



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 15 januari 2008

Nº 2000720

- Opposant:** **Konrad Hornschuch AG**
74679 Weißbach,
Duitsland.
- Gemachtigde:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven,
Nederland.
- Ingeroepen merk:** SKAI (Europese inschrijving 2690568)
- tegen*
- Verweerder:** **Chinophi GmbH**
Stockerstrasse 44
8002 Zürich,
Zwitserland.
- Gemachtigde:** **Shield Mark B.V.**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam,
Nederland.
- Betwiste merk:** SKY (Benelux depot 1115829)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 juli 2006 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk SKY ingediend voor waren in de klassen 10, 12 en 18. Deze merkaanvraag is onder nummer 1115829 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 augustus 2006.
2. Op 6 oktober 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Europese woordmerk SKAI (Europese inschrijving 2690568) ingediend op 8 mei 2002 en ingeschreven op 4 juli 2003 voor waren in de klassen 12, 17, 18, 19, 20, 25 en 28.
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 11 oktober 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 12 en 18 van de merkaanvraag.
5. De oppositie is gebaseerd op alle waren 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.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. Op 11 oktober 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
9. Verweerder ging op 11 december 2006 over tot schrapping van klasse 18 van het depot waartegen oppositie is ingesteld.
10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 12 december 2006. Het Bureau heeft op 14 december 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, alsook de bevestiging van de schrapping van klasse 18 door verweerder.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Opposant heeft op 14 februari 2007 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 22 februari 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 april 2007 is gegeven om hierop te reageren.
13. Het Bureau ontving op 21 april 2007 de reactie van verweerder. De reactie werd op 22 mei 2007 naar opposant gestuurd.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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.

16. Opposant voert aan dat de tekens in hoge mate visueel gelijkend zijn: bij korte merken zijn met name de eerste letters relevant. Daar zal immers visueel de focus van de gemiddeld geïnformeerde consument naar toe gaan. Deze zijn in casu identiek. Auditief zijn de merken volgens opposant identiek. Op grond hiervan concludeert hij dat zodanige auditieve en visuele gelijkenis aanwezig is dat verwarring, inhoudende associatie, bestaat.

17. Bovendien stelt opposant dat de hoge mate van onderscheidingskracht van het merk SKAI voor de waren in kwestie dit verwarringsgevaar alleen maar vergroot.

18. Volgens opposant zijn de waren in klasse 10 grotendeels gelijksoortig aan die van klasse 12, alleen het medische toepassingsgebied is anders.

19. Opposant verzoekt het Bureau de merkaanvraag voor het merk SKY voor alle klassen af te wijzen.

20. Verweerder bestrijdt dat de tekens overeenstemmen. Zo bestaan er visueel naast dezelfde beginletters belangrijke en grote verschillen tussen de merken, zoals het verschil in aantal letters en het gebruik van de aparte letter Y die de aandacht zal trekken. Op auditief vlak worden de tekens op het einde verschillend uitgesproken. Op begripsmatig vlak stelt verweerder dat het ingeroepen recht een beschrijvende term is voor kunstleer en gezien de kennis van het Engels van het Benelux-publiek zal deze het bestreden teken direct vertalen als hemel. Beide merken hebben dan ook volgens verweerder een totaal andere begripsmatige betekenis, hetgeen de visuele of auditieve overeenstemming kan compenseren en waardoor er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

21. Wat de vergelijking van de waren betreft bestrijdt verweerder de opmerking van opposant dat de waren in klasse 10 gelijksoortig zijn aan klasse 12, maar gaat hier niet verder op in, aangezien de oppositie slechts werd ingesteld tegen de waren in de klassen 12 en 18.

22. Aangezien verweerder van mening is dat de waren in de klassen 17, 18, 19, 20, 25 en 28 niet-soortgelijk zijn, verzoekt hij de oppositie op basis van deze waren ongegrond te verklaren. Voor wat betreft de waren in klasse 12 haalt verweerder aan dat het merk door opponent alleen wordt gebruikt voor de productie van kunstleer. Daarenboven stelt verweerder het teken te hebben aangevraagd voor vervoermiddelen en niet voor onderdelen van vervoermiddelen die gemaakt zijn van skai. Wat de accessoires betreft waarvoor deposant bescherming heeft gevraagd is verweerder van oordeel dat deze niet op één lijn zijn te stellen met de voertuigonderdelen van opponent. De waren zijn om die reden volgens verweerder dan ook niet soortgelijk.

23. De hoge mate van onderscheidend vermogen van het teken SKAI wordt eveneens door verweerder bestreden, daar het teken SKAI verworpen is tot soortnaam voor kunstleer.

24. Daarenboven argumenteert verweerder dat gezien de totaal andere branche (onderdelen van een auto of fiets en producten gericht op het vervoer van baby's en peuters), aard en gebruik, er geen verwarring te verwachten is bij de gemiddelde consument.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het aangevraagde merk te registreren en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

26. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

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

28. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

B.1. Verwarringsgevaar

29. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

30. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: *“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.”*

31. Volgens 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

32. 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.

33. Uit de bewoordingen 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SKAI	SKY

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit vier letters.

36. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk bestaande uit drie letters.

37. Beide tekens hebben de eerste twee letters gemeen. Het betreft hier echter twee korte merken. De verschillen tussen deze tekens zullen dan ook sneller worden opgemerkt door het in aanmerking komend publiek.

38. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak in hooguit geringe mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

39. Het ingeroepen recht en het bestreden teken worden op dezelfde wijze uitgesproken, te weten [skaɪ] (zie Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands, derde druk).

40. Vanuit auditief standpunt zijn de tekens dan ook identiek.

Begripsmatige vergelijking

41. Het ingeroepen recht "SKAI" wordt in het Van Dale woordenboek vermeld als een soort kunstleder (zie Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal, veertiende editie). Het bestreden teken is daarentegen het Engelse woord voor hemel (zie Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands, derde druk).

42. De tekens stemmen op begripsmatig vlak dus niet overeen.

Conclusie

43. De tekens stemmen op visueel vlak in hooguit geringe mate overeen. Op auditief vlak stemmen ze in sterke mate overeen en op begripsmatig vlak vertonen ze geen overeenstemming.

Vergelijking van de waren

44. 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).

45. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Aangezien opposant bij het indienen van het oppositieformulier de oppositie enkel gericht heeft tegen klasse 12 en 18 en verweerder naderhand klasse 18 heeft geschrappt, zal hierna voor de vergelijking van de waren enkel rekening worden gehouden met klasse 12 van het bestreden teken.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 12 Rijwielzadels, motorfietszadels, voertuigzittingen, hoofdsteunen voor voertuigzittingen; bekleding voor rijwielzadels, motorfietszadels, voertuigzittingen en hoofdsteunen; antiverblindingsinrichtingen en zonneschermen voor vervoermiddelen; zitkussens voor voertuigen, bagagetassen voor rijwielen; binnenbekledingen, dashboards, middenconsoles, armleuningen, hoedenplanken, kofferruimtebekleding, schakelbalgen en airbag-afdekkingen voor voertuigen; scheepsbinnenbekledingen en wandpanelen voor schepen; kinderwagens.	Kl 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land; middelen voor vervoer van babies en kinderen; buggy's voor het vervoer van (al dan niet invalide) kinderen; vervoermiddelen voor gehandicapten; rolstoelen, met inbegrip van elektrische rolstoelen; scootmobielen; invalidenwagens; onderdelen inzake voornoemde producten en accessoires, zoals autostoeltjes en autowiegjes.
Kl 17 Folie van kunststof, niet voor verpakking; halfbewerkte producten van kunststof, profielen van kunststof, lijstwerk en vloerplinten van kunststof; kunststof band en kleefband voor	

industriële doeleinden (voorzover begrepen in klasse 17); meubeldecoratieplaten en -folie van kunststof; metaallamineerfolie van kunststof; meerlaagsfolie, hoofdzakelijk van kunststof, met een percentage aan papier, karton, textiel en/of metaal; deurfolie, raamlijstfolie, opstapfolie, zonneklepfolie, isolatiematten van kunststof, schuimfolie, vijverfolie, radiator- en isolatiefolie.	
Kl 18 Kunstleder, ledermakerswaren, zadelmakerswaren; zitmeubel- en meubelbekledingen van kunstleder; omhullingen, omkledingen en hoezen van kunstleder; kleding- en skizakken van kunstleder; ransels.	
Kl 19 Deuren, portalen, ramen, kozijnen, deur- en raamlijsten van kunststof; scheidingswanden (niet van metaal), rolluiken (niet van metaal), contactgeluidsisolatiefolie, profiellijsten (bouwmaterialen).	
Kl 20 Meubelen, waaronder gestoffeerde meubelen en legplanken; lijsten van hout of kunststof voor meubelen, spiegels en kozijnen.	
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs (kleding), handschoenen; bovenleer voor schoenen en schoenvoeringen van kunstleder of kunststof.	
Kl 28 Gymnastiek- en sportartikelen; sportschoeisel; sporthandschoenen; vloermatten voor gymnastiek- en sportdoeleinden; beschermende stofferingen voor sport- en fitnessapparaten; hometrainers, bodybuilding- en fitnessapparaten (begrepen in klasse 28), duikerpakken, zwemvliezen.	

46. De waren *onderdelen inzake voornoemde producten en accessoires, zoals autostoeltjes en autowiegjes* in klasse 12 van het bestreden teken zijn soortgelijk aan de waren *voertuigzittingen, hoofdsteunen voor voertuigzittingen, antiverblindingsinrichtingen en zonneschermen voor vervoermiddelen, zitkussens voor voertuigen* in klasse 12 van het ingeroepen recht. Onder de onderdelen en accessoires van vervoermiddelen, vervoermiddelen voor gehandicapten, rolstoelen, met inbegrip van elektrische rolstoelen, scootmobielen en invalidenwagens vallen immers de zittingen, hoofdsteunen voor voertuigzittingen, zitkussens, antiverblindingsinrichtingen en zonneschermen bestemd voor deze vervoermiddelen.

47. De waren *buggy's voor het vervoer van (al dan niet invalide) kinderen en middelen voor vervoer van babies en kinderen* zijn respectievelijk soortgelijk en soortgelijk of zelfs identiek aan *kinderwagens* in klasse 12 van het ingeroepen recht. Beide voorzien immers in het vervoer van kinderen. Bovendien zijn

de waren *vervoermiddelen* en *middelen voor vervoer over land*, dermate algemeen verwoord, dat ook deze kinderwagens kunnen omvatten en er aldus sprake kan zijn van soortgelijkheid.

48. Wat de *vervoermiddelen voor gehandicapten; rolstoelen, met inbegrip van elektrische rolstoelen; scootmobielen* en *invalidenwagens* betreft, deze zijn daarentegen niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Het betreft hier vervoermiddelen die een andere bestemming hebben dan de kinderwagens, ze zijn immers specifiek gericht zijn op het vervoeren van mindervaliden, en aangezien de andere waren van het ingeroepen recht losse onderdelen zijn, is er een verschil in aard van de waren.

49. Het Bureau is op grond van het bovenstaande dan ook van oordeel dat de waren in klasse 12 van het betwiste teken deels soortgelijk of zelfs identiek, deels niet soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

B.2. Overige relevante factoren

50. 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.

51. 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).

52. Wat betreft het al dan niet hoger onderscheidend vermogen blijkt dat zowel het Van Dale woordenboek der Nederlandse taal als Le petit Robert, SKAI vermeldt als merknaam. Zoals genoegzaam door verweerder aangevoerd in zijn argumentatie, kan er evenwel niet voorbij worden gegaan aan de duizenden resultaten die een zoekopdracht via de zoekmachine Google oplevert. Wat er ook van zei van de stelling van verweerder dat het ingeroepen recht zou zijn verworven tot soortnaam voor kunstleer, is het op basis van de aangevoerde gegevens aannemelijk te stellen dat het in aanmerking komend publiek het woord "skai" vaak als synoniem gebruikt voor kunstleer. Hieruit is op zijn minst op te maken dat het ingeroepen recht niet over een hoog onderscheidend vermogen beschikt en zelfs eerder over een laag onderscheidend vermogen. De beschermingsomvang van het ingeroepen recht zal hierdoor dus ook lager zijn.

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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). Aangezien de waren in kwestie vervoermiddelen betreffen, waaronder ook vervoermiddelen voor kinderen, baby's en mindervaliden, hetgeen geen alledaagse aankoop is, die vooraf zal gegaan worden door het nodige opzoekingswerk, waarbij veiligheid en comfort voorop zullen

staan, is het Bureau van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek voor deze waren hoger dan gemiddeld zal zijn.

54. Zoals verweerder terecht opwerpt, is het vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, 14 oktober 2003, BASS; arrest GEA, 3 maart 2004, ZIRH; arrest HvJEG, 12 januari 2006, Picasso-Picaro). Aangezien beide woorden een verschillende begripsmatige betekenis hebben die duidelijk is voor het Benelux-publiek zou dit de visuele en auditieve overeenstemming in zekere mate kunnen neutraliseren (zie infra, punt 53). Hoewel dit in casu voor de beperkte visuele overeenstemming ongetwijfeld het geval is, is de auditieve overeenstemming van die mate dat betwijfeld kan worden of deze volledig geneutraliseerd kan worden door de begripsmatige verschillen.

C. Conclusie

55. De tekens zijn visueel in hooguit geringe mate overeenstemmend en op auditief vlak identiek. Op begripsmatig vlak zijn beide tekens verschillend, hetgeen een zekere mate van neutralisering van de overeenstemming op visueel en auditief vlak met zich mee kan brengen. De waren zijn deels soortgelijk en identiek en deels niet soortgelijk. Het aandachtsniveau van het publiek is hoger dan gemiddeld en de beschermingsomvang van het ingeroepen recht is eerder laag. Van deze elementen in hun geheel genomen, is het Bureau op grond van het bovenstaande van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

56. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

57. Oppositie met nummer 2000720 niet gegrond is.

58. De Benelux merkaanvraag met nummer 1115829 ingeschreven wordt.

59. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de 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, 15 januari 2008

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne