

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012739
van 2 november 2018

Opposant: **GP Groot handel B.V.**
Vennewatersweg 2 b
1852 PT Heiloo
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Registreermijnmerk B.V.**
Toermalijnstraat 9 A
1812 RL Alkmaar
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 992689**

KAITO

tegen

Verweerder: **CKL Holdings N.V.**
Leeuwenstraat 4
2000 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33b
1401 CV Bussum
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1343002**

KETO

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 november 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk KETO voor waren en diensten in de klassen 3, 14, 16, 25, 26, 35, 38 en 41. Het depot is onder nummer 1343002 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 november 2016.

2. Op 18 januari 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 992689 van het woordmerk KAITO, ingediend op 25 maart 2016 en ingeschreven op 29 maart 2016 voor waren en diensten in de klassen 2, 3, 4, 21 en 35.

3. Uit het merkenregister is gebleken dat het ingeroepen recht van opposant door een overdracht inmiddels in het register ten name van GP Groot handel B.V. staat, hiermee treedt deze B.V. in de rechten van de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 3 en een deel van de diensten in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Bij het indienen van de argumenten vermeldt opposant een uitgebreidere lijst van diensten in klasse 35 waar de oppositie tegen gericht is. Het Bureau zal bij de beoordeling van de soortgelijkheid enkel de diensten van verweerder betrekken die oorspronkelijk bij de indiening van de oppositie werden vermeld, aangezien uitbreiding van de oppositie niet mogelijk is.

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 19 januari 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 is afgerond op 1 juni 2017.

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. Beide woordmerken zijn volgens opposant voor een deel identiek, zodat er sprake is van visuele overeenstemming. Voor wat betreft de auditieve vergelijking is opposant van mening dat merk en teken nagenoeg identiek zijn, dan wel in hoge mate vergelijkbaar. Een begripsmatige vergelijking is volgens hem niet aan de orde, aangezien merk en teken geen betekenis hebben.

11. Opposant licht toe dat de oppositie gericht is tegen een deel van de waren in klasse 3 en een deel van de diensten in klasse 35. De waren in klasse 3 zijn identiek, aldus opposant. De diensten in klasse 35 zijn identiek, dan wel van een zeer vergelijkbare aard.

12. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is volgens opposant normaal en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is dit eveneens.

13. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

14. Volgens verweerder bestaat er inderdaad een zekere soortgelijkheid tussen de waren en diensten van opposant en verweerder, maar dit is nog niet voldoende om te concluderen dat de waren en diensten identiek zijn. Zo zijn de waren in klasse 3 van opposant met name bedoeld om oppervlakken, vloeren en ramen schoon te maken, terwijl de waren van het bestreden teken bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik op de menselijke huid. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten in klasse 35 merkt verweerder op dat de diensten van opposant enkel betrekking hebben op schoonmaakmiddelen, waardoor er sprake is van een duidelijk verschil.

15. Merk en teken delen slechts drie van de vijf letters en het ingeroepen recht is langer, waardoor er een visueel verschil ontstaat. Ook op auditief vlak is er volgens verweerder sprake van een verschil, aangezien de lettercombinatie AI een langere klank oplevert die onmiddellijk herkend wordt door het in aanmerking komend publiek. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis, het bestreden teken daarentegen refereert aan een bekend koolhydraatarm dieet, waarbij het lichaam ketonen in de lever aanmaakt, die als energie gebruikt worden door het lichaam.

16. Volgens verweerder is opposant er niet in geslaagd om aan te tonen dat er sprake is van verwarring. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

17. 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.

18. 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."

19. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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, 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

20. 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).

21. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

22. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KAITO	KETO

Visuele vergelijking

23. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord KAITO. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk dat bestaat uit het woord KETO.

24. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn identiek in hun aanvangsletters, -K. Ook zijn de twee slotletters hetzelfde. De klinkers tussen de identieke aanvangsletter en slotletters zijn verschillend. Hoewel bij korte merken de verschillen eerder opvallen dan bij langere merken, kan de overeenkomst van drie van de vier/vijf letters, met dezelfde plaatsing, niet worden veronachtzaamd. Er is volgens het Bureau dan ook sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

25. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

26. Het ingeroepen recht wordt naar oordeel van het Bureau door een deel van het in aanmerking komend publiek uitgesproken als KEE-TOO, in dat geval zijn merk en teken op auditief vlak identiek. Een ander deel van het in aanmerking komend publiek zal het ingeroepen recht als KAAI-TOO uitspreken. Het begin en het einde zijn in dat geval identiek, enkel het midden heeft een andere klank. Het ritme, de cadans en de lengte zijn hetzelfde, waardoor merk en teken in sterke mate overeenstemmend zijn.

27. De tekens zijn in auditief opzicht ofwel identiek, ofwel in sterke mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

28. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis. Het bestreden teken heeft volgens verweerder wel een betekenis (zie overweging 15). Het Bureau is echter van oordeel dat het in aanmerking komend publiek niet bekend is met deze term en dat het bestreden teken dan ook als fantasiebenaming zal worden opgevat. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet aan de orde.

29. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Conclusie

30. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief ofwel identiek ofwel sterk overeenstemmend en op begripsmatig vlak is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

31. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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).

32. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

33. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 2 Coatings voor het beschermen en/of vuilafstotend maken van oppervlakken; Beschermingsmiddelen met vuil afstotende eigenschappen; bacteriedodende coatings; coatings in de vorm van sprays.	
Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings-, en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën; geurstoffen; reinigingsproducten en geurproducten; essentiële oliën en aromatische extracten; schoonmaakmiddelen; schoonmaakmiddelen voor huishoudelijk gebruik; doekjes bevattende reinigingsmiddelen; afwasmiddelen; preparaten voor het reinigen, beschermen en onderhouden van	

oppervlakken.	
KI 4 Kaarsen; geurkaarsen; geurstokjes.	
KI 21 Schoonmaakartikelen; reinigingsdoeken en – doekjes.	
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detail- en groothandelsdiensten op het gebied van schoonmaakmiddelen en - artikelen; demonstreren en tentoonstellen van producten; advisering bij voornoemde diensten; voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder het Internet.	<p>KI 35 Organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; demonstratie van goederen voor promotionele doeleinden; reclame- en verkooppromotiediensten; publiciteit; reclame, met name promotie van goederen; het verlenen van kantoordiensten.</p> <p>CI 35 Exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging of exhibitions for commercial purposes; demonstration of goods for promotional purposes; publicity and sales promotion services; advertising; advertising particularly services for the promotion of goods; office functions.</p>
	<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Engels. De Nederlandse vertaling is enkel <u>bijgevoegd</u> om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>

Klasse 3

34. Het bestreden depot is niet meer geldig voor de waren in klasse 3, het Bureau zal derhalve niet meer overgaan tot de vergelijking van deze waren met de waren en diensten van opposant.

Klasse 35

35. De diensten “*organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden*” van het betwiste teken zijn sterk soortgelijk aan de dienst “*tentoonstellen van producten*” van het ingeroepen recht. Om producten ten toon te stellen, moet er immers een tentoonstelling georganiseerd worden.

36. De dienst “*demonstratie van goederen voor promotionele doeleinden*” van het betwiste teken is identiek aan de dienst “*demonstreren van producten*” van het ingeroepen recht.

37. De diensten “*reclame- en verkooppromotiediensten; publiciteit; reclame, met name promotie van goederen*” van het betwiste teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de dienst “*reclame*” van het ingeroepen recht. Promotie is immers een synoniem van reclame, namelijk het bevorderen, stimuleren van de verkoop door middel van reclame.

38. De dienst “*het verlenen van kantoordiensten*” van het betwiste teken is sterk soortgelijk aan de dienst “*zakelijke administratie*” van het ingeroepen recht.

39. De diensten zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

40. 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.

41. 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 waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken geldt dat deze zijn gedeponneerd voor waren en diensten die uit hun aard gericht zijn op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

42. 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 heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren.

43. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

44. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief ofwel identiek ofwel sterk overeenstemmend en op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde. De diensten zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

45. Volgens verweerder heeft opposant niet aangetoond dat er sprake is van verwarring (zie overweging 16). De toets die het Bureau echter moet doen bij een oppositie, is niet of er daadwerkelijk verwarring is opgetreden, maar het Bureau moet toetsen of er een gevaar (lees: mogelijkheid) voor verwarring bestaat. In dit verband kan worden verwezen naar overweging 19 van deze beslissing. De onderstreping is toegevoegd door het Bureau en de desbetreffende tekst is letterlijk geciteerd uit de in deze overweging geciteerde rechtspraak:

“Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van 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”.

C. Conclusie

46. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2012739 wordt toegewezen.

48. Benelux depot 1343002 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 35: Organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; demonstratie van goederen voor promotionele doeleinden; reclame- en verkooppromotiediensten; publiciteit; reclame, met name promotie van goederen; het verlenen van kantoordiensten.

49. Benelux depot 1343002 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 14: alle waren

Klasse 16: alle waren

Klasse 25: alle waren

Klasse 26: alle waren

Klasse 35: Verstrekking van informatie en advies aan consumenten betreffende de keuze van te kopen producten en artikelen; Het verstrekken van zakelijke en commerciële informatie; Zakelijke consultancy; Advisering inzake beheer van commerciële zaken en bedrijfsorganisatie; Regelen van contracten, voor anderen, voor de aankoop en verkoop van goederen en diensten; Marktonderzoek en –studies; Samenstellen van computerdatabases; Advisering inzake commercieel risicobeheer; Diensten van arbeidsbureaus; Personeelswerving; Diensten van uitzendbureaus; Plaatsing van vast personeel.

Klasse 38: alle diensten

Klasse 41: alle diensten

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

Den Haag, 2 november 2018

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn