

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005715

van 25 oktober 2011

- Opposant:** **Kober Holding B.V.**
Hooilaan 1
4816 EM Breda
Nedeland
- Gemachtigde:** **Bakker & Verkuijl B.V.**
Constantijn Office, Prinsenkade 4 H
4811 VB Breda
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 810729**



tegen

- Verweerder:** **Julia van Dunne h.o.d.n. De Groene Enclave**
Leuvensestraat 96
2587 CL Den Haag
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1207457**
Kindwijzer

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 augustus 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Kindwijzer voor diensten in klasse 41. Het depot is onder nummer 1207457 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 augustus 2010.
2. Op 28 oktober 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 810729 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 19 oktober 2006 en ingeschreven op 7 februari 2007 voor diensten in de klassen 35, 41, 43 en 44:



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten 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 2 november 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 januari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 januari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 maart 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 22 februari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 februari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 april 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 8 april 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 14 april 2011.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant stelt dat het betwiste teken integraal is opgenomen in het ingeroepen recht en daarin een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, hetgeen een aanwijzing is voor verwarringsgevaar. Hij voegt hier aan toe dat het woord "kindwijzer" geen vaste betekenis heeft en de overige elementen "nu goed voor later, sociaal emotioneel vaardig" beschrijvend zijn, waardoor het woord "kindwijzer" als dominant wordelement moet worden aangemerkt in het ingeroepen recht. Begripsmatig acht hij dit dominant element identiek aan het bestreden teken en hij vindt de tekens in hun totaalindruk op begripsmatig vlak overeenstemmen.

15. Op visueel vlak meent opposant dat kindwijzer in het ingeroepen recht een dominante plaats inneemt, mede door grotere weergave van dit element en het beschrijvende karakter van de andere woorden. Dit element is identiek aan het bestreden teken en opposant concludeert dan ook dat de tekens in hun totaalindruk op visueel vlak overeenstemmen.

16. Ook op auditief vlak is opposant van oordeel dat het element "kindwijzer" het dominante bestanddeel is en dat de tekens in het totaalindruk op auditief vlak overeenstemmen.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten stelt opposant dat er sprake is van deels identieke en deels soortgelijke diensten.

18. Opposant concludeert dat door de mate van overeenstemming en soortgelijkheid het in aanmerking komend publiek zal menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en het depot niet in te schrijven.

B. Argumenten verweerder

19. Verweerder stelt dat het woord "kindwijzer" al lange tijd gebruikt wordt door de in 1995 opgerichte stichting Algemeen Beheer en Bestuur Kinderopvang en thans door Kindwijzer Pedagogisch Advies waaraan hij verbonden is.

20. Opposant heeft geen woordmerk geregistreerd, want dan zou verweerder naar eigen zeggen oppositie hebben gevoerd hiertegen.

21. Verder stelt hij dat gebruik van de term "kindwijzer" enkel is toegestaan na akkoord en er is aangeboden geworden om een overeenkomst te sluiten om gebruik toe te staan. Zonder deugdelijk akkoord, is al hetgeen dat door opposant wordt aangevoerd niet van toepassing als geldig argument voor gebruik van de term "kindwijzer", aldus nog verweerder.

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.

27. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden 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 merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">Kindwijzer</p>

Begripsmatige vergelijking

29. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk bestaande uit het woord "Kindwijzer". Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, met centraal in het midden onder elkaar de twee woorden, "kind" en "wijzer" en in een cirkel daar rond de zinnen "nu goed voor later" en "sociaal emotioneel vaardig".

30. In dit kader dient opgemerkt te worden dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Voor de bovenvermelde zinnen "nu goed voor later" en "sociaal emotioneel vaardig" kan vastgesteld worden dat deze beschrijvend en zelfs aanprijzend zijn, waardoor deze niet als onderscheidend element van het ingeroepen recht zullen worden opgevat.

31. Hoewel het bestanddeel "kindwijzer", dan wel "kind wijzer", een verwijzing in zich draagt naar het richting geven van een kind, heeft dit element tevens een dubbele bodem daar door de verstrekte diensten een kind ook "wijzer" (in de zin van slimmer) kan worden.

32. Ondanks dat de woorden "kind" en "wijzer" in het ingeroepen recht onder elkaar staan geschreven, zal het overgrote deel van het publiek dezelfde begripsmatige lading aan dit element als aan het bestreden teken toekennen.

33. Begripsmatig zijn de tekens dan ook in sterke mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

34. Zoals hiervoor reeds vermeld (zie supra, punt 29) is het ingeroepen recht een gecombineerd woord-/beeldmerk, met centraal onder elkaar de woorden "kind" en "wijzer" in grijze letters, waarbij het puntje op de i van kind vervangen is door een vinkje. Daar omheen staan in een cirkelvorm "nu goed voor later" en "sociaal emotioneel vaardig", waarbij deze laatste in witte letters op een grijze achtergrond is weergegeven.

35. Het bestreden teken daarentegen is een zuiver woordmerk bestaande uit het woord "kindwijzer".

36. Door de gekozen weergave trekken op visueel vlak de onder elkaar geschreven woorden "kind" en "wijzer" in het ingeroepen recht de meeste aandacht. De overige woorden zijn niet alleen kleiner geschreven, tevens zorgt hun positionering aan de zijkant en in een cirkel ervoor dat deze moeilijker leesbaar zijn. Bovendien zijn deze overige woorden beschrijvend en niet onderscheidend. Van het andere wordelement kan louter gesteld worden dat het een verwijzende lading met zich mee draagt (zie supra, 31). Daarenboven is het vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004). Dit is in casu duidelijk het geval voor het centrale element van het ingeroepen recht.

37. Tevens dient er in deze context op gewezen te worden dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005).

38. Het dominante element en het bestreden teken zijn identiek aan elkaar, waardoor er in casu sprake is van een overeenstemmende totaalindruk van de tekens.

Auditieve vergelijking

39. Het dominante element van het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn identiek en zullen op dezelfde wijze worden uitgesproken. Wat de overige wordelementen van het betwiste teken betreft, is het Bureau van oordeel dat deze niet bij de uitspraak zullen worden betrokken. Voor de auditieve vergelijking moet immers (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, dat in casu bijzonder in het oog springt (zie ook BBIE, Tresbien-être, oppositiebeslissing 2002421, 17 augustus 2009). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

40. Op auditief vlak is er dus ook sprake van een overeenstemmende totaalindruk tussen merk en teken.

Conclusie

41. De tekens zijn zowel op visueel als auditief vlak overeenstemmend. Begripsmatig stemmen de tekens zelfs in sterke mate overeen.

Vergelijking van de diensten

42. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

44. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; advisering op het gebied van methodes en processen voor de zakelijke bedrijfsvoering van organisaties; organisatie van evenementen voor commerciële en publicitaire doeleinden; voornoemde diensten ten behoeve van bedrijven in de kinderopvangbranche; uitzenden en detacheren van kinderopvangpersoneel; administratieve en secretariële diensten bij de coördinatie van facilitaire diensten ten behoeve van de kinderopvang; administratie van gegevens verband houdende met kinderopvang in het kader van wachtlijstbeheer; administratieve bemiddeling bij kinderopvang; administratieve bemiddeling bij de vervanging van gastouders in het kader van kinderopvang.	
KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning, sportieve en culturele activiteiten; onderwijs, waaronder buitenschools onderwijs aan kinderen; organisatie van evenementen voor educatieve doeleinden.	KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; beroepsvoorlichting [advisering op het gebied van opvoeding of opleiding]; voornoemde diensten uitsluitend met betrekking tot kinderopvang en permanente begeleiding van

	kinderen en jongeren op het gebied van opleidingen en carrièreplanning (education permanente).
KI 43 Kinderopvang, waaronder dagopvang, buitenschoolse opvang en bedrijfsopvang; diensten van kinderdagverblijven, kindercrèches en peuterdagverblijven; het organiseren van gastouderprojecten en andere vormen van kinderopvang; het toezicht houden op alsmede de begeleiding en voeding van kinderen, welke zich bevinden in kinderdagverblijven, kindercrèches, peuterdagverblijven, en dergelijke; informatie en advisering met betrekking tot voornoemde diensten.	
KI 44 Verschoning van kinderen, welke zich bevinden in kinderdagverblijven, kindercrèches, peuterdagverblijven, en dergelijke; informatie en advisering met betrekking tot voornoemde diensten.	

45. De diensten "opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten" komen identiek voor in merk en teken. De toevoeging van de beperking verandert hier niets aan. Immers, als de waren of diensten van het eerder merk de waren of diensten van het aangevraagde merk omvatten, dan dienen deze waren of diensten als identiek te worden beschouwd (zie in die zin: GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005).

46. Voor wat betreft de dienst "beroepsvoorlichting [advisering op het gebied van opvoeding of opleiding]" kan worden opgemerkt dat er sprake is van een zekere mate van soortgelijkheid tussen de diensten "opvoeding en opleiding" van het ingeroepen recht en deze door het teken aangeduide dienst. Immers zal door dezelfde instanties als dewelke de opleidingen en opvoedingen worden gegeven ook informatie worden verstrekt over wat te verwachten na het volbrengen van de opleiding. Vooraleer aan een opleiding te beginnen kan men op deze manier inschatten of dit aansluit bij diens verwachtingen. Deze diensten zijn tevens op dezelfde eindgebruikers gericht. De beperking kan er ook hier niet voor zorgen dat deze soortgelijkheid teniet wordt gedaan.

47. De diensten in kwestie zijn aldus deels identiek en deels in zekere mate soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

48. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

49. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een

hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor wat betreft de diensten van het bestreden teken kan aangemerkt worden dat er hier mogelijk sprake zal zijn van een verhoogd aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, daar men bij kinderopvang en permanente begeleiding van kinderen en jongeren op het gebied van opleidingen en carrièreplanning veel zorg aan de dag zal leggen teneinde verkeerde besluiten te voorkomen.

51. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, reeds aangehaald).

52. Gezien de overeenstemming van de tekens en de identiteit, dan wel soortgelijkheid van de diensten in kwestie, en zelfs als wordt aangenomen dat er sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau, concludeert het Bureau dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

53. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het teken "kindwijzer" reeds sinds 1995 wordt gebruikt (zie supra, punt 19), dient opgemerkt te worden dat een dergelijk argument niet in overweging kan worden genomen in een oppositieprocedure voor het Bureau. Immers, zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

54. Indien de verweerder met zijn argument dat het ingeroepen recht geen woordmerk betreft (zie supra, punt 20), wenst te betogen dat er onvoldoende overeenstemming tussen merk en teken bestaat, wordt korthedshalve verwezen naar de vergelijking van de tekens hierboven door het Bureau en de afwegingen die daar zijn gemaakt.

55. Met betrekking tot het laatste argument van verweerder dat het woord "kindwijzer" niet zonder voorafgaandelijke toestemming mag worden gebruikt, dient wederom te worden opgemerkt dat dit buiten de omvang van de oppositie valt. Deze procedure is beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3, lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

56. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2005715 wordt toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1207457 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 25 oktober 2011

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Guy Abrams