



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004135
van 30 augustus 2010

- Opposant:** **Unifine F&BI B.V.**
Gijzenveld 6
4817 ZE Breda
Nederland
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Ingeroepen recht:** Benelux inschrijving 414924
KEEK

tegen
- Verweerder:** **Bakels Senior N.V.**
Hogeweyselaan 175
1382 JL Weesp
Nederland
- Gemachtigde:** **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Betwiste merk:** Benelux spoedinschrijving 860437

keekje[®]

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

1. Op 18 maart 2009 heeft verweerder voor waren in klasse 30 een Benelux depot ingediend van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



Daarbij 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 860437 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 maart 2009.

2. Op 19 mei 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving (nr. 414924) van het woordmerk KEEK, ingediend op 24 januari 1986, voor waren in klasse 30.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht en ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van de partijen op 20 mei 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 21 juli 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 3 augustus 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 3 oktober 2009 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 28 augustus 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze laatste zijn op 2 september 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden. Hierbij heeft het Bureau aan verweerder een termijn tot en met 2 november 2009 gegeven om een reactie in te dienen.

10. Verweerder heeft via zijn nieuw aangestelde gemachtigde op 19 oktober 2009 gereageerd op de argumenten van opposant en tevens om gebruiksbewijzen gevraagd. De aanstelling van de gemachtigde, alsook de reactie en het verzoek om gebruiksbewijzen werden op 21 oktober 2009 aan

opposant doorgestuurd, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 21 december 2009 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

11. Op 21 december 2009 diende opposant de gevraagde gebruiksbewijzen in. Deze werden op 6 januari 2010 door het Bureau aan verweerder gestuurd. Hierbij kreeg verweerder een termijn tot en met 6 maart 2010 om te reageren op deze ingediende bewijzen van gebruik.

12. De verweerder diende op 2 februari 2010 zijn reactie in. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 12 februari 2010.

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 in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Volgens opposant zijn de tekens visueel sterk overeenstemmend, daar de speciale schrijfwijze van het bestreden teken een vrij banaal lettertype betreft en het wordelement aldus domineert. Het merk van opposant is identiek en volledig opgenomen in het teken en de toevoeging van de twee eindletters "JE" vormen geen wezenlijk onderscheidend verschil. Hetzelfde geldt volgens opposant voor de auditieve vergelijking. Naar betekenis zijn merk en teken identiek. Het achtervoegsel "JE" wijst op een verkleinwoord. Het hoofdelement is bijgevolg identiek en het teken kan volgens opposant niet anders worden opgevat als een verkleinende vorm van het ingeroepen merk.

18. Hoewel enigszins anders verwoord zijn de waren van merk en teken identiek, aldus opposant.

19. Gezien het evidente gevaar voor verwarring, verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en de verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder verzoekt in eerste instantie om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht.

21. Met betrekking tot de tekens is verweerder van oordeel dat "KEEK" een algemeen gangbare variatie is op CAKE. Hij verwijst hiervoor naar de zoekmachine Google en concludeert dat dit woord dan ook zeer beschrijvend is voor cakeproducten en twijfelt bovendien aan de geldigheid van het merk, aangezien dit nog dateert van voor de toetsing op absolute gronden door het Bureau.

22. Volgens verweerder geeft het verkleinwoord iets ludieks aan het bestreden teken. Het onderscheidend vermogen zit in de visuele elementen van dit teken, aldus nog verweerder. Geen van deze elementen komt voor in het ingeroepen recht, waardoor hij meent dat de totaalindruk niet overeenstemt.

23. Voor wat betreft de waren verwijst verweerder naar zijn verzoek om gebruiksbewijzen en stelt hij naar aanleiding hiervan op terug te komen.

24. In reactie op de bewijzen van gebruik stelt verweerder dat deze niet aantonen dat het merk KEEK daadwerkelijk en rechtsgeldig is gebruikt in de Benelux. Zo zijn een aantal documenten van buiten de relevante periode en bevatten de facturen de vermelding GB KEEK, hetgeen het onderscheidend vermogen aantast.

25. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

26. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

27. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

28. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

29. De betwiste spoedinschrijving werd gepubliceerd op 25 maart 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 25 maart 2004 tot 25 maart 2009.

30. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEA, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEA, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEA, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

31. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEA, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008).

32. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- specimen van een verpakking;
- enkele facturen;
- screenprints uit SAP van verkopen;
- uittreksels van twee websites van klanten/distributeurs.

33. Alle ingediende stukken vermelden consequent hetzij "KEEK GB", hetzij "GB KEEK".

34. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van Richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten wordt het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie HvJEU, BAINBRIDGE, C-234/06 P, 13 september 2007)

35. Mede in het licht van het zwak onderscheidend vermogen van het wordelement "KEEK" voor mengsels voor de bereiding van bakwaren, dient vastgesteld te worden dat de ingediende documenten geen gebruik aantonen van het ingeroepen recht zoals ingeschreven.

36. Immers zorgt de toevoeging van het onderscheidend wordelement "GB" ervoor dat het onderscheidend vermogen wordt aangetast.

37. Er werd dan ook geen enkel bewijs ingediend dat het merk tijdens de relevante periode is gebruikt, aangezien de documenten waarin de producten "GB KEEK" worden genoemd, niet zijn te beschouwen als bewijzen van het gebruik van het oudere merk "KEEK". Aangezien het gebruik van het ingeroepen niet is aangetoond, dient niet meer worden overgegaan tot de beoordeling van het gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

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

C. Conclusie

39. Gezien de ingediende stukken geen bewijs leveren van gebruik gedurende de relevante periode van het ingeroepen recht, dient niet verder ingegaan te worden op het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2004135 wordt afgewezen.
41. De Benelux spoedinschrijving met nummer 860437 wordt gehandhaafd.
42. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 30 augustus 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger