

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016772
van 19 september 2023

Opposant: **Kaizen Foundation**
DIFC Dubai
United Arab Emirates

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 429739**

KAIZEN

tegen

Verweerder: **Richard van Heukelum**
Konijnenwal 26
3853 PP Ermelo
Nederland

Gemachtigde: **VBV Advocaten**
Pastorieweg 20
3851 LN Ermelo
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1426380**

Sales Kaizen

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 oktober 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Sales Kaizen voor diensten in de klassen 35 en 41. De aanvraag is onder nummer 1426380 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 januari 2021.
2. Op 2 maart 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 429739 van het woordmerk KAIZEN ingediend op 23 maart 1987 en ingeschreven op 1 december 1987 voor diensten in de klassen 35 en 41.
3. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld door Kaizen Institute Ltd. Sinds juni 2023 is Kaizen Foundation houder van het ingeroepen KAIZEN merk. Kaizen Foundation wordt voor wat betreft deze oppositie geacht in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke opposant.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen oudere merk.
5. Verweerder heeft in zijn argumenten opgemerkt dat hij bij gebrek aan wetenschap en bewijzen uitdrukkelijk betwist dat het ingeroepen merk is gebruikt. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft – nadat deze stelling bij bestudering van het dossier werd opgemerkt – opposant in de gelegenheid gesteld om aanvullende argumenten/stukken in te dienen¹, te weten gebruiksbewijs.² Vervolgens heeft opposant - onder protest³ - gebruiksbewijzen ingediend, waarna verweerder tot en met 17 augustus 2022 in de gelegenheid is gesteld om op dit gebruiksbewijs te reageren. Verweerder heeft zijn reactie op deze gebruiksbewijzen echter niet tijdig ingediend waardoor deze reactie niet kan worden meegenomen in de beoordeling van deze oppositie. Het Bureau heeft dit nader toegelicht aan verweerder in een brief van 30 augustus 2022. In deze brief staat onder verwijzing naar artikel 3.8 Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: UR) en de regel D-G van 1 september 2006 inzake het moment van ontvangst van stukken aangeleverd terwijl het Bureau gesloten is⁴, het volgende:

"De door u ingediende reactie is door ons op 18 augustus aangetroffen in onze brievenbus. Deze is tussen sluitingstijd op 17 augustus en openingstijd op 18 augustus bezorgd en wordt dus geacht op 18 augustus 2022 om 8.00 uur te zijn ontvangen. Daarmee is uw reactie buiten de daarvoor gestelde termijn."

U verwijst in uw brief naar een beslissing van de Hoge Raad. Ten eerste geldt daarvoor dat het gaat om uitlegging van Nederlands recht. Het BBIE is als internationale organisatie (zie ook artikel 1.4 BVIE) niet gebonden aan Nederlands recht. Bovendien geldt in dit geval dat deze situatie bij het BBIE uitputtend is geregeld en dat ingevolge deze regeling het moment

¹ Zie regel 1.14 lid 1 sub g UR en Richtlijnen oppositieprocedure (versie 1 november 2017) onder 13.5 ('Nadere argumenten als oppositie klaar is voor beslissing').

² Dit gelet op de uitspraak van 19 februari 2021 van het Benelux Gerechtshof in zaak C-2019/19. Op de onderhavige zaak is de regel D-G van 13 september 2022 inzake verzoeken tot het aantonen van gebruik van een ingeroepen merk in doorhalings- en oppositieprocedures niet van toepassing, aangezien deze oppositie is ingesteld vóór 13 september 2022.

³ Volgens opposant was de uitwisseling van argumenten blijkens een brief van het Bureau al afgerond en konden geen aanvullende stukken meer worden ingediend. Bovendien dient volgens opposant een verzoek om gebruiksbewijs in een duidelijk, apart verzoek aan het Bureau te worden verzonden, hetgeen verweerder heeft nagelaten.

⁴ [Moment van ontvangst van stukken aangeleverd terwijl het Bureau gesloten is | Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom \(boip.int\)](https://boip.int)

van ontvangst helder is gedefinieerd. Het gaat om het moment waarop het BBIE vaststelt dat een stuk feitelijk is ontvangen. Er is in dit opzicht geen sprake van een juridische fictie die dit aanvult. (..)

Zoals volgt uit het bovenstaande hebben wij geen aanleiding om onze beslissing terug te draaien en zal uw reactie niet worden meegenomen in de beoordeling van deze oppositie. Uiteraard wordt dit een onderdeel van het feitenverloop zoals dat zal worden weergegeven in de oppositiebeslissing en daarmee ontstaat ook de mogelijkheid om toepasselijke regelgeving te laten toetsen door het Benelux-Gerechtshof in een eventuele beroepszaak."

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Bureau ter kennis gebracht van partijen op 3 maart 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende UR. De administratieve fase is afgerond op 22 augustus 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Wat betreft de visuele vergelijking van de tekens merkt opposant op dat het betwiste teken uit de generieke term 'Sales' bestaat gevolgd door het merk van opposant. Het relevante publiek in de Benelux is niet bekend met de term KAIZEN waardoor dit element, dat dus dominant is in het teken, visueel erg in het oog springt. Visueel stemmen de tekens dan ook in hoge mate overeen.

10. Aangezien het oudere merk geheel terugkomt in het betwiste teken is er automatisch sprake van auditieve overeenstemming. Het woordelement 'Sales' brengt hier absoluut geen verandering in, gezien het generieke karakter van dit woord. Auditief stemmen de tekens dan ook in hoge mate overeen.

11. De term 'Kaizen' is Japans voor 'veranderen naar beter' of 'verbetering'. In de Benelux is men echter niet bekend met (de betekenis van) dit Japanse woord, waardoor dit een fantasiewoord is in de ogen van het relevante Benelux publiek. Derhalve is het publiek ook niet in staat om een betekenis te koppelen aan het woordelement KAIZEN. Er is dan ook geen conceptuele overeenstemming.

12. Opposant licht vervolgens toe dat de diensten in de klassen 35 en 41 identiek zijn. Alhoewel de verwoording enigszins verschilt, is de aard en het doel van de diensten, alsmede het in aanmerking komende publiek allemaal hetzelfde.

13. Nu de tekens visueel en auditief evident overeenstemmen en de tekens zijn gedeponereerd voor identieke diensten in de klassen 35 en 41 is er volgens opposant een aanzienlijk risico op verwarring.

14. Opposant concludeert met het verzoek aan het Bureau om de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken te weigeren met verwijzing van verweerder in de kosten van de oppositie.

15. Nadat opposant hiertoe door het Bureau in de gelegenheid is gesteld, heeft hij verschillende bewijzen ingediend dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de relevante periode.

B. Reactie verweerder

16. Wat betreft de visuele vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat het ingeroepen woordmerk KAIZEN uit één woord bestaat dat in een regulier lettertype en in hoofdletters is geschreven. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden waarbij elk woord alleen een beginhoofdletter heeft en waarbij het eerste woord Sales direct de focus en het doel van dit woordmerk aanduidt: sales. Ook wel geduid als verkoop en/of commercie en/of commercieel. Dit eerste woord krijgt blijkens rechtspraak van het Gerecht EU de meeste aandacht. Dat het wordelement Sales volledig generiek is, is in casu juist het onderscheidend vermogen in dit woordmerk, waardoor er geen verwarring bij het publiek bestaat. Bovendien heeft te gelden dat ook het woord Kaizen een generiek begrip is, zoals hierna nog aan de orde komt. De tekens stemmen dan ook visueel niet of nauwelijks overeen.

17. Auditief ligt ook het accent op het eerste woord Sales in het betwiste teken. Ook auditief stemmen de tekens dan ook niet of nauwelijks overeen.

18. De term 'Kaizen' is Japans voor 'veranderen naar beter'. Vooral grotere en industriële concerns passen deze methode toe. Processen worden scherp geanalyseerd en er wordt gezocht naar meer efficiënte werkmethodes. 'Kaizen' is een bewezen methode om dat te bereiken. Verweerder betwist dat het Benelux publiek niet bekend is met dit woord zoals opposant stelt. Ten eerste onderschrijft opposant hiermee dat hij het merk niet of nauwelijks gebruikt heeft. Daarnaast dient het relevante publiek te worden geduid als het MKB en de grote (internationale) concerns. Dat publiek zal het woord 'Kaizen' niet als fantasiewoord zien, maar als de methode van verandering die men toepast of wil gaan toepassen op hun productieafdelingen. Essentieel is ook hier de toevoeging van het woord 'Sales' in het betwiste teken, want de Kaizen-aanpak is veelal beperkt tot productieafdelingen, terwijl verweerder nu juist de focus legt op de salesafdelingen. Die focus ontbreekt bij opposant. Er is dan ook geen conceptuele overeenstemming, hetgeen ook de conclusie is van opposant.

19. Ten aanzien van de vergelijking van de diensten merkt verweerder op dat deze niet identiek zijn. Er is een duidelijk onderscheid in doel en gebruik van de internationale Kaizen methode. Bij verweerder ziet de methode eenvoudigweg op sales, op de verkoop en op de commercie binnen een onderneming en niet op enig productieproces, waarvan bij opposant nu juist wel sprake is. De diensten van verweerder zien dan ook specifiek op 'commercieel management'. Opposant geeft slechts een algemene omschrijving van de diensten. Commercieel management wordt niet genoemd. Kortom, de diensten zijn niet identiek. 'Sales' is hier het sleutelwoord.

20. Verweerder merkt verder nog op dat hij met Sales Kaizen een uniek en onderscheidend MKB concept heeft ontwikkeld. Sales Kaizen spitst zich toe op sales en onderscheidt zich daarmee uitdrukkelijk van de algemene Kaizen-methode. De Kaizen-aanpak wordt vermoed reeds kort na de Tweede Wereldoorlog te zijn ontstaan en wordt inmiddels vooral door grote industriële concerns toegepast. Met andere woorden, het is een werkmethode en wereldwijd begrip. Dit blijkt ook uit verschillende zoekresultaten op het woord Kaizen. Opposant heeft die werkmethode tot zijn merknaam gemaakt, maar dit maakt niet dat die werkmethode, een woord, de bescherming dient te verdienen die opposant nu beoogt, aldus verweerder. Van verwarringsgevaar is gelet op het voorgaande geen sprake.

21. Verweerder concludeert met het verzoek aan het Bureau de oppositie af te wijzen en de inschrijving van Sales Kaizen toe te staan met verwijzing van opposant in de kosten van de oppositie.

III. BESLISSING

A. Normaal gebruik

22. Opposant heeft bewijzen ingediend dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt. Verweerder heeft hierop niet – te weten: niet tijdig - gereageerd (zie hiervoor onder 5). Gelet hierop wordt het ingediende gebruiksbewijs als niet betwist beschouwd (zie regel 1.21 onder d UR) en gaat het Bureau ervan uit dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de relevante periode.

B. 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.”*⁵

25. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.⁶

26. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.⁷

Vergelijking van de tekens

27. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁸

⁵ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

⁶ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁸ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

28. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁹ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.¹⁰

29. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KAIZEN	Sales Kaizen

Begripsmatige vergelijking

31. Beide tekens bevatten het woord Kaizen. Kaizen is Japans voor 'veranderen naar beter' of 'verbetering'. Het Bureau is er niet van overtuigd dat het relevante (professionele) Benelux publiek bekend is met de betekenis van dit woord. Het publiek zal het woord Kaizen opvatten als een fantasiewoord.

32. Het betwiste teken bevat, anders dan het ingeroepen merk, verder het Engelse woord Sales dat verkoop/verkoop betekent. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante (professionele) Benelux publiek de betekenis van dit woord wel kennen.

33. Gelet op het voorgaande gaat het Bureau ervan uit dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming. Ook beide partijen gaan uit van die conclusie (zie hiervoor onder 11 en 18).

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van 6 letters, te weten KAIZEN.

35. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit twee woorden van respectievelijk 5 en 6 letters: Sales Kaizen. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante (professionele) publiek het eerste wordelement Sales opvatten als beschrijvend voor de betrokken diensten (zie ook hiervoor onder 16 en 32). Gelet op het beschrijvende karakter van dit eerste wordelement zal het publiek, anders dan verweerder betoogt (zie hiervoor onder 16), in dit geval niet de

⁹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁰ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

meeste aandacht hechten aan het eerste deel van het betwiste teken. Naar het oordeel van het Bureau zal de consument het betwiste teken waarnemen als geheel. Het wordelement Kaizen geldt daarbij in het betwiste teken als het meest onderscheidende wordelement (zie hiervoor onder 31).

36. Het feit dat het ingeroepen woordmerk geheel in hoofdletters is ingeschreven en het aangevraagde woordmerk niet (zie hiervoor onder 16) doet niet ter zake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken. De bescherming die de inschrijving van een woordmerk biedt geldt immers voor het in de inschrijving vermelde woord en niet voor de afzonderlijke grafische of stilistische kenmerken die dit merk kan bezitten.¹¹

37. Het ingeroepen merk KAIZEN komt volledig en in identieke volgorde terug in het betwiste teken. Dit element is ook het meest onderscheidend deel in het betwiste teken (zie hiervoor onder 35). Voor het overige zijn de tekens verschillend. Zo bestaat het betwiste teken niet uit één, maar uit twee woorden.

38. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

39. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen: KAI-ZEN. Het betwiste teken bestaat uit drie lettergrepen: Sales Kai-zen. Twee lettergrepen, KAI-ZEN, zijn identiek. De uitspraak van de tekens komt daarnaast in lengte en ritme in zekere mate overeen. Gelet op de harde klank van de tweede lettergreep in het betwiste teken en het feit dat Sales beschrijvend is voor de betrokken diensten (zie hiervoor onder 35), zal anders dan verweerder betoogt auditief niet de meeste aandacht uitgaan naar de eerste lettergreep van het betwiste teken (zie hiervoor onder 17).

40. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmen.

Conclusie

41. De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Er is geen sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

Vergelijking van de diensten

42. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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.¹²

43. Bij de vergelijking van de diensten worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹³

44. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Reclame en zaken, met name het geven van advies en het verlenen van hulp aan	KI 35 Commercieel management; Analyse met betrekking tot commercieel management;

¹¹ Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Badibu).

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹³ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>personen, bedrijven en organisaties op het gebied van bedrijfsleiding, -voering en -organisatie, personeelsbeleid en -aanwerving, marktonderzoek, w.o. onderzoek op het gebied van afzetmethodes en -mogelijkheden, fusering en overneming, afvloeiingsregelingen; het verzamelen, samenstellen, systematiseren en exploiteren van gegevens; het aanwerven van personeel.</p>	<p>Supervisie inzake commercieel management; Advisering inzake commercieel management en marketing; Assistentie en advisering inzake commercieel management; Advisering inzake commercieel management in de sectoren van transport en levering; Assistentie en advisering inzake commercieel management in de energiesector.</p>
<p>Kl 41 Opvoeding en ontspanning, met name het organiseren en geven van mondelinge en schriftelijke cursussen en opleidingen op onder meer de volgende gebieden: bedrijfsleiding, -voering en organisatie, personeelsbeleid en -aanwerving, marktonderzoek, w.o. onderzoek op het gebied van afzetmethodes en -mogelijkheden, fusering en overneming, afvloeiingsregelingen.</p>	<p>Kl 41 Opleiding inzake commercieel management; Opleidingen in management.</p>

45. Naar het oordeel van het Bureau stemmen de hiervoor weergegeven diensten in klasse 35 en 41 van het betwiste teken in sterke mate overeen met de diensten in klasse 35 en 41 van het ingeroepen merk. De aard van de diensten is identiek (commercieel en gericht op bedrijfsvoering/management). Daarnaast is ook het publiek zeer overeenstemmend (zakelijk/professioneel).

46. Verweerder heeft aangevoerd dat de diensten in de praktijk verschillen, nu opposant zich met zijn methode richt op productieprocessen en verweerder op sales (zie hiervoor onder 19 en 20). Met feitelijk gebruik kan in een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden (zie hiervoor onder 43).

Conclusie

47. De diensten zijn in sterke mate overeenstemmend.

Globale beoordeling

48. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁴ In dit geval zijn de diensten gericht op een zakelijk en professioneel publiek. Het Bureau gaat daarom uit van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek.

49. 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

¹⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

onderscheidingskracht.¹⁵ Het Bureau gaat in dit geval uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Een verhoogd onderscheidend vermogen is niet gesteld of aangetoond.

50. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.¹⁶

51. In dit geval is er sprake van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen. De betrokken diensten zijn sterk overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er, ondanks een verhoogd aandachtsniveau van het relevante publiek, sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide diensten en de diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

52. Voor zover verweerder beoogt aan te voeren dat Kaizen een bekende methode is en dit woord daarom niet door opposant gemonopoliseerd kan worden (zie hiervoor onder 20), merkt het Bureau op dat de geldigheid van het ingeroepen merk in een oppositieprocedure niet aan de orde kan komen. Daarvoor dient een nietigheidsprocedure te worden gevolgd bij de daartoe bevoegde instantie.

¹⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

B. Conclusie

53. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2016772 wordt toegewezen.

55. De Benelux aanvraag met nummer 1426380 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 19 september 2023



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gerard