

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2014639**  
**van 12 maart 2020**

**Opposant:** **Kona USA, Inc., Washington corporation**  
Salashan Loop 2455  
Ferndale WA 98248  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Kennedy van der Laan NV**  
Molenwerf 16  
1014 BG Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux merkinschrijving 498125**

KONA

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerkt inschrijving 311449**

KONA

*tegen*

**Verweerder:** **Global Esprit Inc.**  
Yuen Shan Rd. 8F, No.506  
Chung-Ho Dist. New Taipei City  
Taiwan

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1383001**

**KONA81**

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

1. Op 9 oktober 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerd woord-/beeldmerk **KONA81** voor waren in klasse 18. De aanvraag is onder nummer 1383001 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 oktober 2018.

2. Op 29 november 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 498125 van het woordmerk KONA, ingediend op 4 april 1991 en ingeschreven voor waren in klasse 12;
- Uniemerkt inschrijving 311449 van het woordmerk KONA, ingediend op 29 juli 1996 en ingeschreven op 25 mei 1998 voor waren in klasse 12.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")<sup>1</sup>.

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 4 december 2018. 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 27 september 2019.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant licht toe dat onder het merk Kona een uitgebreid aanbod aan verschillende soorten fietsen wereldwijd op de markt wordt gebracht via diverse verkooppunten, onder meer in de Benelux. Daarnaast is het merk betrokken bij de wielersport, met name bij mountainbike kampioenschappen. Ook

---

<sup>1</sup> In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

doneert opposant fietsen ten behoeve van de verbetering van de levering van onder meer gezondheidshulpmiddelen in Afrika.

10. Volgens opposant richten de waren van de merken zich tot een gemengd publiek dat vermoedelijk bestaat uit zowel professionals als particulieren. Opposant stelt vast dat in dit geval een gemiddeld aandachtsniveau in acht moet worden genomen.

11. Opposant betoogt verder dat de ingeroepen merken van huis uit een groot onderscheidend vermogen hebben, omdat de aanduiding KONA geen bestaand woord is. Het onderscheidend vermogen van de merken is door het intensieve en langdurige gebruik hiervan alleen nog maar toegenomen, aldus opposant. Om deze stelling te onderbouwen heeft opposant een aantal screenprints van websites als bijlage ingediend.

12. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat zowel visueel als auditief een bovengemiddelde overeenstemming bestaat tussen de merken, door de aanwezigheid van het identieke woord KONA. Het enige verschil betreft de toevoeging van het cijfer 81 aan het einde van het betwiste merk. Volgens opposant heeft dit getal geen specifieke betekenis en is het van ondergeschikt belang. Daarnaast stelt opposant dat het beeldelement in het betwiste merk bij het publiek weinig impact zal hebben, aangezien dit louter bestaat uit een licht gestileerd lettertype. Opposant betoogt dat het eerste deel KONA vooral de aandacht van het publiek zal trekken. Deze aanduiding heeft geen begripsmatige betekenis en voor zover dit wel zo zou zijn, dan zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend, aldus opposant.

13. Volgens opposant zijn de waren in klasse 18 van het betwiste merk vergelijkbaar, althans complementair aan de waren van de ingeroepen merken. De verschillende soorten tassen kunnen allemaal geschikt zijn voor bevestiging aan een fiets, dan wel kunnen gebruikt worden tijdens het fietsen. Dit wordt volgens opposant ook bevestigd in een oppositieprocedure bij het Franse Instituut voor de Intellectuele Eigendom (INPI). De overige waren zijn ook overeenstemmend, omdat deze bestemd kunnen zijn voor hetzelfde publiek en bij dezelfde winkels kunnen worden verkocht, aldus opposant. Opposant betoogt in dit kader dat een verkoper van producten onder het merk KONA in de praktijk ook tassen verkoopt.

14. Opposant betoogt dat het publiek het betwiste merk kan opvatten als sub-merk van de ingeroepen merken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een speciale lijn van producten, die betrekking hebben op het jaar 1981.

15. Opposant concludeert derhalve dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste merk niet in te schrijven.

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder voert aan dat het element KONA verwijst naar de stad Kailua-Kona in Hawaï. Daarnaast is deze aanduiding ook een Hawaïaanse voornaam. Volgens verweerder zal het publiek de verwijzing naar de Hawaïaanse stad herkennen, omdat dit het startpunt is van de Ironman Hawaï triatlon en de onderhavige waren betrekking hebben op producten die gebruikt worden tijdens een triatlon.

17. Het betwiste merk bevat naast het woord Kona ook het getal 81 en is weergegeven in gestileerde letters. Verweerder betoogt dat dit getal een belangrijke functie vervult binnen het merk. De cijfers '8' en '1' staan voor respectievelijk de oneindigheid en de beste. Het element '81' heeft derhalve

een specifieke betekenis en is dus een onderscheidend element, aldus verweerder. Volgens verweerder is het element 'Kona' minder onderscheidend, omdat dit verwijst naar een Hawaïaanse naam.

18. Verweerder stelt dat de merken een andere visuele totaalindruk hebben door de aanwezigheid van het onderscheidende element '81' en de duidelijke verschillen in lettertype en stiling. Mocht er toch sprake zijn van visuele overeenstemming tussen de merken, dan is deze minimaal, aldus verweerder.

19. In het kader van de auditieve vergelijking betoogt verweerder dat het publiek, door de specifieke betekenis van de cijfercombinatie '81', ook naar het betwiste merk kan verwijzen door middel van deze cijfercombinatie. Om die reden bestaat er een duidelijk auditief verschil tussen de merken en is er geen sprake van auditieve overeenstemming, dan wel is die overeenstemming volgens verweerder minimaal.

20. Verweerder stelt dat in de onderhavige zaak geen begripsmatige vergelijking kan worden gemaakt. Indien dit wel zou kunnen, dan zorgt de cijfercombinatie '81' ervoor dat de merken begripsmatig niet overeenstemmen.

21. De waren zijn volgens verweerder niet overeenstemmend of complementair. Verweerder verwijst hierbij naar rechtspraak van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

22. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste merk in te schrijven.

### **III. BESLISSING**

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

23. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

**Vergelijking van de waren**

26. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

27. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen oudere merk 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.

28. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 12 Fietsen en onderdelen en toebehoren hiervoor voor zover niet begrepen in andere klassen. <i>(BX merkregistratie 4981250)</i>  Kl 12 Rijwielen en onderdelen daarvoor. <i>(EU merkregistratie 311449)</i>	
	Cl 18 bags for climbers; bags for campers; bags for sports; bags; beach bags; chain mesh purses; compression cubes adapted for luggage; game bags [hunting accessories]; garment bags for travel; grips for holding shopping bags; handbag frames; handbags; haversacks; net bags for shopping; randsels [Japanese school satchels]; saddlebags; school bags; school satchels; shopping bags; leather shoulder belts; tool bags, empty; travelling trunks; travelling bags; vanity cases, not fitted; wheeled shopping bags; rucksacks; backpacks  <i>Kl 18 tassen voor bergbeklimmers; kampeertassen; sporttassen; tassen; strandtassen; beurzen van gevlochten metaaldraad; compressiezakken voor bagage; weitassen; hoezen voor kledingstukken [reistassen]; grepen voor het vasthouden van boodschappentassen; geraamten voor handtassen; handtassen; knapzakken; boodschappennetten; ransels [Japanse schoolrugzakken]; zadeltassen; schooltassen; boodschappentassen; schouderriemen van leder; gereedschapstassen, leeg; reiskoffers; reistassen; beauty-cases [leeg]; boodschappentassen met wieltjes; rugzakken; rugzakken.</i>
	N.B. De originele taal van dit depot is Engels. De

	vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.
--	---

29. Het Bureau is van oordeel dat de waren in klasse 18 niet overeenstemmen met fietsen en onderdelen daarvoor, zoals genoemd in klasse 12 van de ingeroepen merken. De functie en aard van deze waren is verschillend, aangezien een fiets bestemd is als vervoersmiddel en de verschillende soorten tassen van verweerder ertoe dienen om allerlei spullen in op te bergen en mee te kunnen nemen. Weliswaar kunnen fietsers ook gebruik maken van verschillende soorten tassen, maar dit enkele feit is naar het oordeel van het Bureau onvoldoende om te concluderen dat de waren overeenstemmen. Hierbij merkt het Bureau op dat het bestreden merk niet is aangevraagd voor fietstassen (die zich bevinden in klasse 12). Daarnaast worden fietsen doorgaans door gespecialiseerde aanbieders verkocht. De tassen zoals bedoeld in klasse 18 worden door andere aanbieders op de markt gebracht. Bovendien zijn de productie- en distributiekanaalen verschillend en zijn de waren niet concurrerend, noch complementair.

#### *Conclusie*

30. De waren zijn niet overeenstemmend.

#### **Vergelijking van de tekens**

31. Aangezien de waren van de merken niet overeenstemmen, zal het Bureau - om proceseconomische redenen - niet meer overgaan tot een vergelijking van de tekens. Immers, er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten (zie artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE).

#### **B. Overige factoren**

32. Voor wat betreft de verwijzing van partijen gelijkaardige oppositiebeslissingen van andere merkenautoriteiten die in de onderhavige procedure gevolgd zouden moeten worden (zie alinea's 13 en 21), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T-353/04, CURON, 13 februari 2007; ECLI:EU:T:2007:47).

#### **C. Conclusie**

33. De waren van de ingeroepen merken stemmen niet overeen met de waren van het bestreden merk. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de tekens achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een gelijkheid of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een gelijkheid of overeenstemming van de waren en diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010; ECLI:EU:T:2010:137).

#### **IV. BESLUIT**

34. De oppositie met nummer 2014639 wordt afgewezen.

35. De Benelux aanvraag met nummer 1383001 wordt ingeschreven.

36. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 12 maart 2020

Eline Schiebroek  
(*Rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen



Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet