

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013269
van 26 november 2018

Opposant: **NOVARTIS AG**
4002 Basel
Zwitserland

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

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 1265156**

KAVVYO

tegen

Verweerder: **Kuraci bvba**
Akkerstraat 15
2350 Vosselaar
België

Gemachtigde: **Mr. Alexis Hallems**
Philipssite 5, Ubicenter
3001 Leuven
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1352778**

Skabio

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 april 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Skabio voor waren in de klassen 3 en 5. Dit depot is onder nummer 1352778 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 mei 2017.
2. Op 17 juli 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1265156 met aanduiding van de Europese Unie van het woordmerk KAVVYO, ingediend en ingeschreven op 4 augustus 2016 voor waren in klasse 5.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in klasse 5 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
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 20 juli 2017. 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 van de procedure is afgerond op 24 januari 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant stelt vast dat drie van de zes letters in merk en teken identiek zijn en op min of meer dezelfde plaats staan, waardoor de tekens visueel overeenstemmen.
10. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen, waarvan de laatste identiek klinkt en de twee overige gelijkloidend. Opposant meent derhalve dat de tekens auditief in hoge mate overeenstemmen.
11. Aangezien geen van beide tekens een directe, duidelijke betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk, aldus opposant.

12. Opposant merkt op dat de waren waartegen de oppositie is gericht, grofweg uit twee delen bestaan, namelijk producten voor diergeneeskundig gebruik en farmaceutische producten voor mensen. De laatste vallen zonder meer onder de farmaceutische producten van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan, aldus opposant. Maar ook de veterinaire producten van het betwiste teken acht opposant identiek aan farmaceutische producten en hij weet zich daarin gesteund door de *Similarity tool* van het European Trade Mark and Design Network. Eveneens uit deze tool blijkt dat de uiteenlopende diëtische substanties en voedingssupplementen voor dieren soortgelijk zijn aan farmaceutische producten, aldus opposant.

13. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en daarom verzoekt hij het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor de waren in klasse 5.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder merkt op dat de tekens zeer kort zijn, waardoor het kleinste verschil reeds een totaal nieuwe impressie kan veroorzaken.

15. Visueel vertonen beide tekens belangrijke verschillen, zo meent verweerder. Slechts één letter staat op dezelfde plaats en dat is de laatste letter, terwijl de gemiddelde consument vooral het begin van een woord onthoudt en het einde van een woord slechts van beperkt belang is. Het eerste deel van de tekens is volkomen verschillend, zodat van enige visuele gelijkenis geen sprake is, aldus verweerder.

16. Auditief is alleen de laatste lettergreep identiek en verschillen de andere lettergrepen in één of meerdere opzichten, zodat er op dit vlak geen of hooguit zeer weinig overeenstemming is.

17. Merk en teken hebben geen betekenis, zodat een conceptuele vergelijking niet mogelijk is, aldus verweerder.

18. Verweerder wijst erop dat de Nice-classificatie uitsluitend voor administratieve doeleinden in het leven werd geroepen en geen automatisch bewijs levert van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

19. In casu meent verweerder dat de dermatologische middelen van het betwiste teken naar hun aard, bestemming en gebruik eerder vallen onder cosmetica dan onder farmaceutische producten. Ook de veterinaire middelen van het betwiste teken acht verweerder naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend van de waren van het ingeroepen recht. Bovendien zijn deze waren noch complementair noch concurrerend.

20. Verweerder wijst erop dat niet duidelijk is waarvoor het ingeroepen recht precies bestemd is, aangezien er tot op heden nog geen gebruik van is gemaakt.

21. Op basis van de aard van de betrokken producten en de terzake dienende jurisprudentie meent verweerder dat er in casu sprake is van een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek, waardoor de drempel voor verwarringsgevaar veel hoger komt te liggen.

22. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en van de waren

26. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

27. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

28. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KAVVYO	Skabio
Class 5 Pharmaceutical preparations. <i>Farmaceutische preparaten.</i>	Klasse 5 Dieetsubstanties aangepast voor veterinair gebruik; dieetvoedsel aangepast voor veterinair gebruik; neutraceutische preparaten voor dieren; medicinale voedingsmiddelen voor dieren; medische voedingsadditieven voor diergeneeskundig gebruik; minerale dieetsupplementen voor dieren; minerale

	supplementen voor veevoer; probiotische bacteriële formules voor diergeneeskundig gebruik; veevoersupplementen voor diergeneeskundig gebruik; vitamine- en mineraalsupplementen voor huisdieren; vitaminen voor dieren; vitaminesupplementen voor dieren; voedingssupplementen voor huisdieren; voedingssupplementen voor veterinaire doeleinden; voedingssupplementen voor dieren, in de vorm van snacks; voedingssupplementen voor veevoeder; anti-jeukcrèmes [antiprurctica]; anti-jeukzalven [antiprurctica]; beschermende crèmes (medicinaal); crèmes (medicinale -) om aan te brengen na blootstelling aan de zon; crèmes voor dermatologisch gebruik; dermatologische farmaceutische producten; dermatologische middelen; farmaceutische preparaten en substanties; farmaceutische producten voor de huidverzorging.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de warenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken van zes letters, het zijn dus korte tekens, waarbij verschilpunten eerder opvallen. In casu bevatten de tekens wel drie dezelfde letters, maar behoudens de laatste letter komen die voor op andere posities, terwijl de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk, dat in voorliggend geval verschillend is (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Daarnaast valt in het ingeroepen recht de dubbele letter V op, gevolgd door de daarop gelijkende letter Y. Visueel leveren de tekens derhalve een verschillende totaalindruk op.

30. De tekens bestaan uit drie lettergrepen en hebben een aantal klanken gemeenschappelijk, maar het begin klinkt anders en ook de dubbele V en de letter B worden verschillend uitgesproken. Al met al kan er dus hooguit sprake zijn van een geringe mate van auditieve overeenstemming.

31. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde aangezien geen van beide tekens een betekenis heeft.

Conclusie

32. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen. De mate van auditieve overeenstemming weegt daarvoor onvoldoende op tegen de verschillen in visueel opzicht. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, zal aan een vergelijking van de waren niet meer worden toegekomen.

A.2 Globale beoordeling

33. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

34. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren waarvoor sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek. Enerzijds worden deze waren voorgeschreven (en/of aanbevolen en/of verstrekt) door deskundigen (medici, apothekers, veeartsen, drogisten) en anderzijds betreffen deze producten de gezondheid van de consument of zijn dier.

35. 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 onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

36. Het Bureau is op grond van het voorgaande en rekening houdend met alle relevante factoren van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

C. Conclusie

37. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen en daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Immers, om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen, is vereist dat de tekens identiek of overeenstemmend zijn en dat de waren identiek of soortgelijk zijn. Het gaat daarbij om twee cumulatieve voorwaarden (zie artikel 2.3, sub b, BVIE en GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137). In het voorliggende geval kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar bij het publiek, zelfs niet indien de waren identiek zouden zijn, aangezien de tekens niet overeenstemmen.

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2013269 wordt afgewezen.

39. Het Benelux depot met nummer 1352778 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

40. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, xx november 2018

Willy Neys
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn