

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 2 augustus 2010

N° 2003721

- Opposant:** **Konrad Hornschuch AG**
74679 Weißbach
Duitsland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen merk:** Europese inschrijving 2690568

SKAI

tegen
- Verweerder:** **D&A International Holding BV**
Parellaan 23
2132 WS Hoofddorp
Nederland
- Gemachtigde:** **Köster advocaten**
Postbus 5287
2000 CG Haarlem
Nederland
- Betwiste merk:** Benelux depot 1165800



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

1. Op 27 oktober 2008 heeft verweerder een Benelux depot ingediend voor waren en diensten in de klassen 18, 25, 35 en 39 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1165800 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 november 2008.

2. Op 15 januari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. 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. Uit het register blijkt dat de opposant daadwerkelijk de houder is van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 16 en 18 van het bestreden depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht. Op 20 januari 2009 heeft verweerder klasse 16 uit zijn depot geschrappt, waardoor de oppositie zich enkel nog richt tegen klasse 18.

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 "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 27 januari 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 28 maart 2009. Het Bureau heeft op 3 april 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 3 juni 2009 om de oppositie te onderbouwen met argumenten en eventuele stukken.

9. Op 14 mei 2009 heeft verweerder Köster advocaten als vertegenwoordiger in deze oppositieprocedure aangesteld.

10. Opposant heeft op 3 juni 2009 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 8 juni 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 augustus 2009 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 24 juli 2009 verzocht verweerder om bewijzen van gebruik. Dit verzoek is door het Bureau op 28 juli 2009 aan opposant gestuurd, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 28 september 2009 om de gevraagde stukken in te dienen.

12. Opposant diende op 28 september 2009 gebruiksbewijzen in, dewelke op 5 oktober 2009 aan verweerder werden verzonden. Verweerder kreeg hierbij een termijn van twee maanden, tot en met 5 december 2009, om te reageren op de ingediende argumenten en gebruiksbewijzen.

13. Het Bureau ontving op 4 december 2009 de reactie van verweerder. De reactie werd op 11 december 2009 naar opposant gestuurd.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 van opposant

17. Opposant stelt eerst en vooral zich enkel nog te baseren op de waren in klasse 18 van het ingeroepen gemeenschapsmerk.

18. Ten aanzien van de overeenstemming van de tekens stelt opposant dat het meest dominante woorelement uit het teken "SKY" is, welk element fonetisch identiek is aan het ingeroepen recht. Tevens beginnen "SKAI" en "SKY" met dezelfde twee letters en moet rekening worden gehouden dat de nadruk gewoonlijk op de beginletters ligt.

19. De waren in klasse 18 acht opposant identiek, dan wel soortgelijk.

20. Gezien het bovenstaande, verzoekt opposant het Bureau de merkaanvraag niet in te schrijven en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

21. In eerste instantie heeft verweerder om gebruiksbewijzen verzocht.

22. Verweerder stelt dat hij zich bezighoudt met goederentransport in Europa via lucht, oceaan en de weg. Opposant is dan weer een bedrijf wat onder meer synthetische en artificiële leerproducten maakt, voornamelijk ten behoeve van woninginrichting en autobekleding. Verweerder verwijst hiervoor naar de ingediende gebruiksbewijzen. Uit deze stukken blijkt trouwens niet, aldus verweerder, dat opposant zijn merk ook voor kleding en tassen gebruikt.

23. Het ingeroepen recht "skai" wordt volgens verweerder als synoniem gebruikt voor kunstleer. Hij verwijst hiervoor naar resultaten van de zoekmachine Google en de definitie uit het woordenboek Van Dale. Dit heeft tot gevolg dat het ingeroepen merk niet over een hoog onderscheidend vermogen beschikt, als het al niet is dat dit merk onderscheidend vermogen ontbeert, aldus nog verweerder.

