



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010366
van 21 december 2015

Opposant: **UCC Europe Limited**
5th Floor, 6 ST Andrew Street
EC4A 3AE London
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 944075**

KYOKO

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 12497459**

KYOKO

tegen

Verweerder: **Malagueta Holding B.V.**
Michelangelostraat 20-2
1077 CB Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1295731**

YOCOCO

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 12 september 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk YOCOCO voor waren en diensten in de klassen 30, 32 en 43. Het depot is onder nummer 1295731 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 september 2014.

2. Op 11 november 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was oorspronkelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 944075 van het woordmerk KYOKO, ingediend op 20 september 2013 en ingeschreven op 11 december 2013 voor waren in de klassen 30 en 32;
- Europese inschrijving 12497459 van het woordmerk KYOKO, ingediend op 14 januari 2014 en ingeschreven op 2 juli 2014 voor waren in de klassen 30 en 32;
- Europese inschrijving 12497541 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 14 januari 2014 en ingeschreven op 10 juli 2014 voor waren in de klassen 30 en 32.

Gedurende de procedure heeft opposant de grondslag van de oppositie beperkt tot de eerste twee ingeroepen rechten, te weten de woordmerken KYOKO (zie overweging 14).

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 30 en tegen alle waren in klasse 32 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 20 november 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 21 januari 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 28 januari 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 28 maart 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 27 maart 2015 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 30 maart 2015 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 mei 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 28 mei 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 1 juni 2015.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Met het indienen van de argumenten beperkt opposant de grondslag van de oppositie. De oppositie wordt voortgezet op basis van de eerste twee ingeroepen rechten, te weten de beide woordmerken KYOKO. Het ingeroepen woord-/beeldmerk mag buiten beschouwing worden gelaten, aldus opposant.

15. Opposant meent dat de waren in kwestie overwegend identiek zijn en voor het overige soortgelijk.

16. Het ingeroepen recht en het betwiste teken zijn beide zuivere woordmerken bestaande uit één woord. Het betreft korte woorden die als geheel worden waargenomen. Opposant stelt dat beide woorden ongeveer even lang zijn, de lettercombinatie "YO" bevatten en eindigen op een "O". Bovendien bevatten merk en teken de zeer overeenstemmende lettercombinaties "YOKO" en "YOCO". In visueel opzicht scheelt dit slechts één letter en speelt de identieke klank ervan onbewust mee bij de visuele waarneming ervan, aldus opposant, die ook aangeeft dat in visueel opzicht opvalt dat de klinker "O" op dezelfde plek staat: KY**OKO** versus YOC**OCO**. Er is volgens opposant dan ook in visueel opzicht sprake van een hoge mate van overeenstemming.

17. In auditief opzicht geldt dat beide tekens uit drie lettergrepen bestaan, te weten KY-JO-KO (KYOKO) respectievelijk JO-KO-KO (YOCOCO), aldus opposant. In het normale spraakgebruik binnen de Benelux valt de eerste "K" qua klank bijna geheel weg in de "KJ", waardoor het merk klinkt als "JO-KO". Aangezien de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een merk, concludeert opposant dat merk en teken in auditief opzicht in hoge mate overeenstemmen.

18. Begripsmatig zijn beide woorden zonder betekenis in de talen van de Benelux. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde, aldus opposant.

19. Het relevante publiek is identiek. De ingeroepen rechten hebben grote onderscheidingskracht omdat zij zonder betekenis zijn in de Benelux en als zodanig op geen enkele wijze de waren in kwestie beschrijven. Bovendien kunnen beide waren naast elkaar in een winkelschap komen te staan, waarbij dan slechts een deel van de tekens zichtbaar zal zijn, hetgeen de kans op verwarring vergroot, zo meent opposant.

20. Op grond van de aangevoerde argumenten is opposant van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

21. Volgens verweerder lijkt opposant in verwarring over de klank en uitspraak van het eigen merk. In auditief opzicht meent verweerder, dat de veronderstelling van opposant, dat de "Y" wegvalt bij de uitspraak van de ingeroepen rechten, een onjuiste is. Volgens verweerder geldt dat de letter "Y", indien voorafgegaan door de letter "K", in ieder geval door het Nederlands sprekende publiek in de Benelux, wordt uitgesproken als een "IE".

22. Verweerder meent dat de ingeroepen rechten bestaan uit drie lettergrepen die ieder afzonderlijk worden uitgesproken, namelijk als KIE-JOO-KOO. Het betwiste teken bestaat ook uit drie lettergrepen die elk afzonderlijk worden uitgesproken als JOO-KOO-KOO. De aanvangsklank van de merken en het teken verschillen aanmerkelijk, namelijk de harde en scherpe klank "KIE" versus de zachte, ronde en volle klank "JOO". Het verschil in klank tussen de "K" en de "J" kenmerkt ook de tweede lettergreep. Het feit dat de slotlettergreep identiek is, doet niet af aan de grote verschillen, temeer daar de nadruk nu eenmaal op het begin van het woord ligt. Verweerder meent dan ook dat in auditief opzicht de ingeroepen rechten en het betwiste teken niet, of hoogstens in uiterst geringe mate, overeenstemmen.

23. In visueel opzicht stelt verweerder dat de ingeroepen rechten, zoals opposant ook meent, in hun geheel worden waargenomen. Dit geldt niet voor het betwiste teken dat door de consument verdeeld wordt in "YO" en "COCO". De merken bestaan uit 5 letters, het teken uit zes letters. Op geen enkele plek zijn de letters identiek. De enige overeenstemmende letters zijn de "O" en de "Y". De "Y" in de ingeroepen rechten fungeert als klinker, terwijl deze in het betwiste teken de rol van medeklinker vervult. De soortgelijke lettercombinaties "YOKO" en "YOCO" bevinden zich respectievelijk aan het einde en het begin van de merken en het teken. Verweerder is van mening dat er in auditief opzicht geen, of hoogstens een uiterst geringe mate van, overeenstemming bestaat tussen de merken en het teken.

