



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006476**


**van 13 mei 2014**

- Opposant:** **KIKO S.R.L.**  
Via Giorgio e Guido Paglia 1/D  
24122 Bergamo (BG)  
Italië
- Gemachtigde:** **Octroibureau Arnold & Siedsma**  
Sweelinckplein 1  
2517 GK 's-Gravenhage  
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** KIKO (Europese inschrijving 5736351)  
**Ingeroepen recht 2:** KIKO (Europese inschrijving 8687841)
- tegen*
- Verweerder:** **KQ International B.V.**  
Koopvaardijstraat 104  
1503 VD Zaandam  
Nederland
- Betwiste merk:**  (Benelux depot 1220470)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 29 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren in de klassen 14 en 18. Het depot is onder nummer 1220470 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 april 2011.

2. Op 29 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 5736351 van het woordmerk KIKO, ingediend op 22 februari 2007 en ingeschreven op 17 mei 2013 voor waren in de klassen 18, 25;
- Europese inschrijving 8687841 van het woordmerk KIKO, ingediend op 16 november 2009 en ingeschreven op 9 januari 2012 voor waren in de klassen 9 en 14.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 is ter kennis gebracht van partijen op 30 juni 2011. Aangezien de ingeroepen rechten op dat moment nog niet waren ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

8. Op 27 mei 2013 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") partijen meegedeeld dat de ingeroepen rechten inmiddels waren ingeschreven en dat daardoor de ambtshalve opschorting werd beëindigd en de *cooling-off* periode van twee maanden inging.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 28 juli 2013. Het Bureau heeft op 6 augustus 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 oktober 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

10. Op 2 oktober 2013 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 15 oktober 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 december 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 10 december 2013 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan opposant gezonden op 19 december 2013, waarbij een termijn is gesteld tot en met 19 februari 2014.

12. Op 24 december 2013 heeft opposant gereageerd op dit verzoek en gesteld dat zijn ingeroepen rechten nog niet gebruiksplichtig zijn. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar verweerder op 7 januari 2014 en partijen er tevens van in kennis gesteld dat het zou overgaan tot het nemen van een beslissing.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. 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**

16. Opposant wijst erop dat de drie eerste letters van de merken en van het teken identiek zijn en vindt de tekens derhalve zowel visueel als auditief in zeer hoge mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk aangezien noch het merk noch het teken een betekenis heeft in het Nederlands, Frans of Engels, aldus opposant.

17. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant grotendeels identiek aan die van de ingeroepen rechten.

18. Opposant stelt dat zijn ingeroepen rechten zeer onderscheidend zijn.

19. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te bevinden en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

### **B. Reactie verweerder**

20. Verweerder bestrijdt dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan die van de ingeroepen rechten. Volgens hem wordt het merk KIKO alleen gebruikt voor make-up, huidverzorgingsproducten en gerelateerde artikelen. Verweerder verzoekt dan ook om bewijzen van gebruik voor de waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven en waarop deze oppositie is gebaseerd.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Gebruiksbewijzen**

21. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

22. De ingeroepen rechten werden ingeschreven op respectievelijk 17 mei 2013 en 9 januari 2012. Aangezien dit minder dan vijf jaar is vóór de datum van publicatie van het betwiste teken (21 april 2011) zijn deze rechten nog niet gebruiksplichtig en is verweerders verzoek om bewijzen van gebruik ongegrond. Opposant heeft daar terecht op gewezen en was dus niet gehouden bewijzen van gebruik in te dienen.

#### A.2. **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, 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***


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).

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 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).

29. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KIKO	

#### *Visuele vergelijking*

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters, het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit zes rode letters met twee gele sterretjes op de letters I.

31. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu bestaan de figuratieve elementen van het betwiste teken uit twee basale kleuren en sterretjes op de letters I. Weliswaar zullen deze sterretjes niet worden opgevat als vervanging van de reguliere punt (op de hoofdletter I wordt immers normaliter geen punt geplaatst), maar dat neemt niet weg dat het woord KIKAIS duidelijk leesbaar is weergegeven en veruit het belangrijkste element vormt van dit teken.

32. 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). In casu zijn de eerste drie letters van de tekens identiek; dit is het overgrote deel van het ingeroepen recht en de helft van het betwiste teken. Dit teken bevat daarna nog drie verschillende letters, maar dit neemt de totaalindruk van een zekere visuele overeenstemming niet weg.

33. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

34. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerst deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De eerste lettergreep en de drie eerste letters worden identiek uitgesproken. De tweede lettergreep van het betwiste teken kan op verschillende manieren worden uitgesproken (als [kè], [kajs] of [kajis]); geen van deze mogelijkheden is gelijkkluidend aan de tweede lettergreep van het ingeroepen recht ([ko]). Rest dus een zekere auditieve overeenstemming als gevolg van de identieke eerste lettergreep

35. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

36. Geen van de tekens heeft een betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen en een begripsmatige vergelijking is daarom niet mogelijk.

*Conclusie*

37. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol spelen bij de beoordeling.

***Vergelijking van de waren en diensten***

38. 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).

39. Bij de vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in het register, respectievelijk de merkaanvraag.

40. De waren van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 9 Brillen, kokers en kettinkjes voor brillen, brillemontuurs, lenzen.	
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen;	Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen;

juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	juwelen, bijouerieën zoals ringen, halskettingen, armbanden, oorkingen; edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Dierenhuiden; Reiskoffers en koffers; Paraplu's, parasols en wandelstokken; Zwepen en zadelmakerswaren.	Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; tassen onder meer vervaardigd van materialen als (edel)metaal, (kunst)leer, (edel)stenen.
Klasse 25 Ondergoed, badpakken, strandkleding, kleding voor tieners, T-shirts, sjaals, handschoenen, ceintuurs.	

#### Klasse 14

41. De waren *edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

42. De waren *juwelen* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *juwelierswaren* van het ingeroepen recht. De waren *bijouerieën zoals ringen, halskettingen, armbanden, oorkingen* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *bijouerieën* van het ingeroepen recht; het woord "zoals" geeft immers aan dat de erna volgende waren onder de categorie bijouerieën vallen.

#### Klasse 18

43. De waren *leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

44. De waren *tassen onder meer vervaardigd van materialen als (edel)metaal, (kunst)leer, (edel)stenen* van het betwiste teken dienen een vergelijkbaar doel als de *reiskoffers en koffers* van het ingeroepen recht en worden bovendien in dezelfde speciaalzaken of op dezelfde afdelingen van warenhuizen verkocht. Deze waren zijn dus sterk soortgelijk. Voor zover deze tassen vervaardigd zijn van edelmetaal en/of edelstenen en dus ook een sierfunctie hebben, zijn zij tevens sterk soortgelijk aan de edele metalen, edelstenen en juwelierswaren in klasse 14 van het ingeroepen recht.

#### Conclusie

45. De waren van het betwiste teken zijn voor het grootste deel identiek en voor een deel ster soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

### **A.3. Globale beoordeling**

46. 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.

47. 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). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau.

48. 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). In casu zijn de waren identiek dan wel sterk soortgelijk.

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 onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien zij geen kenmerk beschrijven van de waren in kwestie. Opposant stelt dat zijn merken zeer onderscheidend zijn, maar onderbouwt dit niet nader; hoe dit echter ook zij, een gebeurlijk verruimde beschermingsomvang zal niet van invloed zijn op de uitkomst van deze procedure.

50. De merken en het teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De betrokken waren zijn voor het grootste deel identiek en deels sterk soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

### **B. Overige factoren**

51. Verweerder meent dat het merk KIKO alleen wordt gebruikt voor make-up, huidverzorgingsproducten en gerelateerde artikelen (zie punt 20). Het is niet geheel zeker of verweerder daarmee de ingeroepen rechten voor ogen heeft, want deze zijn niet ingeschreven voor deze waren. Hoe dit ook zij, zoals hierboven reeds uiteengezet, zijn de ingeroepen rechten nog niet onderworpen aan de gebruiksverplichting, zodat vooralsnog moet worden uitgegaan van de waren zoals vermeld in het register.

### **C. Conclusie**

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



**IV. BESLUIT**

53. De oppositie met nummer 2006476 wordt toegewezen.

54. Het Benelux depot met nummer 1220470 wordt niet ingeschreven.

55. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 13 mei 2014

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Hennie Kingma