24. Uit het "Adidas Fitnessworld"-arrest kan volgens verweerder worden afgeleid dat onder overeenstemmend teken wordt verstaan een zodanige gelijkenis dat het publiek een verband kan leggen tussen beide merken; wanneer het teken het oudere merk in gedachten oproept. Hantering van die regel brengt verweerder tot de conclusie dat er geen dergelijk verband zal worden gelegd, aangezien de gelijkenis tussen de tekens te gering is.

25. Tevens meent verweerder dat de tekens auditief niet overeenstemmen, daar het ingeroepen recht uit een woord bestaat met een korte, harde uitspraak, terwijl het bestreden teken uit twee woorden bestaat met een langere, zachte Engelse uitspraak. Mocht het Bureau hier anders over denken dan kan er volgens verweerder slechts sprake zijn van een zodanig geringe mate van auditieve overeenstemming dat deze verwaarloosbaar is.

26. Op visueel vlak stemmen beide tekens evenmin overeen. Zo bestaat het ingeroepen recht uit een woord en het bestreden teken uit twee woorden met een beeldelement, waardoor de achtergelaten indruk geheel verschilt. In ieder geval zijn de verschillen voor het relevante publiek groter dan de overeenkomsten.

27. Ook begripsmatig stemmen de tekens niet overeen, aldus verweerder. Zo is het wordelement "SKY" een heel bekend Engels woord en zal het teken hierdoor de associatie met lucht opwekken, hetgeen nog eens versterkt wordt door het beeldelement. Het ingeroepen recht ontbeert deze associatie en heeft een andere betekenis.

28. Nu er geen (ofwel onvoldoende) overeenstemming tussen de tekens bestaat, moet er niet meer worden toegekomen aan de verwarringsvraag. Mocht het Bureau hier anders over denken, dan is volgens verweerder de mate van overeenstemming te gering om van verwarringsgevaar te spreken.

29. Bovendien is volgens verweerder het aandachtsniveau van het publiek hoog, aangezien het aangaan van een overeenkomst voor luchttransport van goederen geen alledaagse bezigheid is, evenmin als de aanschaf van een kunstleren bankstel. Het publiek zal direct door hebben dat het hier verschillende ondernemingen betreft die verschillende waren dan wel diensten aanbieden. De reden waarom verweerder ook klasse 18 heeft gedeponereerd is omdat zij haar teken tevens wil gebruiken voor producten ondergebracht in deze klasse, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) relatiegeschenken, aldus nog verweerder.

30. Opposant heeft uit de praktijk ook geen voorbeeld van verwarringsgevaar in welke mate dan ook kunnen geven, waardoor het volgens verweerder onbegrijpelijk is dat hij hier nu bang voor is.

31. Verweerder concludeert dat op grond van het bovenstaande de oppositie dient te worden afgewezen en verzoekt het Bureau het depot in te schrijven en de opposant in de volledige kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

32. 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 Bureau 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.

33. 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."

34. 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens


35. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

36. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen,

waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd, beide reeds geciteerd).

37. 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). 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002; GEA, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SKAI	

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit vier letters, SKAI.

40. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het woord "SKY" in rode hoofdletters met daaronder in hetzelfde rood, maar in een kleiner lettertype de term "Group". Rechtsboven deze woordelementen staat het oranje silhouet van een gevleugeld paard, ook wel gekend als Pegasus uit de Griekse mythologie.

41. Hoewel bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement, omdat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement, kan er in casu niet voorbij worden gegaan aan de prominente positie die wordt ingenomen door het beeldelement in het bestreden teken.

42. Met betrekking tot de woordelementen dient opgemerkt te worden dat door de opmaak in drukletters van het woord "SKY" dit de meeste aandacht zal trekken ten opzichte van het daaronder in kleinere letters geplaatste woord "Group", dat bovendien minder onderscheidend is, daar dit zal gezien worden door het in aanmerking komend publiek als een aanduiding van het organisatieverband.

43. In beginsel zal de consument 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), niettemin is de enige overeenstemming van de tekens te vinden in de twee identieke eerste letters. Verder verschillen de tekens wezenlijk van elkaar.

44. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak niet overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

45. Het ingeroepen recht en het eerste woord van het bestreden teken worden op dezelfde wijze uitgesproken, te weten [skaɪ] (zie Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands, derde druk). Dit element wordt in het bestreden teken nog gevolgd door het woord "Group".

46. Vanuit auditief standpunt zijn de tekens dan ook in grote mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

47. 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 eerste deel van het bestreden teken is daarentegen het Engelse woord voor hemel (zie Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands, derde druk). Het tweede woord is het Engelse woord voor "groep".

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

Conclusie

49. De tekens stemmen op visueel en begripsmatig vlak niet overeen. Auditief is er sprake van een grote mate van overeenstemming.

50. Het is vaste rechtspraak dat visuele en auditieve 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 HvJEU, 12 januari 2006, Picasso-Picaro). Aangezien beide tekens een verschillende begripsmatige betekenis hebben, die duidelijk is voor het Benelux-publiek, zal dit in casu de loutere overeenstemming op auditief vlak neutraliseren.

51. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de beschermingsomvang van het ingeroepen recht eerder beperkt is. Hoewel zowel het Van Dale woordenboek der Nederlandse taal als Le petit Robert de la langue française, SKAI vermelden als merknaam, kan er, zoals verweerder terecht opmerkt, evenwel niet voorbij worden gegaan aan de duizenden resultaten die een zoekopdracht via de zoekmachine Google oplevert. Op basis van de aangevoerde gegevens is het 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 eerder over een laag onderscheidend vermogen beschikt en de beschermingsomvang van het ingeroepen recht zal hierdoor dus ook beperkter zijn.

52. Op grond van dit alles dient geconcludeerd te worden dat de tekens onvoldoende overeenstemmen om tot gevaar voor verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren

53. De tekens stemmen naar oordeel van het Bureau in hun totaalindruk niet (voldoende) overeen om tot verwarring te kunnen leiden. Hierdoor is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en zal het Bureau niet overgaan tot een vergelijking van de waren. Ook al zouden deze identiek zijn, dan nog zal er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

54. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 18 Kunstleder, ledermakerswaren, zadelmakerswaren; zitmeubel- en meubelbekledingen van kunstleder; omhullingen, omkledingen en hoezen van kunstleder; kleding- en skizakken van kunstleder; ransels.	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.

B. Overige factoren

55. Met de opmerkingen van verweerder aangaande de feitelijke wijze van gebruik van merk en teken (zie supra, punten 22 en 29), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

56. Naar aanleiding van het betoog van verweerder dat opposant niet de daadwerkelijke verwarring in de markt aantoonde, merkt het Bureau op dat in het kader van een oppositie op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht wordt of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat opposant aantoonde dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

57. Voor wat betreft de kostenveroordeling waar verweerder om verzoekt, wijst het Bureau erop dat er in het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten, noch in een restitutie van rechten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

58. De tekens zijn visueel niet overeenstemmend en op auditief vlak in grote mate wel overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn beide tekens verschillend, hetgeen in casu de

neutralisering van de overeenstemming op auditief vlak met zich meebrengt. Tevens is de beschermingsomvang van het ingeroepen recht eerder laag. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

59. Gezien de tekens niet (voldoende) overeenstemmen, is het Bureau niet meer overgegaan tot een vergelijking van de waren. Immers veronderstelt gevaar voor verwarring zowel een identiteit of overeenstemming van de merken in kwestie als een identiteit of soortgelijkheid van de aangeduide waren en of diensten. Het betreft hier cumulatieve voorwaarden (zie in deze zin arresten van het Gerecht EU van 22 januari 2009, easyHotel, T-316/07 en van 13 april 2010, YOKANA, T-103/06).

60. Om dezelfde reden heeft het Bureau de verzochte en ingediende bewijzen van gebruik niet meer beoordeeld, aangezien deze de einduitkomst niet hadden kunnen beïnvloeden, nu de tekens reeds niet (voldoende) overeenstemmen.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2003721 wordt afgewezen.

62. Het Benelux depot met nummer 1165800 wordt ingeschreven.

63. De opposant is 1.000 euro verschuldigd 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, 2 augustus 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaas