

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008398

van 20 maart 2014

Opposant: **Dancohr Corporation B.V.**
Marconilaan 8
6003 DD Weert
Nederland

Gemachtigde: **NLO SHIELDMARK B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Europese inschrijving 8327561**
PUI PUI

tegen

Verweerder: **GODINHO Kristof**
Boskensweg 13
3520 Zonhoven
België

Gemachtigde: **Everest Advocaten G&B CVBA**
Bollebergen 2A bus 20
9052 Gent
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1256803**

Piu  *Piu*

exclusieve kinderschoenen

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

1. Op 24 oktober 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren in klasse 25 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



Dit depot is onder nummer 1256803 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 november 2012.

2. Op 1 februari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 8327561 van het zuivere woordmerk PUI PUI, ingediend op 28 mei 2009 en ingeschreven op 10 februari 2010 voor waren in de klassen 3, 5 en 25.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren in klasse 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 februari 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 april 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 april 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15 juni 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 17 juni 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 15 juni 2013 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De argumenten van opposant zijn op 25 juni 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 augustus is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 11 juli 2013 heeft verweerder Everest advocaten aangesteld als gemachtigde in het kader van deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Bureau op 19 augustus 2013 aan partijen bevestigd.

11. Op 22 augustus 2013 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie werd op 26 augustus 2013 doorgezonden aan opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 van opposant

15. Opposant meent dat, gezien de duidelijk waarneembare en daardoor dominante positie die de woordelmente PIU PIU in het teken innemen deze de aandacht van de consumenten zullen trekken. Bovendien is de term `exclusieve kinderschoenen` slechts een niet onderscheidende zinsnede. De toevoeging van het beeldelement is volgens opposant onvoldoende om de dominantie van de woordelmente PIU PIU teniet te doen die ten slotte nog een centrale positie in het teken innemen. Gezien het ingeroepen recht en de dominante elementen van het teken slechts verschillen in de volgorde van de letters U en I, concludeert opposant dat er in visueel opzicht een hoge mate van overeenstemming tussen beide bestaat.

16. Ook op auditief vlak is opposant van mening dat de tekens in hoge mate overeenstemmen. Immers omvatten beide een vrijwel identieke lettercombinatie die in elk van de Benelux talen, en met name in het Frans, vrijwel identiek of in hoge mate overeenstemmend zal worden uitgesproken. De beeldelementen en de niet onderscheidende zinsnede doen hier volgens opposant niets aan af.

17. Begripsmatig zal het Benelux publiek beide tekens als een fantasiebenaming beschouwen, nu geen van de betreffende tekens een betekenis heeft in een van de Benelux talen. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde, aldus nog opposant.

18. De waren in kwestie zijn volgens opposant identiek. De toevoeging van het woord `kinder` aan de omschrijving doet daaraan niet af.

19. Rekening houdende met het normale aandachtsniveau voor de betrokken waren en in het licht van het bovenstaande, meent opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder meent dat aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 2.3., sub BVIE niet is voldaan. In tegenstelling tot hetgeen opposant stelt, is verweerder van oordeel dat de woordelmente

'Piu Piu' niet het dominerende bestanddeel van het beeldmerk zijn. Zo speelt het vogeltje met een kroontje een even (zo niet grotere) prominente rol in het beeldmerk als de woordelmente 'Piu Piu'. Ook het onderschrift springt in het oog, aangezien het de specificiteit van de waren beschrijft die onder het merkteken worden gecommmercialiseerd. Deze bijkomende elementen zijn volgens verweerder geenszins te verwaarlozen. Op grond van dit alles meent verweerder dat de tekens in visueel opzicht overeenstemmen.

21. Wat de auditieve vergelijking betreft, wijst verweerder erop dat 'Piu Piu' Portugees is voor vogeltje. Bij het uitspreken zullen de woordelmente fonetisch als [Pie-oe Pie-oe] klinken, terwijl het merk van de opposant als [Pu-ie Pu-ie] of zelfs [Poey-Poey] zal worden uitgesproken. De uitspraak is volgens verweerder totaal verschillend. Daarenboven dient ook het opschrift 'exclusieve kinderschoenen' in de vergelijking te worden meegenomen. Auditief kan er op grond van dit alles geen sprake zijn van overeenstemming, aldus verweerder.

22. Het woord 'Pui' is een fantasiebenaming. Echter is 'Piu Piu' daarentegen Portugees voor een vogeltje. Portugezen die in het Beneluxgebied vertoeven (te meer daar verweerder kinderschoenen naar Portugese traditie distribueert, zodat gezinnen van Portugese afkomst zijn primaire afzetmarkt zijn) zullen het teken deze betekenis geven. De tekens stemmen dan ook niet overeen, aldus verweerder.

23. Onafgezien van het feit dat hij zelf kinderschoeisel commercialiseert en de opposant het merk voor schoeisel in het algemeen gebruikt, zijn de waren volgens verweerder identiek.

24. Verweerder meent dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Zo zijn beide tekens vooral visueel dermate verschillend dat het publiek op geen enkele wijze zal menen dat de kinderschoenen van verweerder afkomstig zullen zijn van opposant. Bovendien is het ingeroepen recht geen bekend merk en heeft verweerder tot op vandaag geen schoenen gevonden die door opposant onder het merk worden gedistribueerd. Tot slot is verweerder van oordeel dat het publiek dat kinderschoenen koopt een hoger aandachtsniveau heeft dan de gemiddelde consument.

25. Om die redenen verzoekt verweerder om de oppositie af te wijzen, de inschrijving van het teken toe te staan en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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 waren

29. 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).

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

31. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Kledingstukken, met inbegrip van sjaals; riemen (ceintuurs); handschoenen (kleding); schoeisel.	KI 25 (Kinder)schoeisel.

32. De waren van opposant in klasse 25 omvatten de waren van verweerder in dezelfde klasse. De waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, betreffen immers niet een bepaalde leeftijdscategorie. De door het oudere merk aangeduide waren kunnen ook bestemd zijn voor kinderen, zodat de verwijzing naar dit specifieke publiek in de merkaanvraag geen afbreuk doet aan de gelijkheid van de betrokken waren (zie in deze zin, GEU, arrest Arthur et Felicie, T-346/04, 24 november 2005).


33. Tevens is de identiteit van de waren tussen partijen *in confesso* (zie supra, punt 23).

Vergelijking van de tekens

34. 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).

35. 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 bezien, 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).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PUI PUI	

Begripsmatige vergelijking

37. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit de woordcombinatie 'PUI PUI'. Het enkele woord 'PUI' betekent in het Nederlands 'benedendeel van een gevel'¹. Echter, aangezien een merk in beginsel als geheel wordt waargenomen, is het Bureau van oordeel dat het door de dubbele weergave niet als zodanig zal worden opgevat, maar als fantasiewoord. De gevormde samenstelling heeft geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek.

38. Het bestreden teken bestaat uit de woorden 'Piu' en 'Piu', alsook het onderschrift 'exclusieve kinderschoenen'. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in casu van toepassing op het in relatie tot de waren van verweerder beschrijvende en aanprijzende onderschrift 'exclusieve kinderschoenen'.

39. Het woord 'Piu', alsook de combinatie 'Piu Piu' heeft geen betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek. Het argument van verweerder inzake de Portugese betekenis van dit woord, is in casu niet relevant, daar dit geen taal is die courant wordt gesproken of begrepen in de Benelux. De verkoopstrategie van verweerder waarbij deze zich zou richten op de Portugezen in de Benelux is hierbij eveneens irrelevant. Immers kan met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

¹ Zie www.vandale.nl

40. Merk en teken hebben in hun geheel genomen geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek, waardoor een begripsmatige vergelijking in casu niet aan de orde is.

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit twee identieke woorden van drie letters, te weten 'PUI PUI'. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit twee identieke woorden van drie letters, 'Piu Piu', in gestileerde roze letters dewelke gescheiden worden door de afbeelding van een roze vogel met een kroon. Onder dit geheel staat een horizontale roze streep met daaronder in kleinere letters en in een banaal lettertype de zinsnede 'exclusieve kinderschoenen'.

42. Van de woardelementen in het bestreden teken zijn de woorden 'Piu Piu' als het dominante woardelement te bestempelen. Immers is de zin eronder in kleinere letters weergegeven en kan deze zin als een beschrijvende en niet onderscheidende aanduiding worden beschouwd, aangezien '*het de specificiteit van de waren beschrijft die onder het merkteken worden gecommmercialiseerd*' (zie supra, punt 20).

43. Tevens dient opgemerkt dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woardelement vaak een grotere impact heeft op de consument 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 woardelement. Door de plaatsing van de afbeelding van het vogeltje tussen de twee dominante woardelementen zal dit beeldelement niet geheel verwaarloosd worden door het in aanmerking komend publiek en zal het eveneens onthouden worden (zie naar analogie, Hof Den Haag, arrest 4MOVE, zaaknr. 200.105.827/001, 11 september 2012).

44. Ondanks de aanwezigheid van het beeldelement in het bestreden teken, zorgen de identieke letters en opbouw (twee woorden van elke drie letters, beginnend met p, enkele inversie van de twee klinkers) ervoor dat er op visueel vlak toch een zekere mate van overeenstemming bestaat.

45. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

46. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

47. Afhankelijk van de gekozen uitspraak van het ingeroepen recht bestaat dit uit twee, dan wel vier lettergrepen. Het bestreden teken bestaat er uit vier.

48. Immers zal ook op auditief vlak het de combinatie "Piu Piu" in het bestreden teken als dominante element worden beschouwd. Voor de auditieve vergelijking moet namelijk (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woorelement, dat in casu bijzonder in het oog springt (zie ook BBIE, oppositiebeslissing Tresbien-être, nr. 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 en GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Zo kan niet uitgesloten worden dat de niet onderscheidende toevoeging 'exclusieve kinderschoenen' in het bestreden teken door het in aanmerking komend publiek in het geheel niet zal worden uitgesproken, maar dat er enkel verwezen zal worden naar het teken door gebruik te maken van de woordcombinatie "Piu Piu".

49. Zowel merk als teken delen de allitererende beginklank van de medeklinker p. De overige klank is verschillend, vanwege de inversie van de klinkers.

50. Op grond hiervan is er slechts sprake van een beperkte auditieve overeenstemming.

Conclusie

51. Begripsmatig hebben merk en teken geen vaststaande betekenis voor het Benelux publiek. De begripsmatige vergelijking is dan ook voor de verdere beoordeling van deze oppositie niet aan de orde. De tekens stemmen visueel in zekere mate en op auditief vlak in beperkte mate overeen.

A.2. Globale beoordeling

52. 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.

53. 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, beide reeds geciteerd). In casu zijn de waren identiek, hetgeen de mate van overeenstemming tussen de tekens kan compenseren.

54. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL en Lloyd, beide reeds aangehaald).

55. 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, reeds geciteerd). De soortgelijk bevonden waren zijn gericht op een ruim publiek. Aangezien het in het bestreden teken echter om waren gaat die van belang zijn op de gezonde groei van kinderen, kan het aandachtsniveau hoger liggen dan gemiddeld.

56. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

57. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. Bekendheid werd niet ingeroepen.

58. In het licht van de bovenvermelde compensatie tussen de identiteit van de waren en de mate van overeenstemming van de tekens, dient vastgesteld te worden dat voor wat betreft de waren in kwestie, er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Het eventueel verhoogd aandachtsniveau doet hier onvoldoende aan af. Derhalve kan, rekening houdend met het onvolmaakte beeld dat bij hen is achtergebleven, het publiek in onderhavig geval menen dat deze waren afkomstig zijn dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

59. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie supra, punt 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2008398 wordt toegewezen.

62. Het Benelux depot met nummer 1256803 wordt niet ingeschreven.

63. 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 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 maart 2014

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Guy Abrams