



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003554**

**van 31 december 2009**

**Opposant:** **Colart B.V.**  
Driemanssteeweg 250  
3084 CB Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Merk:** Benelux inschrijving 820842  
  
Eki  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Eric Breuker**  
Arnoud van Gelderweg 29  
5361 CT Grave  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** Benelux depot 1165667  
  
EkieArt

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

1. Op 26 augustus 2008 heeft verweerder een depot van het woordmerk EkieArt ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 16. De aanvraag is onder nummer 1165667 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 3 september 2008.
2. Op 1 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 820842 van het woordmerk Eki, ingediend op 23 maart 2007 en ingeschreven op 5 juli 2007 voor waren in de klassen 2, 4 en 16.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en de oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna het BVIE).
6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 8 december 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 februari 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op dezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 9 april 2009 kreeg om de oppositie te onderbouwen met argumenten en/of stukken.
9. Op 16 februari 2009 heeft verweerder argumenten ingediend. Deze zijn op 18 maart 2009 aan verweerder geretourneerd, aangezien deze te vroeg werden ingediend, zie regel 1.17 Uitvoeringsreglement (hierna UR).
10. Op 9 april 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 10 april 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 juni 2009 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 8 juni 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten. Deze reactie is op 9 juni 2009 doorgezonden aan opposant.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

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

14. 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

15. EKI en EKIEART stemmen volgens opposant visueel in grote mate overeen, de eerste drie letters van merk en teken zijn namelijk identiek en staan op dezelfde plaats. Het ingeroepen recht komt bovendien in zijn geheel voor in het bestreden teken. De toevoeging ART in het bestreden teken is het Engelse woord ART, dat kunst betekent, en is derhalve slechts een aanduiding van de waren van verweerder. Ook auditief zijn merk en teken volgens opposant in zeer grote mate overeenstemmend, aangezien het eerste deel van het bestreden teken identiek wordt uitgesproken als het ingeroepen recht. Ook hier geldt dat ART slechts een ondergeschikte rol speelt, aldus opposant. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, aangezien zowel het merk als het teken geen betekenis hebben.

16. Opposant stelt dat de waren soortgelijk zijn, aangezien het in beide gevallen gaat om waren die betrekking hebben op kunstuitingen en creativiteit. De waren van opposant zijn bedoeld om kunstwerken door kunstenaars te maken.

17. Het publiek bestaat volgens opposant uit dezelfde specifieke groep consumenten, namelijk consumenten die geïnteresseerd zijn in kunst, schilderijen, kunstenaarsbenodigdheden en materiaal voor kunstenaars.

18. Opposant is van mening dat door de uitstekende reputatie van het ingeroepen recht er door verweerder ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit deze reputatie. Het verwarringsgevaar wordt door deze omstandigheid bovendien groter, aldus opposant.

19. Opposant stelt dat er gezien bovenstaande gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie in het geheel toe te wijzen, depot 1165667 niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

### **B. Reactie verweerder**

20. Verweerder wijst erop dat opposant uitgaat van het bestreden teken EKIEART, maar dat de juiste schrijfwijze EkieArt is, volgens verweerder maakt dit een groot verschil bij de visuele vergelijking. Door het gebruik van de hoofdletters ziet het in aanmerking komend publiek direct dat het om twee woorden gaat. Merk en teken stemmen visueel niet overeen volgens verweerder. Ook auditief is er een verschil vanwege het feit dat het merk van opposant in hoofdletters wordt geschreven. Hierdoor zal het volgens verweerder door het in aanmerking komend publiek namelijk worden opgevat als een afkorting en met losse letters worden uitgesproken. Doordat het publiek de term ART direct herkent als kunst,

komt de klemtoon volgens verweerder bij de uitspraak op dit woord te vallen. Auditief stemmen merk en teken dan ook niet overeen, aldus verweerder. Eki heeft volgens verweerder geen betekenis, Ekie daarentegen is een eigennaam. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen volgens verweerder.

21. Verweerder is van mening dat de waren niet overeenstemmen, aangezien het bij de waren van verweerder gaat om een techniek en een vaardigheid, namelijk de kunst van het airbrushen. Bij opposant gaat het daarentegen om materialen die niet aangemerkt kunnen worden als kunstwerken.

22. Verweerder richt zich op een specifiek publiek, namelijk op de mensen die voornemens zijn een airbrushwerk te laten maken. Volgens verweerder heeft dit publiek een hoger aandachtsniveau.

23. Verweerder voegt nog toe dat hij voor het depot een zoektocht op internet heeft gedaan, waaruit gebleken is dat de elementen "ekieart" en "ekie" uniek zijn.

24. Verweerder is van mening dat er geen verwarringsgevaar tussen merk en teken bestaat en stelt dat opposant bovendien niet aannemelijk heeft gemaakt dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, dan wel afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van opposant. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het depot in te schrijven en de opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. 1 Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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."

27. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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***

28. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk 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, C-251/95, 11 november 1997).

29. 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.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>Eki</b>	<b>EkieArt</b>

### ***Begripsmatige vergelijking***

31. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEA, arrest BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003 en arrest Echinaid, T-202/04, 5 april 2006). In het bestreden teken zal er naar oordeel van het Bureau aan het element ART een duidelijke betekenis toegekend worden door het in aanmerking komend publiek, namelijk kunst. Hierdoor gaat de aandacht meer uit naar het niet beschrijvende, onderscheidende deel van het teken Ekie.

32. Het feit dat Ekie een eigenaam is, zoals verweerder stelt, geeft aan het bestreden teken als geheel geen betekenis.

33. Merk en teken hebben in hun totaliteit geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal. De begripsmatige vergelijking speelt dan ook geen rol voor de verdere beoordeling.

