



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011860
van 30 maart 2017

Opposant: **GROUPE ZANNIER**
rue Gabriel Laumain 6bis
75010 Parijs
Frankrijk

Gemachtigde: **Cabinet Bede S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 1212181**

KIDILIZ

tegen

Verweerder: **Chantal Brands-Godding h.o.d.n. Kiddykid**
Dr. Schepelstraat 30
6271 GE Gulpen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1325606**

Kiddykid

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 27 januari 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Kiddykid voor waren in klasse 25. Het depot is onder nummer 1325606 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 februari 2016.
2. Op 12 april 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Internationale inschrijving 1212181 met Benelux aanduiding van het woordmerk KIDILIZ, ingediend op 13 maart 2014 en ingeschreven op 27 november 2014 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.
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 is gebaseerd op alle waren en 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 15 april 2016. 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 BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 24 oktober 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 opposant

9. Ten aanzien van de visuele vergelijking stelt opposant vast dat het ingeroepen recht uit zeven letters bestaat en het betwiste teken uit acht. Beide delen vier identieke letters, die in dezelfde volgorde en op dezelfde plaats voorkomen. In het bijzonder gelden de drie identieke letters aan het begin, KID. Bovendien laten de letters –i in het ingeroepen recht en die in het betwiste teken eenzelfde visuele indruk na. Opposant is van oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmend zijn.
10. Auditief bestaat zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken uit drie lettergrepen, aldus opposant. De uitspraak is zeer verwant, aangezien merk en teken een identiek ritme en een identieke intonatie hebben. Bovendien zijn de eerste twee lettergrepen identiek. De laatste lettergreep van beide tekens heeft een overeenstemmende uitspraak, door de gedeelde i-klank. In auditief opzicht zijn merk en teken volgens opposant sterk overeenstemmend.

11. In begripsmatig opzicht geldt dat merk en teken geen vaste betekenis hebben. Daardoor is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk, zo meent opposant.
12. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren “kledingstukken” van het ingeroepen recht en deels (sterk) soortgelijk aan sommige waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 van het ingeroepen recht.
13. Gezien de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming tussen merk en teken is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring.
14. Opposant verzoekt het Bureau om het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

15. In visueel opzicht stemmen merk en teken niet overeen, aldus verweerder. Het ingeroepen recht bestaat uit zeven letters en het betwiste teken uit acht, waarbij alleen de eerste drie identiek zijn. Bovendien is er sprake van een verschil in gebruik van hoofdletters en kleine letters, waardoor de letters –l en –i anders worden gepercipieerd. De letter –Y in het betwiste teken voegt een verschillend visueel aspect toe. Het betwiste teken bevat drie keer de letter –D, terwijl deze letter in het ingeroepen recht maar één keer voorkomt, aldus verweerder.
16. Het betwiste teken kenmerkt zich verder door de herhaling van het element –KID. Dit element is een zwak onderscheidend element, aangezien het veelvuldig voorkomt in handelsnamen, ook voor waren in klasse 25, aldus verweerder, die zich daarbij baseert op Google® zoekresultaten. Verweerder besluit met de stelling dat het ingeroepen recht een zwak onderscheidend vermogen heeft en dat er geen sprake is van visuele overeenstemming met het betwiste teken.
17. Verweerder verwijst naar een oudere inschrijving en vraagt zich af waarom opposant daar niet tegen is opgekomen.
18. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat merk en teken weliswaar beide drie lettergrepen hebben, maar ook een geheel verschillende intonatie en klank kennen. Aangezien opposant met name actief is in Franstalige gebieden zal het ingeroepen recht worden uitgesproken als KIE-DIE-LIES. Verweerder is uitsluitend actief in Nederlandstalig gebied. Het betwiste teken verwijst naar de Engelstalige woorden “kiddy” en “kid” en zal ook als zodanig worden uitgesproken, KI-DI-KID, aldus verweerder, die meent dat in auditief opzicht merk en teken sterk verschillend zijn.
19. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat het ingeroepen recht inderdaad geen betekenis heeft. Het betwiste teken bestaat daarentegen uit een samentrekking van het bijvoeglijk naamwoord “kiddy” en het zelfstandig naamwoord “kid”. Kiddy betekent “kleine peuter” in het Engels en “kid” betekent kind, aldus verweerder. Door deze betekenis van het betwiste teken kan er volgens verweerder in begripsmatig opzicht geen sprake zijn van verwarring.
20. Verweerder merkt op dat zij uitsluitend baby- en peuterkleding verkoopt en dat opposant geen enkele traceerbare commerciële activiteit heeft ontplooid in de Benelux en/of Nederland.
21. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring tussen merk en teken.
22. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

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 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

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KIDILIZ	Kiddykid

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit zeven letters, KIDILIZ. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk, dat bestaat uit acht letters, Kiddykid. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

30. In beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), omdat hij een teken van links naar rechts leest. De eerste drie letters van merk en teken zijn identiek. Het betwiste teken wordt visueel gekenmerkt door de drievoudige herhaling van de enige klinker, te weten de letter -i. In het ingeroepen recht komt deze klinker twee keer voor. In visueel opzicht stemmen merk en teken in zekere mate overeen.

31. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, te weten KI-DI-LIZ. Het betwiste teken bestaat eveneens uit drie lettergrepen, KI-DDY-KID. Auditief valt de drievoudige herhaling van de klinkerklank -i op in zowel merk als teken. De letter -y in het betwiste teken zal namelijk ook als een -i worden uitgesproken. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [kidiliz] of als [kidili] in het geval van een stemloze -z, zoals in de Franse taal gebruikelijk is bij een -z als slotklank van een woord. Het betwiste teken zal worden uitgesproken als [kidikid]. Merk en teken kennen een zelfde beklemtoning en ritme. In auditief opzicht zijn merk en teken dan ook overeenstemmend.

32. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht als geheel geen betekenis toekomt in één van de talen van de Benelux. Het Benelux publiek herkent echter in de beide tekens de woorden “kid” en “kiddy”. In het Engels betekenen zij respectievelijk “een jong kind” en “een kind of jong persoon”.¹ Het Bureau is van oordeel dat deze gedeelde begripsinhoud in merk en teken kenbaar is voor het in aanmerking komend publiek, waardoor er in begripsmatig opzicht sprake is van een zekere mate van overeenstemming.

Conclusie

33. Merk en teken stemmen in visueel en begripsmatig opzicht in zekere mate overeen. Auditief is er sprake van overeenstemming tussen beide.

Vergelijking van de waren en diensten

35. 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).

34. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

35. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 18 Handtassen, boodschappentassen, reistassen, tassen (covers, kleine tassen) voor verpakking (van leer). lederwaren, documenthouders, portemonnees (niet van edele metalen), koffers, reis(koffer)sets, aktetassen (lederwaren), schooltassen, sleutelhouders, kaarthouders (portemonnees), attachékoffers.	
CI 18 Handbags, shopping bags, travel bags, bags	

¹ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/kiddie> en <https://en.oxforddictionaries.com/definition/kid>.

<p>(covers, small bags) for packaging (of leather), leatherware, document holders, purses not of precious metal, suitcases, traveling sets, briefcases (leatherware), satchels, key cases, card cases (wallets), attache cases.</p>	
<p>KI 25 Kleding, ondergoed, lingerie, ceintuurs, hoofddeksels, schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel)</p> <p>CI 25 Clothing, underwear, lingerie, leather belts (clothing), headgear, footwear (except orthopedic footwear).</p>	<p>KI 25 Kinderkleding; Baby kleding; Babykleertjes.</p>
<p>KI 35 Reclame; promotie (reclame), commercieel zakelijk management; zakelijke administratie; verspreiding van reclamemateriaal (folders, prospectussen, drukwerken, monsters); geautomatiseerd bestandsbeheer; organiseren van tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoeleinden; online promotie en reclame van waren en diensten via een computernetwerk; groothandel en detailhandel in, en online verkoop van, kleding, schoeisel en kledingaccessoires; publiceren van reclame- en promotieteksten; public relations.</p> <p>CI 35 Advertising; promotion (advertising), commercial business management; business administration; dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); computerized file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; online promotion and advertising of goods and services on a computer network; wholesale, retail sale and online sale of clothing, footwear and clothing accessories; publication of advertising or promotional texts; public relations.</p>	
<p><i>NB: aangezien het Nederlands niet de originele taal van de waren- en dienstenopgave is, werd voor de leesbaarheid van de beslissing een Nederlandse, niet-officiële, vertaling toegevoegd.</i></p>	

36. De waren "*kinderkleding, baby kleding en babykleertjes*" van het betwiste teken vormen een species van het genus "*kleding*" van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008).

Conclusie

37. De waren zijn identiek.

A.2 Globale beoordeling

38. 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.

39. 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). De waren en diensten zijn gericht op een breed publiek, te weten de gemiddelde consument voor kleding, waaronder kinder- en babykleding. Daarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

40. 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, beide reeds geciteerd). In casu zijn de waren van het betwiste teken identiek aan die van het ingeroepen recht.

41. 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 zegt niets over de waren in kwestie, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

42. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens en de identieke waren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

43. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht een zwak onderscheidend vermogen heeft, omdat het element KID veelvuldig voorkomt in handelsnamen (zie overweging 16). In dit kader wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 en LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat het gaat om op de markt co-existerende merkenschrijvingen, noch dat deze identiek zijn.

44. Verweerder verwijst ook naar een oudere inschrijving en vraagt zich af waarom opposant daar niet tegen is opgekomen (zie overweging 17). Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving van verweerder waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers, het staat opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

45. Ten slotte stelt verweerder nog dat zij uitsluitend baby- en peuterkleding verkoopt en merkt op dat opposant geen enkele traceerbare commerciële activiteit heeft ontplooid in de Benelux en/of Nederland (zie overweging 20). Het Bureau merkt op dat het ingeroepen recht nog niet onderworpen is aan de gebruiksverplichting, zodat uitgegaan moet worden van de waren waarvoor het is ingeschreven en die waren omvatten de waren van verweerder.

C. Conclusie

46. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2011860 wordt toegewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1325606 wordt niet ingeschreven.

44. 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, 30 maart 2017

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Anna Dina Dikken