24. Hoewel er strikt genomen wellicht geen betekenis aan de ingeroepen rechten kan worden toegekend, is verweerder toch van mening dat de ingeroepen rechten opgevat zouden kunnen worden als een (Japanse) meisjesnaam of anderszins geassocieerd zouden kunnen worden met Japan. Het betwiste teken heeft geen betekenis. Indien geen begripsmatige vergelijking mogelijk is, moet de conclusie luiden dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming, concludeert verweerder.

25. Verweerder meent dat een vergelijking van de waren achterwege kan blijven nu de ingeroepen rechten en het betwiste teken niet overeenstemmen.

26. Aangezien er volgens verweerder geen sprake is van gevaar voor verwarring verzoekt hij het Bureau om de oppositie af te wijzen, het aangevraagde teken in te schrijven en opposant in de kosten te veroordelen (zie overweging 42).

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

28. 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."

29. 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

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KYOKO	YOCOCO

33. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van vijf letters, het betwiste teken uit één woord van zes letters. In casu gaat het om relatief korte woorden. Zowel de merken als het teken zullen als één geheel worden waargenomen, aangezien er geen reden is om te veronderstellen dat de consument de tekens in afzonderlijke delen zal ontleden.

34. De ingeroepen rechten en het betwiste teken stemmen uitsluitend overeen in het gebruik van de letter "Y" en de letters "O". In de ingeroepen rechten is de letter "Y" de tweede letter, welke in auditief opzicht de functie van een klinker, te weten "I" vervult en in visueel opzicht ondergeschikt is aan de aanvangsmedeklinker "K". In het betwiste teken is de letter "Y" pregnant aanwezig als aanvangsmedeklinker van het teken, welke zal worden uitgesproken als "J". De ingeroepen rechten bevatten twee letters "O", het betwiste teken bevat er drie. Voor het overige bestaan de merken en het teken uit de respectievelijke medeklinkers "K" en "C", welke op verschillende plaatsen voorkomen en in visueel opzicht zonder meer als verschillend zullen worden opgemerkt, ondanks het feit dat beide letters als "K"-klank zullen worden uitgesproken.

35. De ingeroepen rechten bestaan uit drie lettergrepen, te weten KY-O-KO, en zullen worden uitgesproken als [ki:oko:]; het betwiste teken, eveneens bestaande uit drie lettergrepen, YO-CO-CO, zal worden uitgesproken als [j:okoko:]. Qua cadans en ritme vormen de ingeroepen rechten een kort, Japans aandoend, teken, terwijl het betwiste teken een langgerekte cadans vormt door de drievoudige herhaling van de "O"-klank.

36. De grammaticale structuur van de ingeroepen rechten, in het bijzonder het gebruik van de letters "K" in combinatie met de klinkers "O" en daarbij het gebruik van de letter "Y" als klinker, wekt de indruk van een Japans woord, zoals bijvoorbeeld Tokyo of Kyoto. KYOKO is blijkbaar een veelvoorkomende Japanse meisjesnaam.

Betwifteld mag worden of dit als zodanig bekend is in de Benelux. Het betwiste teken YOCOCO heeft als zodanig geen enkele (kenbare) betekenis.

37. In het algemeen is het zo dat de consument meer belang zal 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 hun aanvangselement verschillen de ingeroepen rechten en het betwiste teken aanmerkelijk in zowel visueel als auditief opzicht. Gezien de beperkte lengte van de merken en het teken, vallen de verschillen eerder op. Die zijn met name gelegen in het gebruik van de letter "K" versus de letter "C", het gebruik van de letter "Y" als klinker of medeklinker en de verschillen in cadans en ritme van beide.

Conclusie

38. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is. De relatief korte tekens worden als geheel waargenomen en de verschillen, voornamelijk gelegen in het aanvangsgedeelte van de merken en het tekens, leiden tot een andere totaalindruk van de tekens. Op grond van de vergelijking van de tekens is het Bureau van mening dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

Vergelijking van de waren en diensten

39. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

40. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 30 Thee; theedranken; dranken op basis van thee; koffie; koffiedranken; dranken op basis van koffie.	KI 30 IJsthee; koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten.
KI 32 Alcoholvrije dranken; dranken op basis van vruchtensappen; dranken met groentesappen; mineraalwater [dranken].	KI 32 Sorbets [dranken]; smoothies; vruchtendranken en vruchtensappen; limonades; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken.

B. Overige factoren

41. Opposant merkt nog op dat beide waren mogelijk naast elkaar in een winkelschap komen te staan, waarbij dan slechts een deel van de tekens zichtbaar zal zijn (gedraaid of gestapeld) en concludeert daaruit dat dit de kans op verwarring vergroot (zie overweging 19). Met assumpties over het feitelijke gebruik van de betrokken tekens, zoals de mogelijke plaatsing van een waar in een winkelschap, kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De vergelijking van de tekens vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens.

42. Verweerder verzoekt het Bureau om opposant te veroordelen in de kosten. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toe- of afgewezen.

C. Conclusie

43. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2010366 wordt afgewezen.

45. Het Benelux depot met nummer 1295731 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

46. De opposant is 1.000 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, 21 december 2015

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar: Jeannette Scheerhoorn