### ***Visuele vergelijking***

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit 3 letters. Het bestreden teken is een woordmerk bestaande uit een woord van 7 letters.

35. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het tweede deel zal naar oordeel van

het Bureau worden opgevat als ondergeschikt element, aangezien het een beschrijvende aanduiding is van de betreffende waren (zie ook overweging 31).

36. Het ingeroepen recht Eki is in zijn geheel in het eerste dominerende deel Ekie van het bestreden teken opgenomen.

37. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

38. Het Bureau is van oordeel dat totaalindruk van de tekens visueel sterk overeenstemmend is.

#### *Auditieve vergelijking*

39. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEA Mundicor, reeds geciteerd). Evenals bij de begripsmatige en visuele vergelijking werd gesteld, zal het tweede deel naar oordeel van het Bureau worden opgevat als ondergeschikt element, aangezien het een beschrijvende aanduiding is van de betreffende waren.

40. De uitspraak van het ingeroepen recht Eki is identiek aan de uitspraak van het dominante deel van het bestreden teken.

41. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief in hun totaalindruk sterk overeenstemmend zijn.

#### *Conclusie*

42. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak in sterke mate overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaststaande betekenis voor het Benelux publiek.

#### ***Vergelijking van de waren***

43. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

44. 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.

45. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------

Klasse 2 Drukinkten; verven en vernissen voor kunstschilder-, teken-, reclame- en decoratiedoeleinden; verf- en vernisverduunningsmiddelen.	Klasse 16 Airbrushkunstwerken.
Klasse 4 Oliën voor kunstschilder-, teken-, reclame- en decoratiedoeleinden.	
Klasse 16 Schildersdoek; papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen, drukpapier (voor zover niet begrepen in andere klassen); schrijfpapier; enveloppen; filterpapier; afschminkdoeken (tissues); pakpapier; carbonpapier; doorschrijfpapier; materiaal voor kunstenaars; viltstiften; nylon schrijfstiften (schrijfgerei); griffels; vlak- en radeergummi; puntenslijpers; dopjes voor potloden; potloodhouders; etuis voor schrijf- en tekengerei; verpakkingen van papier of karton voor schrijf- en tekengerei; inkten (voor zover niet begrepen in andere klassen); lijm-, plak- en kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; stempelmaterialen, stempelkussens en stempels, zijnde kantoorartikelen; inktlinten; inktdoek en inktkussentjes; teken-, schilder-, kantoor-, school- en schrijfbenodigdheden, voor zover niet begrepen in andere klassen; penselen en kwasten; schildersmateriaal (voor zover niet begrepen in andere klassen), waaronder doezelaars; oliekrijtjes en merkkrijtjes om te schrijven; schrijfvlakken (kantoorartikelen); schilderpaletten; schilder- en tekendozen en -kisten; pastelpotloden; schildersezels; teken- en schrijfpapier; houtskoolpotloden en houders hiervoor; inkt- en verfdozen (schoolartikelen); potloden en pennen; tekenborden en verfnappen (schoolmateriaal).	

46. Het ingeroepen recht geniet bescherming voor allerlei materiaal voor kunstenaars, zoals verven, vernissen en inkten, schildersezels, schildersdoek en tekenpapier. Het bestreden teken is gedeponeerd voor het eindproduct airbrushkunstwerken. Beide categorieën van waren zijn gericht op kunstenaars en kunstliefhebbers, of mensen die beide zijn.

47. Aangezien de airbrushkunstwerken niet gemaakt kunnen worden zonder de waren van het ingeroepen recht, maar op zichzelf een specifiek eindproduct zijn, is het Bureau van oordeel dat er een complementariteit bestaat die een lichte mate van soortgelijkheid tussen de waren met zich meebrengt.

#### *Conclusie*

48. De waren zijn in lichte mate soortgelijk.

### **A.2 Overige relevante factoren**

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 tekens een rol.

50. 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, beide reeds geciteerd).

51. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

52. 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 casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau. Het publiek waarvoor de waren bestemd zijn kan in beide gevallen het publiek zijn dat graag schildert en daarvoor spullen aanschaft en dat van kunst houdt. Hiervoor is niet vereist dat het experts zijn.

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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen en bekendheid werd niet aangetoond.

54. Voor wat betreft het argument van opposant dat door de uitstekende reputatie van het ingeroepen recht er door verweerder ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit deze reputatie (zie overweging 18), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien 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. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.



55. Voor zover in de stelling van verweerder dat hij voor het depot een zoektocht op internet heeft gedaan, waaruit gebleken is dat de elementen "ekieart" en "ekie" uniek zijn (zie overweging 23) moet worden gelezen dat hij stelt te goeder trouw te zijn, kan worden opgemerkt dat het in een oppositie gaat om de vraag of er verwarringsgevaar bij het publiek bestaat en dat het al dan niet te goeder trouw zijn van partijen daarbij niet ter zake doet.

## **B. Conclusie**

56. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel vlak en auditief vlak in hoge mate overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaststaande betekenis voor het Benelux publiek. De waren zijn in lichte mate soortgelijk. Het Bureau is van oordeel dat, ondanks de lichte mate van soortgelijk tussen de waren, maar vanwege de hoge mate van overeenstemming van merk en teken, het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV. BESLUIT**

57. De oppositie met nummer 2003554 wordt toegewezen.

58. De Benelux merkaanvraag met nummer 1165667 wordt niet ingeschreven.

59. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de 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, 31 december 2009

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard