

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011751
van 3 januari 2018

Opposant: **Intergamma B.V.**
Storkstraat 2
3833 LB Leusden
Nederland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuijl B.V.**
Alexander Office, Prinsenkade 9D
4811 VB Breda
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 527335**

KARWEI

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 958003**



tegen

Verweerder: **THR B.V.**
Ecofactorij 20
7325 WC Apeldoorn
Nederland


Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1321168**



I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 13 november 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 3, 6, 7, 8, 9, 17 en 37. Het depot is onder nummer 1321168 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 januari 2016.

2. Op 4 maart 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 527335 van het woordmerk KARWEI, ingediend op 12 maart 1993 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 35 en 37;



- Benelux inschrijving 958003 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 6 juni 2014 en ingeschreven op 26 augustus 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 37, 42 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en bij het indienen van zijn argumenten heeft de opposant aangegeven zich enkel nog te baseren op waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 17, 35 en 37 van de ingeroepen rechten.

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 en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 maart 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 23 september 2016.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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 opposant

10. Opposant licht toe dat het merk KARWEI al 40 jaar onafgebroken in gebruik is. Het logo wordt sinds 1995 gebruikt en is in 2007 met een kleine ingreep veranderd. Er zijn in Nederland 136 bouwmarkten onder de naam Karwei en de naamsbekendheid is groot, aldus opposant. Hij concludeert dan ook dat er sprake is van een verhoogd onderscheidend vermogen.

11. Opposant geeft in een tabel aan op welke waren en diensten hij de vergelijking baseert, een aantal waren en diensten in de klassen 3, 6 en 7 waarop de oppositie gebaseerd is, wordt beperkt en de oppositie wordt niet langer gebaseerd op de waren in de klassen 4, 5, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28 en 31. De waren in klasse 3 zijn identiek volgens opposant. De waren in de klassen 6, 7, 8, 9 en 17 van verweerder, zijn identiek, dan wel (sterk) soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

12. De ingeroepen rechten bestaan uit het woord KARWEI, al dan niet in combinatie met een beeldmerk. Het bestreden teken bestaat uit de aanduiding van de 5^e kalendermaand, het woord KARWEI in verkleinde vorm en de afbeelding van een nijptang. Volgens opposant is het woord KARWEI het meest pregnante deel van het bestreden teken en derhalve stemmen de ingeroepen rechten en het bestreden teken visueel in zekere mate overeen volgens hem. Auditief stemmen merk en teken overeen en begripsmatig zijn merk en teken eveneens overeenstemmend volgens opposant, omdat zij beide verwijzen naar het begrip "karwei".

13. Het in aanmerking komend publiek heeft volgens opposant een gemiddeld aandachtsniveau. Volgens hem beschikken de ingeroepen rechten over een sterk onderscheidend vermogen, aangezien geen kenmerk van de waren en diensten in kwestie beschreven wordt.

14. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het bestreden teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

15. Het woordelement MEIKARWEITJES in het bestreden teken is beduidend langer dan het woord KARWEI, aldus verweerder. Het verschil tussen merk en teken wordt nog benadrukt door het feit dat het bestreden teken begint met het element MEI, dat bovendien vet is weergegeven. Ook de verschillen in beeldelementen komen duidelijk tot uiting volgens verweerder. Hoewel zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken het element KARWEI bevatten, is er ook op auditief vlak sprake van duidelijke verschillen. KARWEI heeft een vaststaande betekenis en is beperkt onderscheidend voor de betrokken waren en diensten aldus verweerder. MEIKARWEITJES is een niet bestaande term, maar het roept wel de connotatie op met het ouderwetse "heitje voor een karweitje". Bovendien is de maand mei bij uitstek de maand waarin klus- en schoonmaakwerkzaamheden worden verricht. Door dit huiselijke beeld dat er wordt opgeroepen is er sprake van een duidelijk conceptueel verschil volgens verweerder.

16. Verweerder merkt op dat het teken MEIKARWEITJES onderdeel is van een reeks soortgelijke inschrijvingen. Hij geeft aan dat dit voor de vergelijking van de merken in deze oppositie weliswaar niet relevant is, maar dat het wel aangeeft dat verweerder niet tracht aan te haken bij de merken van opposant.

17. Volgens verweerder stemmen de merken en het teken niet voldoende overeen om tot verwarring te leiden. Hij gaat dan ook niet meer over tot de vergelijking van de waren en diensten en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

19. 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."

20. 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 en de waren en diensten

21. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KARWEI	
	
Kl 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden (uitgezonderd schimmeldodende middelen en middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte); natuurlijke mest en kunstmest; kleefstoffen voor industriële doeleinden; kitmiddelen (voor zover niet begrepen in andere klassen); kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.	
Kl 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.	

<p>Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen.</p>	<p>Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen.</p>
<p>Kl 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; metaalwaren, te weten kisten, gereedschapshaken, klinknagels, ringen, veren, assen, doppen, nieten, haken, schroeven, spijkers, steunen, pluggen, klemmen, pennen, aambeelden, bankschroeven, soldeerdraad, trek- en buigveren, slangkoppelingen;</p>	<p>Kl 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal; kleinijzerwaren; metalen buizen; metaalwaren, te weten kisten, gereedschapshaken, klinknagels, ringen, veren, assen, doppen, nieten, haken, schroeven, spijkers, steunen, pluggen, klemmen, pennen, aambeelden, bankschroeven, soldeerdraad, trek- en buigveren, slangkoppelingen.</p>
<p>Kl 7 Machines en werktuigmachines, te weten elektrische lijmpistolen, boormachines, schuurmachines, nietmachines, slijpmachines, zaagmachines, freesmachines, multimachines, schaafmachines, slag- en schroefmachines, boorschroefmachines, soldeerbouten en -pistolen (zowel elektrische op netspanning, alsmede op accu); motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwmachines (anders dan handgereedschappen); broedmachines.</p>	<p>Kl 7 Machines en werktuigmachines, te weten elektrische lijmpistolen, boormachines, schuurmachines, nietmachines, slijpmachines, zaagmachines, freesmachines, multimachines, schaafmachines, slag- en schroefmachines, boorschroefmachines, soldeerbouten en -pistolen (zowel elektrische op netspanning, alsmede op accu); motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissieorganen (behalve voor voertuigen); landbouwinstrumenten, anders dan handbediend; broedmachines; gasbranders.</p>
<p>Kl 8 Verfgereedschappen, te weten plamuur- en stopverfmessen, schrappers, krabbers, tuingereedschappen en andere handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.</p>	<p>Kl 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren; tuingereedschappen, met de hand te bedienen; niet-elektrische soldeerapparaten; wetstenen, slijpinstrumenten.</p>
<p>Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige en elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; brandblusapparaten; elektrische soldeergereedschappen en -instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; elektrotechnisch installatiemateriaal te weten schakelaars, stekkers, lichtdimmers, snoer, zekeringen, VD-draad; contactdozen; batterijen; thermostaten.</p>	<p>Kl 9 Weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-) toestellen en - instrumenten; elektrische handsoldeerijzers; spanningzoekers; zwakstroomtesters; gelijk- en wisselstroomtesters; waterpassen; elektrische soldeerapparaten; aardklemmen, elektrische transformatoren; stofbrillen, lasbrillen en andere beschermende brillen, lashelmen, kniebeschermers; werkhandschoenen, beschermende helmen en andere beschermende kleding tegen ongevallen.</p>

KI 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.	KI 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest en mica; half bewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet- metalen buigzame buizen; vul-, voeg-, afdichtingsmiddelen; isolatiemiddelen; kisten.
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; franchising, reclame, marktonderzoek.	
KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; verhuur van gereedschappen, machines en werktuigen, waaronder ook begrepen steigers, kruiwagens, betonmolens en andere dergelijke benodigdheden, voor de bouw.	KI 37 Bouw; reparatie van producten verkocht in een bouwmarkt en tuinspeciaalzaak; installatiewerkzaamheden van in een bouwmarkt en tuinspeciaalzaak verkochte producten.

22. 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).

23. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

25. 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

24. Het eerste ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van zes letters, KARWEI. Het tweede ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord Karwei weergegeven in witte letters in een zwart vierkant waar linksonderin een vierkant is uitgespaard. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord MEIKARWEITJES in oranje letters waarbij het eerste deel, MEI, in dikker gedrukte letters is weergegeven. Het woord staat in een afgeronde rechthoekige vorm, waarvan de onderkant een meetlat is. Aan de bovenkant van dit geheel is een nijptang afgebeeld.

25. Het ingeroepen recht "KARWEI" heeft een duidelijke en vaststaande betekenis, namelijk "klus". Dit element heeft geen tot een gering onderscheidend vermogen voor het Nederlandstalige publiek in de Benelux. Opposant is van mening dat deze term door de grote naamsbekendheid een verhoogd onderscheidend vermogen heeft (zie overweging 10). Deze stelling wordt naar oordeel van het Bureau onvoldoende ondersteund door de door opposant overgelegde stukken. Daaruit blijkt in elk geval niet dat het enkele woordbestanddeel "karwei" door het gebruik dat er van het ingeroepen recht is gemaakt, door het in aanmerking komend publiek in de Benelux voortaan als merk ter onderscheiding van de waren en diensten van één bepaalde onderneming wordt opgevat. Bovendien licht opposant enkel de naamsbekendheid in Nederland toe en niet in België (HvJEG, EUROPOLIS, C-108/05, 7 september 2006).

26. Het bestreden teken heeft eveneens een betekenis en verwijst naar kleine klusjes die in de maand mei worden uitgevoerd. Hoewel merk en teken het woord "karwei" delen, is het Bureau van oordeel dat de connotatie van merk en teken verschillend is; een zwaar werk tegenover een luchtig klusje. Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat het in aanmerking komend publiek dat de Nederlandse taal niet machtig is, geen betekenis aan merk en teken toe zal kennen, waardoor een begripsmatige vergelijking geen rol speelt.

27. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het eerste deel van het bestreden teken, MEI, is dikker gedrukt weergegeven en volkomen verschillend aan het begin van het ingeroepen recht. Het einde van merk en teken is eveneens verschillend. Bovendien heeft één van de ingeroepen rechten en het bestreden teken grafische elementen die duidelijk in het oog springen. Daarbij opgeteld de grote verschillen in lengte tussen merk en teken, concludeert het Bureau dat merk en teken visueel niet overeenstemmend zijn.

28. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het begin van merk en teken verschillend is, evenals het aantal lettergrepen (twee in het ingeroepen rechten tegenover vier in het bestreden teken). De uitspraak en de cadans zijn hierdoor anders.

Conclusie

29. Door het verschil in grafische componenten, het verschil in lengte en vanwege de zeer weinig onderscheidende woordelementen, is de totaalindruk van merk en teken naar oordeel van het Bureau niet overeenstemmend of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Dit geldt in nog sterkere mate voor de vergelijking van het ingeroepen woord-/beeldmerk met het bestreden teken.

B. Conclusie

30. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen (GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, reeds genoemd).

IV. BESLUIT

31. De oppositie met nummer 2011751 wordt afgewezen.

32. Benelux merkaanvraag met nummer 1321168 wordt ingeschreven.

33. De opposant is 1.030 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, 3 januari 2018

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Administratief behandelaar: Jeanette Scheerhoorn