

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018709
van 31 mei 2024

Opposant: **Kickz.com GmbH**
Landwehrstrasse 60
80336 München
Duitsland

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen merk: **Unimerk 9423278**

Kickz

tegen

Verweerder: **My Kicks VOF**
Hobbemastraat 210
2526 JV Den Haag
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1478016**

My Kicks

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 februari 2023 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk My Kicks voor diensten in klasse 35. De aanvraag is onder nummer 1478016 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 februari 2023.
2. Op 8 maart 2023 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere Uniemerkt inschrijving 9423278 van het woordmerk Kickz, aangevraagd op 5 oktober 2010 en ingeschreven op 14 maart 2011 voor diensten in de klassen 35 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is gebaseerd op alle diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk en is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 maart 2023. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 6 september 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant betoogt dat het ingeroepen merk Kickz volledig is opgenomen in het bestreden teken My Kicks. Auditief zijn de letters Z en S volgens opposant identiek. Beide tekens verwijzen volgens opposant naar het begripsmatig identieke woord 'kick', hetgeen volgens de Van Dale 'staat van verrukking of opwinding' betekent. De tekens zijn derhalve visueel, auditief en begripsmatig quasi identiek, aldus opposant.
9. Het enkele verschil tussen de tekens is de toevoeging 'my' in het bestreden teken. Deze toevoeging zou er volgens opposant op kunnen wijzen dat het gaat om een specifieke reeks waren van opposant. Er is derhalve sprake van gevaar voor verwarring, aldus opposant.
10. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten betoogt opposant dat het ingeroepen merk werd geregistreerd voor detailhandel in sport- en vrijetijdskleding, - schoeisel en -hoofddekseis. Het

betwiste depot werd ook gedeponeerd voor detailhandel in kleding en -accessoires. Bijgevolg zijn de waren identiek en is verwarring tussen beide merken onvermijdelijk.

11. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

12. Verweerder betwist dat het ingeroepen merk volledig is hernomen in het bestreden teken. De woorden zijn niet letterlijk overgenomen. Volgens verweerder zijn KICKS en KICKZ duidelijk twee verschillende woorden. Verweerder betoogt verder dat de letters 'MY' verwijzen naar de voorletters van de namen van de twee eigenaren. De aanwezigheid van het element 'MY' zorgt volgens verweerder derhalve voor een groot visueel, auditief en begripsmatig verschil. Er kan daarom ook geen sprake zijn van verwarring bij het publiek, aldus verweerder.

13. Verweerder stelt dat er bovendien op dit moment 18 merken in de Europese Unie of de Benelux zijn geregistreerd met het woord Kicks in hun naam voor klasse 35. De argumenten van opposant zijn derhalve zwak, aldus verweerder.

14. Met betrekking tot de betrokken diensten stelt verweerder dat de concepten verschillen. Verweerder is geen retailwinkel zoals opposant. Volgens verweerder is het verschil tussen een retailwinkel en resell winkel heel bekend bij het publiek.

15. Op grond van het voornoemde concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

16. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

17. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."*¹

18. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

19. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

20. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

21. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁶

22. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kickz	My Kicks

Visuele vergelijking

24. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van vijf letters, Kickz. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van respectievelijk twee en vijf letters, My Kicks.

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

25. De eerste vier letters van het ingeroepen merk komen terug in het bestreden teken. Het begin van de tekens is verschillend, door de aanwezigheid van het woord 'My'. Daarnaast is de eindletter verschillend.

26. Alhoewel de aandacht van het publiek normaal gesproken wordt gevestigd op het begin van een merk wordt de vergelijking van de merken gebaseerd op de algemene totaalindruk. Het Bureau is van oordeel dat de verschillen tussen de tekens onvoldoende zijn om de visuele gelijkenis op basis van de totaalindruk teniet te doen. Het ingeroepen merk komt immers voor het grootste deel op identieke wijze terug in het bestreden teken.

27. De tekens zijn derhalve visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

28. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van één lettergreep (KICKZ). Het bestreden teken bestaat uit twee woorden en twee lettergrepen (MY-KICKS).

29. Zoals opposant ook heeft betoogd (zie punt 8), zijn de letters Z en S op auditief vlak nagenoeg identiek. In beide tekens wordt de tweede lettergreep derhalve hetzelfde uitgesproken. De tekens zijn aan het begin auditief verschillend door het woord 'MY' in het bestreden teken.

30. De tekens zijn in hun geheel beschouwd auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

31. In dit kader heeft opposant gesteld dat beiden tekens verwijzen naar het woord 'kick', hetgeen een 'staat van verrukking of opwinding' betekent (zie punt 8). Deze stelling is door verweerder niet betwist. Verweerder heeft enkel betoogd dat de tekens begripsmatig verschillend zijn, omdat het woord MY verwijst naar de eigenaren van verweerder (zie punt 12). Het Bureau is echter van oordeel dat het publiek het woord 'my' eerder zal opvatten als het Engels woord voor 'mijn'. Daarom kan zonder voldoende onderbouwing niet worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van het publiek het woord 'my' een andere betekenis toekent.⁷

32. Het begripsmatige verschil gelegen in het woord 'my' doet verder niet af aan de – onbetwiste – begripsmatige overeenstemming van de woorden 'kicks' en 'kickz'.

33. De tekens zijn derhalve begripsmatig overeenstemmend.

Conclusie

34. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

35. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁸

⁷ BenGH (tweede kamer) 6 februari 2024, C-2022/19, punt 43 (Ariane Consulting).

⁸ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

36. Bij de vergelijking van de diensten worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁹

37. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 35 Detailhandel op het gebied van sportkleding (schoeisel en hoofddeksels voor sport- en vrijetijdsoeieinden); Samenstelling van producten voor derden voor presentatie- en verkoopdoeleinden; Presentaties van goederen en diensten; Demonstraties voor handelsdoeleinden; Al het voornoemde op het gebied van sportkleding, (kledingstukken), schoeisel en hoofddeksels voor sport- en vrijetijdsoeieinden; Presentatie van goederen in communicatiemedia voor de detailhandel; Online- of postorderverkoop van sportkleding (kledingstukken), schoeisel en sportartikelen.	Kl 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van kleding; Detailhandelsdiensten op het gebied van modeaccessoires; Detailhandel met betrekking tot kleding en kledingaccessoires; Detailhandel met betrekking tot verkoop van kleding en kledingaccessoires; Online detailhandelsdiensten inzake kleding.

38. Opposant heeft gemotiveerd gesteld dat de diensten identiek zijn (zie punt 10). Verweerder betoogt in dit kader enkel dat de verkoopconcepten verschillen (zie punt 14).

39. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (vergelijk hiervoor onder punt 36). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹⁰

40. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren identiek zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

Conclusie

41. De betrokken diensten zijn identiek.

Globale beoordeling

42. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹¹ De

⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

¹⁰ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

¹¹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

betrokken diensten zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

43. 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.¹² In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen oudere merk, nu deze geen kenmerk van de betrokken diensten omschrijft.

44. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.¹³

45. In dit geval is zijn de tekens visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend. De betrokken diensten zijn identiek.

46. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide diensten en de diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

47. Verweerder verwijst naar andere merkregistraties voor klasse 35 waarin het woord 'kicks' voorkomt (zie punt 13). Voor zover verweerder hiermee beoogt aan te voeren dat hierdoor het verwarringsgevaar wordt verminderd, merkt het Bureau op dat weliswaar niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het gevaar voor verwarring van twee conflicterende tekens vermindert, maar dat hiermee slechts rekening kan worden gehouden indien is aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van deze oudere merken en het in deze procedure ingeroepen merk, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.¹⁴ In casu werd dit bewijs niet geleverd.

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁴ Vgl. Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX) en Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18, punt 68 (LIFE BLOG).

C. Conclusie

48. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2018709 wordt toegewezen.

50. Benelux aanvraag met nummer 1478016 wordt niet ingeschreven.

51. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 mei 2024



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier