



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 7 maart 2008

N° 2000840

Opposant: **Boeren Medical B.V.**
Aphroditestraat 24
5047 TW Tilburg
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1380 GB Weesp
Nederland

Ingeroepen merk: KIR DAGBOEK (Benelux inschrijving 801149)

tegen

Verweerder: **Multicare b.v.**
Heliosstraat 14
5048 CB Tilburg
Nederland

Betwiste merk: KIR Dagboek (Benelux inschrijving 810338)

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

1. Op 25 oktober 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk KIR Dagboek voor waren in klasse 16. Op 27 oktober 2006 heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 810338 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 oktober 2006.

2. Op 23 november 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op het eerdere woordmerk KIR DAGBOEK (Benelux inschrijving 801149), ingediend op 28 april 2006 voor waren in de klassen 5 en 10. De opposant is houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.

3. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren van de betwiste inschrijving en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

4. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 24 november 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 25 januari 2007. Het Bureau heeft op 1 februari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

8. Opposant heeft op 20 maart 2007 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 21 maart 2007 naar verweerder gestuurd, waarbij een termijn tot en met 21 mei 2007 is gesteld om hierop te reageren.

9. Verweerder heeft op 16 mei 2007 een reactie ingediend. Deze is op 31 mei 2007 naar opposant gestuurd.

10. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. Opposant stelt actief te zijn op het gebied van medische apparaten en hulpmiddelen en als eerste in Nederland een concept te hebben bedacht voor diabetici, gebruikers van insuline, die dit in een handig dagboek kunnen bijhouden. Verweerder, een directe concurrent van opposant, heeft dit concept op onrechtmatige wijze gekopieerd, beweert op zijn website de eerste te zijn met dit concept, en heeft nu het identieke merk geregistreerd, aldus opposant.

13. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens stelt opposant dat deze identiek zijn en ook onderscheidend voor de betreffende waren.

14. Voor wat betreft de vergelijking van de waren stelt opposant dat, hoewel deze verschillend zijn gerangschikt, het onderliggende product van beide bedrijven in feite identiek is. Het oudere merk is geclassificeerd in de klassen 5 en 10, waarbij voornamelijk medische instrumenten en apparaten van toepassing zijn op het product. Bij deze rangschikking is, aldus opposant, voornamelijk gekeken naar de toepassing van het product: een medisch hulpmiddel ten behoeve van diabetici. Het jongere merk is geclassificeerd in klasse 16 voor het daadwerkelijke product zelf: een registratieboekje. Opposant is van mening dat beide classificaties een identiek product weergeven. Opposant stelt verder dat, ook zonder kennis te hebben van het onderliggende product, de producten waarvoor beide merken zijn geregistreerd identiek dan wel soortgelijk kunnen worden geacht, omdat het relevante publiek, de verkoopkanalen, het gebruik en de bestemming van de betreffende producten identiek zijn.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van identieke merken ingeschreven voor identieke dan wel zeer soortgelijke producten. Het relevante publiek is identiek: diabetici. Het lijdt volgens opposant geen twijfel dat het relevante publiek de merken zal gaan verwarren.

16. Opposant verzoekt het Bureau om de inschrijving van het betwiste depot te weigeren en, indien de oppositie in het voordeel van opposant wordt beslist, de depositant te veroordelen in de kosten van het geding.

17. Verweerder licht toe dat KIR dagboek staat voor Koolhydraten Insuline Ratio dagboek en dat het boekje wordt gebruikt als hulpmiddel bij het "instellen" van diabetespatiënten. Het boekje is, zo stelt verweerder, door hem ontwikkeld en heeft niets van doen met het "normale" dagboek dat enkel en alleen het vastleggen van gemeten bloedglucosewaarden tot doel heeft.

18. Verweerder erkent dat de onderliggende producten van beide bedrijven in grote lijnen identiek zijn. Hij stelt echter dat aan de hand van de voornoemde omschrijving duidelijk is dat zijn product onder klasse 16 valt en niet onder klasse 5 of 10. Het registeren van identieke merken in verschillende klassen is volgens verweerder zonder meer toegestaan. Zowel het product zelf, alsook de toepassing van het product waarop opposant zich beroept, heeft volgens verweerder niets van doen met de waren waarvoor het merk van opposant is ingeschreven.

