

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2009290**

**van 9 februari 2015**

**Opposant: KiK Textilien und Non-Food GmbH**

Siemensstrasse 21  
59199 Bönen  
Duitsland

**Gemachtigde: Marius Schneider Avocat - Advocaat**

Rue Deacqzstraat 78  
1060 Bruxelles  
België

**Ingeroepen recht: Internationale inschrijving 1145676**

Kiki & Koko

*tegen*

**Verweerder: Sharoni M.S. Ramautar-Bahadoer**

Maria van Wilsveen Hof 32  
2632 DC Nootdorp  
Nederland

**Gemachtigde: Center Tone Consultancy B.V.**

Postbus 12063  
3004 GB Rotterdam  
Nederland

**Betwiste merk: Benelux depot 1275403**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 18 september 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren in de klassen 16, 25 en 28 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1275403 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 september 2013.

2. Op 29 november 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is oorspronkelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 745359 met aanduiding de Benelux, ingediend op 15 september 2000 voor waren in de klassen 16, 18, 24, 25 en 28 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

*Kiki & Koko*

- Internationale inschrijving 1145676, waarbij op 13 juni 2013 de Benelux werd aangeduid, voor waren in klasse 25 van het woordmerk Kiki & Koko.

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 gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. Naar aanleiding van de reactie van verweerder heeft de opposant aangegeven zich niet meer te willen beroepen op het eerste ingeroepen recht, te weten internationale inschrijving 745359 (zie infra, punten 12 en 21).

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 3 december 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 februari 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 februari 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 april 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 3 april 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 7 april 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 juni 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 7 april 2014 ontving het Bureau per post de bevestiging in kleur van de argumenten van de opposant. Aangezien op 5 april 2014 op een zaterdag viel, was de indiening van deze kleurenbevestiging overeenkomstig regel 3.9 van het Uitvoeringsreglement nog tijdig en heeft het Bureau een exemplaar van deze argumenten aan verweerder gestuurd.

11. De verweerder heeft op 28 mei 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 2 juni 2014.

12. Opposant heeft op 5 augustus 2014 op eigen initiatief aangegeven zich niet meer te willen baseren op het eerste ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk.

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 van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

16. Opposant gaat in eerste instantie in op zijn ontstaansgeschiedenis en activiteiten.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de waren in kwestie, is opposant van mening dat de waren van de twee ingeroepen inschrijvingen en het bestreden teken identieke en soortgelijke waren betreffen.

18. Volgens opposant is er op fonetisch vlak sprake van een zeer sterke gelijkenis tussen de merken en het teken, vanwege de identieke herneming van de eerste vier lettergrepen van het ingeroepen recht. Het enige verschil zit volgens opposant in de laatste lettergreep. Op visueel vlak is het woord "KIKI" in het bestreden teken het dominante element, aldus opposant. Zowel de afbeelding van de giraf als de verticale en horizontale lijnen in het bestreden teken zullen volgens opposant als louter decoratief worden beschouwd. Er bestaat naar oordeel van de opposant dan ook een sterke gelijkenis tussen de tekens. Merk en teken hebben volgens opposant op zichzelf geen rechtstreekse betekenis. Indien het al mogelijk is om de tekens op conceptueel vlak te vergelijken, dan meent hij dat er sprake is van een sterke gelijkenis, daar "KIKI & KOKO" als twee kleine karakters zullen worden beschouwd en "KIKI & CO" als KIKI en zijn vrienden.

19. Opposant verwijst nog naar een in zijn ogen vergelijkbare zaak van het Franse INPI.

20. Opposant concludeert dat er, op grond van het bovenstaande en in ieder geval in het licht van de compenserende werking tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren, sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het bestreden teken niet in te schrijven.

21. Naar aanleiding van de ontvangst van de reactie van verweerder heeft opposant het Bureau geïnformeerd dat hij zich niet meer op het eerste (gebruiksplichte) woord-/beeldmerk wenst te baseren, maar enkel nog op het tweede niet-gebruiksplichtige woordmerk.

## **B. Reactie van verweerder**

22. In eerste instantie licht verweerder toe hoe het merk tot stand is gekomen. Zo is het merk vernoemd naar de dochter van verweerder en is de blauwe giraf Kiki het hoofdpersonage in de kinderboeken van verweerder. De “en Co” staat volgens verweerder voor de ouders, eventuele broertjes of zusjes en beste vriendjes van de giraf.

23. Alvorens over te gaan tot registratie stelt verweerder dat hij een onderzoek heeft laten uitvoeren via merkenregistratie.nl. Hieruit kwam naar voren dat er meerdere bedrijven zijn met de naam “KIKI”, maar dat deze op een andere wijze worden gebruikt en een ander doeleinde hebben. Ter ondersteuning verwijst verweerder naar de factuur in bijlage. Tevens verwijst verweerder naar een uitdraai uit het register waaruit blijkt dat er meerdere Kiki's geregistreerd zijn in dezelfde klassen. De verweerder maakt hieruit op dat er dus meerdere merken met dezelfde naam naast elkaar kunnen staan.

24. Verweerder stelt dat hij zich – in tegenstelling tot opposant – richt op een specifiek segment en niet op massaproductie. Het eerste boek van verweerder is volgens hem de eerste in zijn soort.

25. Verder merkt verweerder op dat opposant geen gebruik lijkt te maken van zijn logo of merk conform artikel 2.20, lid 2 BVIE. Verweerder verwijst hiervoor naar de website van opposant en een zoekopdracht via Wikipedia en de zoekmachine Google. Het gebruikte logo op de website is rood en bevat het woord Kik.

26. Verweerder argumenteert dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn. Hij verwijst op visueel vlak hiervoor naar zijn logo en de logo's die hij gevonden heeft op de website van opposant. Zo zijn de kleuren totaal verschillend en heeft de giraf een dominerend effect, aldus verweerder.

27. Verweerder is er naar eigen zeggen niet op uit om gebruik te maken van de verworven bekendheid van opposant. Sterker nog, verweerder wil helemaal niet vergeleken worden met opposant.

28. Ten slotte benadrukt verweerder dat zijn merk voor educatie staat en het zou betreuren mocht hij gestremd worden in zijn groei door een groot concern dat voornamelijk commerciële belangen heeft. Opposant en verweerder streven naar oordeel van verweerder een ander doel na.

29. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het depot in te schrijven.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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."

32. 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***


33. 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).

34. 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).

35. 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).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kiki & Koko	

#### *Begripsmatige vergelijking*

37. Merk en teken hebben geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek. Het feit dat een merk (ten dele) bestaat uit een eigennaam betekent immers nog niet dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft, behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006).

38. Voor zover het tweede deel van het bestreden teken als “&co” zal worden gezien, zal dit naar oordeel van het Bureau niet worden opgevat als zelfstandig merkelement. Het element “co” zal door het in aanmerking komend publiek namelijk opgevat worden als een verwijzing naar de term “company” of “compagnie” met als betekenis “en anderen”. De toevoeging “co” na de ampersand “&” is immers een zeer gebruikelijke schrijfwijze voor ondernemingen met meerdere (o.a. familiaal) verbonden vennoten (zie in die zin Hof van Beroep Brussel, B&Co, 2007/AR/2545, 17 november 2009). Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

39. Geen van de tekens heeft een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

#### *Visuele vergelijking*

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit twee woorden van vier letters, “Kiki” en “Koko” met daartussen een ampersand. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het woord “KIKI” in grote, dikke gestileerde hoofdletters in een paarse kleur. Dit woord wordt gevolgd door het element “&co”, in identieke kleur, hetgeen in kleinere letters is weergegeven. Achter en onder deze woordelementen staan in dezelfde paarse kleur een drietal verticale strepen en twee horizontale strepen. Door de positie van de verticale strepen zou een deel van het publiek het tweede element ook nog als “&cotti” kunnen opvatten. Op de achtergrond van dit alles staat een groene giraf met paarse vlekken.

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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). Hoewel het beeldelement van het betwiste teken niet volledig te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), valt door de weergave in zeer lichte kleuren de giraf op de achtergrond veel minder op dan de woorden die in felle paarse kleuren zijn weergegeven.

42. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De opbouw van merk en teken is gelijkaardig, namelijk twee relatief korte woorden gescheiden door een ampersand. Bovendien is het eerste wordelement, "Kiki", in zowel merk als teken identiek. Het tweede wordelement verschilt, maar vertoont ook overeenkomsten door het gebruik van de klinker "o" als tweede letter.

43. Op grond van het bovenstaande, is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

44. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

45. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf lettergrepen, terwijl het bestreden teken er uit vier, dan wel vijf bestaat, afhankelijk van de interpretatie van het laatste element door het in aanmerking komend publiek (&co ten opzichte van &cotti).

46. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Dit eerste deel is auditief identiek aan het ingeroepen recht. Ook het begin van het tweede deel – voor zover dit al wordt uitgesproken – is auditief identiek. Immers heeft "&co" dezelfde begin klank als "&ko". De ampersand zal in beide gevallen als "en" of in het Frans "et" worden uitgesproken. Daarbij komt nog dat de slotklank van het ingeroepen recht, door de herhaalde klank, identiek is aan de slotklank van het bestreden teken, ervan uitgaande dat "&co" in het bestreden teken wordt uitgesproken.

47. De tekens zijn op auditief vlak dan ook in sterke mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

48. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend. Auditief stemmen ze sterk overeen en begripsmatig hebben ze geen betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

#### ***Vergelijking van de waren***

49. 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).

50. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht 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.

51. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
CI 25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.  <i>KI 25 Kleding, schoeisel, hoofddekseis.</i>	KI 25 Kinderkleding.
	KI 28 Kinderspeelgoed; opgevuld en pluchen speelgoed.
<i>N.B. De oorspronkelijke taal van deze inschrijving is niet het Nederlands. De vertaling is louter toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

#### *Klassen 16 & 28*

52. De waren in zowel klasse 16 als klasse 28 verschillen qua aard, gebruik als bestemming met de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht. Het loutere feit dat er in sommige winkels kleding kan aangeboden worden samen met bijvoorbeeld speelgoed, zorgt er echter nog niet voor dat er sprake is van soortgelijkheid tussen deze waren, aangezien hun aard en doel verschillend is. De eerste zijn erop gericht het lichaam te bedekken en te beschermen en de tweede om mee te spelen. Er is evenmin sprake van een concurrerend of complementair karakter. Immers, zijn waren complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

#### *Klasse 25*

53. De waren van opposant in klasse 25 omvatten de waren van verweerder in dezelfde klasse. De waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, betreffen immers niet een bepaalde leeftijdscategorie. De door het oudere merk aangeduide waren kunnen ook bestemd zijn voor kinderen, zodat de verwijzing naar dit specifieke publiek in de merkaanvraag geen afbreuk doet aan de gelijkheid van de betrokken waren (zie in deze zin, GEU, arrest Arthur et Felicie, T-346/04, 24 november 2005).

#### *Conclusie*

54. De waren in klasse 25 zijn identiek. De overige waren van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.



## **A.2 Globale beoordeling**

55. 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.

56. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

57. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De identiek bevonden waren zijn gericht op een ruim publiek en behoren tot de semi-courante aankopen die niet noodzakelijk een grote financiële inspanning vergen. Het aandachtsniveau voor de betrokken waren kan als normaal worden beschouwd.

56. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

57. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat, mede in het licht van de onderlinge samenhang tussen de identiteit van de waren en de overeenstemming van de tekens, het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

58. Opposant verwijst naar een in zijn ogen vergelijkbare zaak van het Franse INPI (zie supra, punt 19). Het Bureau is echter niet gebonden 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).

59. Op basis van een zoekopdracht op internet meent verweerder dat opposant geen gebruik maakt van zijn merken (zie supra, punt 25). Het Bureau wijst er ten eerste op dat een verzoek om bewijzen van gebruik expliciet gevraagd dient te worden. Bovendien heeft opposant op eigen initiatief aangegeven zich niet meer te willen baseren op het gebruiksplichtige merk. Het overgebleven

ingeroepen recht is niet gebruiksplichtig, zodanig dat er met de overweging van verweerder in ieder geval geen rekening kan worden gehouden.

60. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie supra, punt 24 e.v.) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

61. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er meer inschrijvingen zijn in dezelfde klassen met daarin het woord "KIKI" (zie supra, punt 23), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

62. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat hij er niet op uit is om gebruik te maken van de verworven bekendheid van opposant (zie supra, punt 27), dient opgemerkt dat opposant zich niet heeft gebaseerd op artikel 2.3, sub c BVIE, hetgeen bovendien ook niet mogelijk is in een oppositieprocedure voor het Bureau, aangezien de gronden voorzien in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE beperkt zijn tot artikel 2.3, sub a en b BVIE. Dit argument kan dan ook niet in overweging worden genomen in deze procedure.

### **C. Conclusie**

63. Het Bureau concludeert dat er tussen de tekens in kwestie sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke waren in klasse 25.

### **IV. BESLUIT**

64. De oppositie met nummer 2009290 wordt gedeeltelijk toegewezen.

65. Het Benelux depot met nummer 1275403 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 25 (*alle waren*)

66. Het Benelux depot met nummer 1275403 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 16 (*alle waren*)
- Klasse 28 (*alle waren*)

67. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 9 februari 2015

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard