de tekens. Er dient dus niet verder te worden ingegaan op de begripsmatige vergelijking van de tekens.

### *Conclusie*

44. De tekens zijn in hun geheel op visueel vlak gemiddeld overeenstemmend. Op fonetisch vlak stemmen de tekens slechts beperkt overeen. Begripsmatig hebben geen van beide tekens een betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

### **Vergelijking van de waren en diensten**

45. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

46. Bij vergelijking van de waren en 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.

47. Het argument van verweerder dat de merken in werkelijkheid voor andere producten (met onder andere een andere verpakking en verschillende verkoopkanalen) worden gebruikt, doet hier niet terzake, voor zover dit onderscheid niet blijkt uit de waren- en dienstenlijsten van de tekens in kwestie.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 9 Magnetische betaalkaarten, geheugenkaarten.	KI 9 Magnetische gegevensdragers, verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters.
KI 16 Drukwerken; tickets.	KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, drukwerken; boekbinderswaren.
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
KI 36 Uitgifte van betalingsbewijzen, van geschenkbonnen.	KI 36 Financiële zaken; monetaire zaken.

### *Klasse 09*

48. Door de ruime bewoordingen van de waren *Magnetische gegevensdragers* kunnen deze ook magnetische betaalkaarten omvatten. Op de magnetische strook van de betaalkaarten staan immers ook gegevens ter identificatie en beveiliging. Om deze reden zijn deze waren dan ook soortgelijk aan deze in klasse 9 van opposant. *De verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling en kasregisters* daarentegen zijn niet soortgelijk met enige waren of diensten in de waren- en dienstenlijst van opposant.

*Klasse 16*

49. De waren *Papier, karton* zijn volgens het Bureau niet te beschouwen als soortgelijk met de waren drukwerken en tickets van het ingeroepen recht. Papier en karton is immers te beschouwen als de grondstof. Dit betekent echter dat *en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* wel als soortgelijk kunnen worden beschouwd aan drukwerken en tickets in klasse 16 van het ingeroepen recht van opposant. Immers wordt papier en karton als basismateriaal gebruikt bij het vervaardigen van drukwerk en tickets. *Drukwerken* bevinden zich dan weer expressis verbis zowel in de lijst van verweerder als opposant. *Boekbinderswaren* zijn naar het oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de waren in de lijst van het ingeroepen recht, aangezien het waren betreft die naar aard, bestemming en gebruik verschillen van de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht.

*Klasse 35*

50. De dienst *Reclame* is niet soortgelijk aan enige waar of dienst in de lijst van opposant. *Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten* kan evenwel de uitgifte van geschenkbonnen behelzen, aangezien dit niet louter een financiële kant heeft, maar eveneens een administratief-commerciële kant. Wanneer een geschenkbond wordt uitgegeven, dient immers rekening te worden gehouden met inruilbaarheid, geldigheidsduur, tegenprestatie, vormgeving, enz. Vanuit dit oogpunt kan er dus sprake zijn van een zekere mate van soortgelijkheid tussen deze diensten.

*Klasse 36*

51. Zoals hierboven reeds aangegeven kunnen *Financiële en monetaire zaken* ook de uitgifte van betalingsbewijzen en geschenkbonnen omvatten. Immers is de uitgifte van een betalingsbewijs het directe gevolg van een financiële, dan wel monetaire transactie. Een geschenkbond dient aangekocht te worden voor een bepaald bedrag, zodanig dat de begunstigde de bon als tegenprestatie kan inruilen. Het betreft hier als het ware een uitgestelde transactie, aangezien de koper reeds de geldelijke waarde van de geschenkbond betaald heeft, maar de uitgever van de geschenkbond slechts de eigenlijke tegenprestatie dient uit te voeren op het ogenblik van het inruilen van de bon in kwestie. Om deze redenen kunnen de diensten in klasse 36 van het bestreden teken en het ingeroepen recht als soortgelijk worden beschouwd.

**B.2. Overige relevante factoren**

52. 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.

53. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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).



54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Uit de waren- en dienstenlijst kan niet opgemaakt worden dat het hier om een bijzonder publiek zou gaan, waarvan de aandacht groter is dan van de gemiddelde consument.

55. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

56. Opposant verzoekt om restitutie van de oppositietaks (zie supra, nr. 22). Regel 1.32 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") voorziet echter niet in deze mogelijkheid. Conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR kan het Bureau enkel de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijzen.

### **C. Conclusie**

57. Er is sprake van een gemiddelde mate van overeenstemming op visueel vlak en een beperkte overeenstemming op auditief vlak. De waren en diensten zijn voor de waren drukwerken identiek en verder deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat voor wat betreft de waren en diensten die al dan niet soortgelijk zijn. Evenwel, is verwarringsgevaar mogelijk voor de identieke waren.

### **IV. BESLUIT**

58. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

59. Oppositie met nummer 2000388 gegrond is.

60. De Benelux merkaanvraag 1106237 ingeschreven wordt voor alle gevraagde waren en diensten, met uitzondering van de drukwerken in klasse 16.

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

Den Haag, 30 oktober 2007

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Willy Neys