



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011446**  
**van 22 maart 2017**

**Opposant:** **KiK Textilien und Non-Food GmbH**  
Siemensstrasse 21  
59199 Bönen  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Marius Schneider**  
Avenue Louise 250  
1050 Brussel  
België

**Ingeroepen recht :** **Internationale inschrijving 1145676**  
  
Kiki & Koko  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Fashion Frame B.V.**  
Anna Blamanlaan 16  
2104 SE Heemstede  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1318892**  
  
LIZZY&COCO

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 14 oktober 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk LIZZY&COCO voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1318892 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 oktober 2015.
2. Op 7 december 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 1145676 van het woordmerk Kiki & Koko, ingediend op 26 november 2012 en ingeschreven op 12 december 2013 voor waren in klasse 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot 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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 14 december 2015. 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 11 juli 2016.

## **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 licht toe dat zijn onderneming reeds sinds 1994 bestaat, tegenwoordig meer dan 3200 vestigingen in Europa heeft en een ruim assortiment bestaande uit onder meer dames-, heren- en kindermode aanbiedt.
10. Volgens opposant zijn de waren van het ingeroepen recht identiek, dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het bestreden teken.
11. Opposant betoogt dat het laatste deel van beide tekens op identieke wijze wordt uitgesproken. Het enige auditieve verschil tussen de tekens is volgens opposant de eerste letter L en de dubbele letter Z in het bestreden teken. Met betrekking tot de visuele overeenstemming stelt opposant dat de opbouw van beide tekens hetzelfde is, omdat beide bestaan uit twee persoonsnamen die nagenoeg dezelfde lengte hebben, dezelfde klinkers bezitten en aan elkaar gekoppeld zijn door een ampersand. Ook zijn de tekens begripsmatig identiek, omdat

beide tekens combinaties zijn van persoonsnamen die zijn verbonden met een ampersand, hetgeen gewoonlijk verwijst naar een partnerschapsovereenkomst, aldus opposant.

12. Opposant verwijst ter ondersteuning van zijn argumenten naar enkele oppositiebeslissingen van het Bureau voor Intellectuele Eigendomsrechten van de Europese Unie (hierna: "EUIPO"), die in zijn ogen soortgelijk zijn.

13. Indien het Bureau zou oordelen dat er slechts sprake is van een geringe overeenstemming tussen de tekens, dan wijst opposant erop dat deze mate van gelijkenis wordt gecompenseerd door de identiteit dan wel sterke soortgelijkheid van de waren en diensten.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de inschrijving van het bestreden teken te weigeren.

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder stelt dat, los van de ampersand, de tekens in hun geheel gezien geen identieke visuele elementen bevatten. Bij het ingeroepen recht springt vooral de herhaling van de lettergrepen in het oog. Het ingeroepen recht is opgebouwd uit tweemaal het element 'ki' en tweemaal het element 'ko' en hierbij is vooral de herhaling van de K's opvallend, aldus verweerder. Verweerder stelt ook dat het ingeroepen recht, in tegenstelling tot het bestreden teken, bestaat uit een bepaald ritme en patroon. Het bestreden teken bevat volgens verweerder twee wordelementen die geen enkele gelijkenis vertonen met het ingeroepen recht. Volgens verweerder is er dan ook geen sprake van visuele overeenstemming.

16. Volgens verweerder betekent de gelijkende uitspraak van het laatste deel van de tekens niet dat de tekens auditief overeenstemmend zijn. Beide tekens bevatten immers ook verschillende elementen, met name in het begin. Hierbij merkt verweerder op dat het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als KIEKIE en het bestreden teken als LIZZY. De I-klanken aan het begin van de tekens verschillen dus van elkaar, aldus verweerder. Ook bij de auditieve vergelijking stelt verweerder dat het ingeroepen recht een ander soort ritme en patroon heeft. Verweerder betoogt dat de tekens in hun totaliteit derhalve enkel een lichte mate van auditieve overeenstemming vertonen. Volgens verweerder heffen de verschillen tussen de tekens de eventuele punten van overeenstemming ruimschoots op.

17. Verweerder stelt dat persoonsnamen geen betekenis hebben en een begripsmatige vergelijking om die reden niet aan de orde is. Ook betwijfelt verweerder of het woord KOKO door het relevante publiek zal worden opgevat als een persoonsnaam, aangezien het geen gebruikelijk voornaam is binnen de Benelux. Verweerder betoogt daarnaast dat het publiek gewend is dat een merk uit twee persoonsnamen bestaat en om die reden zal het publiek dit niet als begripsmatig overeenstemmend opvatten.

18. Verder betoogt verweerder dat het publiek gewend is aan het gebruik van (een combinatie) van persoonsnamen als merk en dat dit derhalve niet uniek en onderscheidend is. Verweerder verwijst in dit kader ook naar andere merkregistraties die onder meer het woord COCO bevatten en die zijn ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. Verweerder stelt dat de beschermingsomvang van het ingeroepen recht derhalve niet ruim genoeg is om ook op te treden tegen een teken met het element COCO.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat een deel van de waren en diensten van het bestreden teken niet soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

20. Volgens verweerder is er sprake van een hoog aandachtsniveau bij het publiek, omdat de waren doorgaans prijzig zijn en de consument deze waren gedurende langere tijd zal gebruiken en derhalve een zorgvuldige keuze zal maken. Met betrekking tot de diensten stelt verweerder dat deze zich richten op een professioneel publiek.

21. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

### III. **BESLISSING**

#### A.1 **Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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**

25. 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).

26. 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kiki & Koko	LIZZY&COCO

*Visuele vergelijking*

28. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van vier letters, "Kiki" en "Koko" met daartussen een ampersand. Hoewel het bestreden teken wordt weergegeven zonder spaties, LIZZY&COCO, bevat het toch duidelijk waarneembaar twee afzonderlijke woorden, een van vijf letters en een van vier letter, eveneens gescheiden door een ampersand.

29. 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). Dit eerste deel, Kiki respectievelijk Lizzy, is visueel nagenoeg geheel verschillend, beide tekens hebben enkel de "i" als tweede letter gemeen. Weliswaar is de opbouw van merk en teken gelijkaardig, te weten twee relatief korte woorden gescheiden door een ampersand, maar de tekens bevatten ook opvallende visuele verschillen, zoals het gebruik van de letter "C" in plaats van de "K" in het bestreden teken, aangezien de C een ronde letter is met één opening en de K een "benige" letter met drie openingen. Ook de alliteratie in het ingeroepen recht, door de herhaling van de K's, zorgt voor een zichtbaar visueel onderscheid tussen de tekens.

30. Het Bureau is van oordeel dat op visueel vlak de totaalindruk van merk en teken niet overeenstemt.

*Auditieve vergelijking*

31. Beide tekens bestaan uit twee woorden en vier lettergrepen en een ampersand. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De twee lettergrepen van het eerste deel in beide tekens eindigt op een gelijkkluidende "i-klank". Het tweede deel van merk en teken wordt identiek uitgesproken. Zoals ook bij de visuele vergelijking is overwogen zorgt de alliteratie tussen de twee bestanddelen van het ingeroepen recht echter voor een auditief verschil.

32. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken in zekere mate overeenstemt.

*Begripsmatige vergelijking*

33. Merk en teken hebben geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek. Het feit dat een merk 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).

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

*Conclusie*

35. De tekens zijn visueel niet overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig hebben ze geen betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

36. Ondanks het feit dat beide tekens een aantal letters gemeenschappelijk hebben, alsmede op eenzelfde wijze zijn opgebouwd, is het Bureau van oordeel dat de punten van visuele en auditieve overeenstemming in dit geval niet opwegen tegen de opmerkelijke punten van verschil, veroorzaakt door verschillen in het eerste deel van beide tekens, alsmede de alliteratie in het ingeroepen recht.

37. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren (kleding, schoeisel...) vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling.

38. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

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

39. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

40. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van de oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie vermeld:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 18 Leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; tassen, waaronder schouderassen en handtassen; rugzakken; buidels; portefeuilles, beurzen en portemonnees.
CI 25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.  <i>KI 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels.</i>	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; sjaals en dassen; riemen en ceintuurs.
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten met betrekking tot de in klasse 18 en 25 genoemde waren, juwelierswaren, bijouerieën, sieraden, horloges, zonnebrillen en andere handelsproducten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens verleend via elektronische netwerken, zoals internet.
<i>N.B. De oorspronkelijke taal van deze inschrijving is niet het</i>	

<i>Nederlands. De vertaling is louter toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	
--	--

**C. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

42. De oppositie met nummer 2011446 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1318892 wordt ingeschreven.

44. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 maart 2017

Eline Schiebroek  
*(rapporteur)*

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet