



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2000679

van 29 mei 2009

- Opposant:** **BONGRAIN, S.A.**
42, Rue Rieussec
78220 Viroflay
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Distinctive**
Parc Scientifique Einstein
Rue du Bosquet 7
1348 Louvain-la-Neuve
België
- Ingeroepen recht:** KIDIBOO
(Internationale inschrijving 795689)

tegen
- Verweerder:** **MYKKO, naamloze vennootschap**
Lossingstraat 146
2900 Schoten
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**
M.F.J. Bockstael N.V.
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk:



(Benelux depot 1115447)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 juli 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 8, 21 en 35:



Dit depot is onder nummer 1115447 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 juli 2006.

2. Op 29 september 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere merken:

- Internationale inschrijving 719163 van het woordmerk KIDIBOO, voor waren in klasse 29, ingediend op 26 augustus 1999;
- Internationale inschrijving 795689 van het woordmerk KIDIBOO, voor waren in klasse 30, ingediend op 16 december 2002.

3. Bij het indienen van de oppositie was de houder van deze ingeroepen rechten Bongrain, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, gevestigd op hetzelfde adres als huidige opposant. Uit het internationale register blijkt dat de nieuwe houder Bongrain, S.A. is. Aangezien het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") geen bericht heeft ontvangen dat de nieuwe houder niet in de plaats zou komen van de eerdere houder, vervangt de nieuwe houder de eerdere houder als opposant.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en 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 3 oktober 2006.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken om opschorting van de procedure is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 4 december 2007. Het Bureau heeft op 10 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 februari 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 11 februari 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 10 februari 2008 op een zondag viel, zijn deze argumenten overeenkomstig regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement tijdig ontvangen. Deze zijn, samen met een vertaling, op 22 april

2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 juni 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 8 mei 2008 heeft verweerder om bewijzen van gebruik verzocht, waarbij hij bovendien aangaf dat hij gebruik wenste te maken van de hem nog resterende termijn.

11. Het verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen is door het Bureau op 8 juli 2008 aan opposant overgemaakt, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 8 september 2008 om de gevraagde stukken in te dienen.

12. Op 10 september 2009 ontving het Bureau de bewijzen van gebruik van opposant. Deze werden door opposant op de laatste dag van de termijn opgestuurd per aangetekende post. Aangezien deze stukken buiten de gestelde termijn werden ontvangen, zijn deze niet doorgestuurd en is op 23 september 2008 aan partijen medegedeeld dat met dit bewijsplichtige ingeroepen recht geen rekening zou worden gehouden bij de beoordeling van de oppositie. Verweerder kreeg een termijn tot en met 23 november 2008 om alsnog inhoudelijk te reageren op de argumenten van opposant.

13. Op 21 november 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze aan de opposant gezonden op 5 december 2008.

14. Met uitzondering van de gebruiksbewijzen, heeft elke partij haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant stelt dat de tekens fonetisch identiek worden uitgesproken, visueel een grote overeenstemming vertonen en begripsmatig hetzelfde idee oproepen. De totaalindruk van de tekens is zeer overeenstemmend. Opposant benadrukt nog dat het ingeroepen recht een zeer onderscheidend merk is voor de aangeduide waren, een uniek karakter heeft en zeer bekend is op de markt.

18. Voor wat betreft de waren en diensten, is opposant van oordeel dat er een grote soortgelijkheid bestaat tussen enerzijds de etenswaren van het ingeroepen recht en de instrumenten en objecten in klasse 8 en 21 die gebruikt worden in het kader van het eten, zoals bestek, borden en bekertjes. Opposant verwijst naar enkele websites die volgens hem aantonen dat ook deze waren bestemd zijn voor kleine kinderen. De diensten in klasse 35 hebben betrekking op deze waren, waardoor de soortgelijkheid zich tevens uitstrekt tot deze diensten, aldus nog opposant.

19. Volgens opposant bestaat er dan ook bij het publiek een verwarringsgevaar, dat tevens een associatiegevaar inhoudt. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie gegrond te verklaren en het depot te weigeren voor wat betreft de waren en diensten die soortgelijk zijn aan de twee ingeroepen rechten.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder is van mening dat de voorstelling van de betrokken merken totaal verschillend is en dat merk en teken voor totaal verschillende producten gedeponeerd werden. Er is dan ook volgens hem geen sprake van gevaar voor verwarring.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en over te gaan tot de inschrijving van het betwiste depot.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

22. Zoals hiervoor reeds gesteld, zijn de door opposant ingediende bewijzen van gebruik buiten de daarvoor gestelde termijn ontvangen (zie supra, punt 12). Dit heeft als gevolg dat deze niet in overweging kunnen worden genomen en dat voor de verdere beoordeling van deze oppositie er geen rekening kan worden gehouden met het gebruikspflichtige ingeroepen recht (internationale inschrijving 719163). Hierna zal dus enkel het tweede (niet-gebruikspflichtige) ingeroepen recht vergeleken worden met het bestreden depot.

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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

26. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

27. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.
	KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
CI 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. <i>KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.</i>	
	KI 35 Reclame; verspreiding van reclamemateriaal, -boodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; zakelijke bemiddeling bij de groothandel van de in de klassen 8 en 21 genoemde waren, detailhandelsdiensten inzake de in de klassen 8 en 21 genoemde waren, voornoemde diensten al dan niet on-line te verlenen; beheer van commerciële zaken; administratieve diensten, zakelijke administratie.

<p><i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>	
---	--

Klasse 8 en 21

28. De waren in klasse 30 van het ingeroepen recht zijn alle (ingrediënten van) dranken en etenswaren. Deze hebben een specifieke aard en bestemming. Ze worden gebruikt als bestanddeel van een nader te bereiden gerecht of kunnen zelfstandig geconsumeerd worden door de mens. De waren in klasse 8 en 21 van het bestreden teken zijn naar hun aard en bestemming totaal verschillend. Het betreft hier immers waren die niet dienen voor consumptie, maar voor allerlei andere zaken, zoals onder andere het maken van messen, het repareren van goederen, het reinigen/verzorgen van materialen, mensen of dieren, alsook verschillende soorten eetgerei.

29. Voor wat betreft deze laatste waren dient opgemerkt te worden dat het Gerecht van Eerste Aanleg heeft geoordeeld in de zaak Waterford Stellenbosch dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen wijn en artikelen van glaswerk. Immers, hoewel het heel af en toe voorkomt dat wijn en artikelen van glaswerk in dezelfde distributiekanaal verkocht worden en er sprake kan zijn van een zekere mate van complementariteit tussen deze waren, bestaat er tussen deze waren geen soortgelijkheid, mede omdat het glaswerk voor andere zaken kan worden gebruikt en de wijn ook op andere wijzen kan worden gedronken, waardoor de complementariteit niet voldoende uitgesproken is om het bestaan van soortgelijkheid bij het publiek aan te nemen (zie GEA, arrest Waterford Stellenbosch, T-105/05, 12 juni 2007; bevestigd door het HvJEG, C-398/07 P, 7 mei 2009). Het Bureau is van oordeel dat in casu eenzelfde redenering opgaat voor de waren van opposant in klasse 30 en het bestek en de glazen van verweerder. De distributiekanaal verschillen doorgaans ook en de waren van opposant kunnen los van de waren van verweerder geconsumeerd worden en de waren van verweerder hebben ook nog andere bestemmingen dan louter het consumeren van de waren in klasse 30.


Klasse 35

30. Een deel van de diensten in klasse 35 heeft uitdrukkelijk betrekking op de waren in klasse 8 en 21. Aangezien hiervoor reeds is komen vast te staan dat er tussen de waren geen soortgelijkheid bestaat, is deze eveneens niet aanwezig voor deze daarop toegespitste diensten in klasse 35.

31. Voor de diensten in klasse 35, *“Reclame; verspreiding van reclamemateriaal, -boodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; beheer van commerciële zaken; administratieve diensten, zakelijke administratie”*, geldt dat deze qua aard niet soortgelijk zijn aan de waren in klasse 30 van opposant. Immers hebben de waren in klasse 30 betrekking op voedingsmiddelen, terwijl deze diensten betrekking hebben op enerzijds specifieke diensten, zoals marketing gerelateerde diensten, en anderzijds diensten in het kader van bedrijfsvoering en administratie. De waren en diensten delen niet dezelfde functie en zijn niet concurrerend, noch complementair.

Vergelijking van de tekens

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KIDIBOO	

33. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de beoordeling van tekens achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook indien de tekens identiek of overeenstemmend zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als er geen sprake is van soortgelijkheid van de waren en diensten in kwestie.

A.3. Overige relevante factoren

34. Inzake het argument van opposant betreffende hetzelfde doelpubliek van de waren (zie supra, 18) herinnert het Bureau eraan dat bij de beoordeling van een oppositie gekeken wordt naar de registergegevens. Voor zover een specifiek publiek niet af te leiden is uit de warenopgave, kan hier dan ook geen rekening mee worden gehouden.

35. Het onderscheidend vermogen en de mogelijke bekendheid van het ingeroepen recht (zie supra, 17), die trouwens niet aangetoond werd, heeft geen invloed om het eindoordeel, aangezien dit enkel een rol kan spelen als er sprake is van enige soortgelijkheid van de waren en diensten (zie tevens GEA, arrest Waterford Stellenbosch, T-105/05, 12 juni 2007; bevestigd door het HvJEG, C-398/07 P, 7 mei 2009).

B. Conclusie

36. De waren en diensten zijn niet soortgelijk. Er kan dus, overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 jo 2.3 sub b BVIE geen gevaar voor verwarring bestaan. Om redenen van proceseconomie heeft het Bureau dan ook de beoordeling van de tekens achterwege gelaten.

IV. BESLUIT

37. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

38. De oppositie met nummer 2000679 niet gegrond is.

39. Het Benelux depot met nummer 1115447 ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 29 mei 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Willy Neys