19. Verweerder stelt verder, onder verwijzing naar artikel 2.4 sub f onder 1 BVIE, dat het merk van opposant te kwader trouw is gedeponerd. Mocht dit argument door het Bureau niet of niet genoeg in aanmerking worden genomen, dan stelt verweerder te zullen overwegen dit aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

20. Verweerder is van mening dat de oppositie ongegrond dient te worden verklaard, verzoekt de inschrijving van zijn merk te honoreren en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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.”*

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

24. De te vergelijken tekens zijn:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KIR DAGBOEK	KIR Dagboek

25. De tekens zijn beide woordmerken en zijn identiek. Het gebruik van hoofd- of kleine letters doet daar niet aan af.

Vergelijking van de waren en diensten

26. In een oppositieprocedure gaat het, zoals verweerder terecht opmerkt, niet om de waren of diensten waarvoor daadwerkelijk gebruik plaatsvindt. Uitsluitend aan de orde is een vergelijking van de

waren of diensten in de bewoordingen zoals voor de betreffende merken opgenomen in het register (voor de betwiste inschrijving in dit geval voor zover de oppositie ertegen is gericht).

27. Bij de vraag of de waren of diensten soortgelijk zijn speelt de administratieve rangschikking in klassen geen rol. De stelling van verweerder dat het registeren van identieke merken in verschillende klassen zonder meer zou zijn toegestaan is dus niet juist.

28. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 5: Farmaceutische producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; voedingssupplementen, voor medisch gebruik; insuline preparaten.</p> <p>KI 10: Medische instrumenten en apparaten, waaronder insulinepennen, insulinepompen, bloedsuikermeters, lancetten.</p>	<p>KI 16: Registratieboekje ter ondersteuning van diabetespatiënten in instellingen, alsmede leermiddelen (uitgezonderd toestellen) voor de patiënten zelf.</p>

29. Het is duidelijk dat deze waren niet identiek zijn.

30. 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, Canon, reeds geciteerd).

31. Er is naar oordeel van het Bureau wel sprake van soortgelijkheid tussen de waren. Zij kunnen immers dezelfde gebruikers hebben, te weten diabetespatiënten. Zij kunnen ook via dezelfde afzet- en distributiekanaalen, zoals artsen, apothekers of patiëntenverenigingen, worden verstrekt. Verder is niet onaannemelijk dat de in het ingeroepen recht genoemde waren samen worden geleverd met registratieboekjes waarin voor het gebruik van deze waren relevante gegevens kunnen worden bijhouden of met leermiddelen ter informatie van patiënten, waardoor de waren complementair zijn.

A.2. Overige omstandigheden

32. Opposant stelt dat verweerder het door hem bedachte concept op onrechtmatige wijze heeft gekopieerd en verweerder stelt dat opposant het merk te kwader trouw heeft gedeponeerd. Beide stellingen zijn niet relevant in het kader van deze procedure. In een oppositieprocedure is de vraag of het gebruik al dan niet rechtmatig is immers niet aan de orde. Hetzelfde geldt voor de vraag of een (van beide) depot(s) al dan niet te kwader trouw is verricht. Wanneer partijen daarover een beslissing wensen kunnen zij hun geschil voorleggen aan de rechter.

B. Conclusie

33. 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 (HvJEG, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

34. De tekens zijn identiek. De waren zijn dat niet, maar er is wel sprake van soortgelijkheid. Het in aanmerking komend publiek zal, wanneer het met de onder merk en teken aangeboden waren wordt geconfronteerd, naar oordeel van het Bureau kunnen menen dat deze dezelfde herkomst hebben of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Er is dan ook gevaar voor verwarring.

IV. **BESLUIT**

35. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

36. De oppositie met nummer 2000840 gegrond is.

37. De Benelux inschrijving met nummer 810338 wordt doorgehaald voor de waren waartegen de oppositie is gericht, te weten:

Klasse 16: Registratieboekje ter ondersteuning van diabetespatiënten in instellingen, alsmede leermiddelen (uitgezonderd toestellen) voor de patiënten zelf.

38. Deze inschrijving gehandhaafd blijft voor de waren waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

Klasse 16: Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

39. Verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 7 maart 2008

Pieter Veeze
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne