



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002573

van 20 mei 2010

- Opposant:** **REDCATS (Société Anonyme)**
110, rue de Blanchemaille
59100 Roubaix
Frankrijk
- Gemachtigde:** **OFFICE HANSSENS SPRL**
Square Marie-Louise 40, boîte 19
1000 Brussel
België
- Merk:** COCOON (Europese inschrijving 489005)

tegen
- Verweerder:** **Albertus Hamersma**
Johan van Welveldelaan 40
9766 PG Eelderwolde
Nederland
- Gemachtigde:** **Dohmen advocaten**
Goirkestraat 185-01
5046 GJ Tilburg
Nederland
- Betwiste merk:** Kokon to Zai (Benelux depot 1150573)

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

1. Op 4 januari 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Kokon to Zai ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 25. Deze aanvraag is onder nummer 1150573 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 januari 2008.
2. Op 3 maart 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 489005 van het woordmerk COCOON, ingediend op 28 februari 1997 en ingeschreven op 15 februari 2000 voor waren en diensten in de klassen 16, 24, 25, 28, 35 en 38.
3. Op 16 juli 2009 heeft opposant een naams- en adreswijziging laten aantekenen in het register. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in de klassen 24 en 25 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 ter kennis gebracht van partijen op 6 maart 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 mei 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 juli 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 15 juli 2008 heeft opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze, vergezeld van een vertaling, op 12 september 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 12 november 2008 om daarop te reageren.
10. Op 24 oktober 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
11. Op 31 oktober 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 31 december 2008.

12. Op 29 december 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 28 januari 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 28 maart 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 10 maart 2009 heeft de verweerder zijn reactie ingediend, zowel op de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 13 maart 2009 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 13 mei 2009.

14. Op 17 maart 2009 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 25 maart 2009 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 van opposant

18. Opposant meent dat het merk en het teken een gemeenschappelijk onderscheidend element hebben dat identiek wordt uitgesproken, namelijk COCOON, respectievelijk KOKON. De tekens stemmen dus overeen en kunnen verward worden, aldus opposant. De verschillende schrijfwijze kan deze overeenstemming noch op visueel noch op auditief vlak teniet doen, zo stelt opposant; immers, de letters K en C zijn onderling verwisselbaar qua uitspraak, zodat fonetische verwarring onvermijdelijk is. Het ingeroepen recht wordt dus in fonetisch opzicht integraal opgenomen in het betwiste teken. Daarenboven vormt dit teken geen geheel, waardoor het element KOKON zijn zelfstandigheid en onderscheidend vermogen zou kunnen verliezen, zo meent opposant.

19. Het ingeroepen recht is een zeer bekend merk in Europa en zeer onderscheidend, zo stelt opposant. Het merk is bestemd voor kleding en meer in het bijzonder babykleding en kleding voor zwangere vrouwen. Er is dus sprake van gevaar voor verwarring, want de waren kennen dezelfde verkooppunten en zijn bestemd voor eenzelfde publiek.

20. De aanwezigheid van een ander element in het betwiste teken, namelijk TO ZAI, zal de verwarring of een schadelijke associatie niet kunnen voorkomen, aldus opposant. De gemiddelde, redelijk aandachtige consument zal hierin immers niet noodzakelijkerwijs een verschillende herkomstaanduiding zien, zo stelt opposant.

21. Volgens opposant kan de consument menen dat de waren van eenzelfde onderneming afkomstig zijn en is er dus gevaar voor verwarring. Bijgevolg verzoekt hij het Bureau om de inschrijving van het betwiste teken in zijn geheel te weigeren.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder verzoekt vooreerst om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht.

23. Volgens verweerder stemmen merk en teken noch visueel noch auditief overeen. De drie elementen van het betwiste teken kunnen niet afzonderlijk worden gezien, maar vormen een eenheid en geen van de elementen overheerst. Doordat de hoofdelementen aan het begin en einde staan, is er een evenwichtige verdeling, en het weglaten van één der elementen doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen, zo stelt verweerder. Daarnaast is TO ZAI geen algemeen in het verkeer toegepaste toevoeging en geen gebruikelijke aanduiding van waren, maar een onlosmakelijk onderdeel van het merk. Er is derhalve ook geen sprake van dat KOKON een zelfstandig onderscheidend bestanddeel is, zo meent verweerder.

24. Auditief wordt deze eenheid benadrukt, zo stelt verweerder, door de herhaling van identieke korte klanken. De drie o's in de eerste twee bestanddelen van het teken hebben een zeer licht, maar opvallend jambe metrum, dat door mensen onbewust wordt waargenomen. Het versterkt de eenheid van de bestanddelen van het merk, en mede daarom kunnen de bestanddelen volgens verweerder niet los van elkaar ervaren worden.

25. Maar ook al zou het element KOKON een zelfstandig onderscheidend bestanddeel zijn, dan nog is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming met het ingeroepen recht. Vooreerst hebben beide bestanddelen een andere uitspraak, zowel wanneer men opteert voor de Engelse als voor de Franse. In het eerste geval wordt het ingeroepen recht uitgesproken als [ko'ku:n] in het tweede geval als [ko'kɔ:n]. Bij beide ligt er een zware nadruk op de tweede lettergreep die een lange klank heeft. Het betwiste teken daarentegen wordt uitgesproken als [kokon], waarbij de nadruk op de laatste lettergreep slechts nauwelijks waarneembaar is en bovendien alle lettergrepen kort zijn, aldus verweerder.

26. Op visueel vlak meent verweerder dat de letters K en C bepaald niet uitwisselbaar zijn. Door de dubbele K oogt het woord KOKON als een veelhoek. Daarbij geldt dat KOKON korter is en compacter oogt doordat de kleine letter K uitsteekt boven de mediaan. Het ingeroepen recht is daarentegen veel langgerechter en veel ronder.

27. Volgens verweerder heeft het ingeroepen recht geen of nauwelijks onderscheidend vermogen voor waren in de klassen 24 en 25. Verweerder stelt immers vast dat er veel merken zijn die er zeer op lijken of zelfs nagenoeg identiek zijn. Daarenboven is het merk beschrijvend voor kleding, zo meent verweerder. Het betekent immers "omvatten" en "beschermen", hetgeen precies de functie van kleding is. Verweerder wijst erop dat COCOON zelfs de benaming is van een bepaald type lange jas, een combinatie tussen een jas en een cape, die populair is geworden in de jaren 1920 en nog steeds te vinden is in de collectie van diverse bekende kledingontwerpers.

28. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en dat er derhalve geen grond is om de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

29. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

30. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

31. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. Overeenkomstig regel 1.29, lid 4 UR kan de verweerder zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen en in regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van oordeel dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt.

A.2. **Verwarringsgevaar**

32. 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.

33. 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."

34. 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, 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 waren

35. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 24 Weefsels en textielproducten, te weten stoffen, gordijnen, zonnegordijnen, huishoud-, bad-, tafel- en bedlinnen; dekens en tafellakens.	
Klasse 25 Kledingstukken, waaronder laarzen, schoenen en pantoffels.	Klasse 25 Confectiekleding; bovenkleding; gebreide kleding; jersey [kleding].

38. De waren van het betwiste teken vallen alle onder de generieke aanduiding *kledingstukken* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Vergelijking van de tekens

39. 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).

40. 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).

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
COCOON	Kokon to Zai

42. Het ingeroepen recht is een Engels zelfstandig naamwoord en werkwoord met de betekenissen "cocoon", "(zich) verpoppen", "omhullen" (zie Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands). Vooral de eerste betekenis zal het Beneluxpubliek bekend voorkomen, gezien de sterke gelijkenis met het daarmee corresponderende woord in het Nederlands en in het Frans. Daarnaast kan het een zinspeling

zijn op het Nederlandse werkwoord “cocoonen” (de vrije tijd doorbrengen in de beslotenheid van de huiselijke kring, zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk).

43. In dit verband zij opgemerkt dat het verwarringsgevaar des te groter is 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 is weliswaar niet beschrijvend, maar kan toch verwijzend zijn in verband met de betrokken waren: deze kunnen immers dienen om (het lichaam) te omhullen. Het onderscheidend vermogen is dan ook eerder zwak te noemen.

44. Het betwiste teken heeft in zijn geheel genomen geen betekenis in één van de in de Benelux gesproken of begrepen talen. Wel kan althans een deel van het in aanmerking komend publiek aan het element “Kokon” eenzelfde betekenis toekennen als aan het ingeroepen recht, zodat de tekens op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmen.

45. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van zes letters, het betwiste teken uit drie woorden van respectievelijk vijf, twee en drie letters. Van de in totaal dus tien letters van het betwiste teken stemmen er twee overeen met het ingeroepen recht, namelijk de O en de N. In het eerste woord van het betwiste teken komen deze letters voor op dezelfde positie als in het ingeroepen recht. Daarnaast bevat dit woord tweemaal de letter K, die duidelijk verschilt van de letter C, die eveneens tweemaal voorkomt in het ingeroepen recht. De C is een nagenoeg volledig ronde letter, terwijl de K een “hoekige” letter is, bestaande uit drie rechte lijnen.

46. Bovendien beslaat het eerste woord van het betwiste teken slechts de helft van dit teken in zijn geheel. Het kan daar niet los van gezien worden, aangezien de woorden TO ZAI even onderscheidend zijn als het eerste woord. Weliswaar zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar ook de eerste en de derde letter van dit deel verschilt van het ingeroepen recht. Vier van de vijf letters van deze twee elementen zijn immers geheel verschillend van het ingeroepen recht. Ook valt op dat het betwiste teken bijna dubbel zo lang is als het ingeroepen recht.

47. Hoewel de tekens enkele letters gemeenschappelijk hebben, stemmen zij in hun totaalindruk visueel niet overeen. Aangezien het hier gaat om kledingstukken zal het visuele aspect een belangrijke rol spelen door de manier waarop deze te koop worden aangeboden (in die zin ook: BBIE, oppositiebeslissing Rebel & Republic, 2000439, 3 oktober 2007).

48. Het ingeroepen recht zal, als Engels woord, op zijn Engels worden uitgesproken, namelijk als [kɔːkuːn] (zie Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands), terwijl het betwiste teken, als fantasiebenaming, wordt uitgesproken als [kokontozaɪ], waarbij de tweede lettergreep door het Franstalige publiek mogelijk nasaal wordt uitgesproken. Daarnaast is het betwiste teken dubbel zo lang als het ingeroepen recht en bevat het uitsluitend korte klanken, waardoor het een heel andere cadans heeft.

Conclusie

49. Hoewel in principe overeenstemming op slechts één vlak kan volstaan om tot verwarringsgevaar te leiden, is in casu de mogelijke overeenstemming op begripsmatig vlak bij een deel van het publiek door een gelijkaardige lading van de tekens (althans het beginelement daarvan) onvoldoende, gelet op de verschillende totaalindrukken op visueel en op auditief vlak.

B. Overige factoren

50. Opposant stelt dat zijn merk zeer bekend is in Europa, maar laat na deze bekendheid aan te tonen. Het Bureau is dan ook niet uitgegaan van een verruimde beschermingsomvang van het ingeroepen recht.

51. Voor wat betreft de opmerking van opposant aangaande een schadelijke associatie die door het publiek zou kunnen worden gemaakt, zij opgemerkt dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de gevallen waarin afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

C. Conclusie

52. Rekening houdend met het eerder zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht en gelet op het overwegende belang dat in het voorliggende geval moet worden toegekend aan het visuele aspect, is het Bureau van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden, ook al zijn de betrokken waren identiek.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2002573 wordt afgewezen.

54. Benelux depot 1150573 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

55. 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, 20 mei 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn