



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2000715**

**van 5 mei 2009**

**Opposant:** **Cluett, Peabody & CO., Inc.,**  
Delaware corporation  
48 W. 38<sup>th</sup> Street  
New York, N.Y. 10018  
Verenigde staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht 1:** Benelux inschrijving 61094

ARROW

**Ingeroepen recht 2:** Benelux inschrijving 762113

ARROW

*tegen*

**Verweerder:** **Mediad B.V.**  
Westeinde 51  
2275 AC Voorburg  
Nederland

**Betwiste merk:** spoedinschrijving 804021

Arrow Jazz in the park

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 18 juli 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Arrow Jazz in the park voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 18, 25, 35 en 41. Hij heeft daarbij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 804021 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 juli 2006.

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

- Benelux inschrijving 61094 ARROW ingediend op 13 september 1971 voor waren in de klassen 16, 24 en 25;
- Benelux inschrijving 762113 ingediend op 28 september 2004 voor het gecombineerde woord/beeldmerk voor waren in klasse 25:



3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 10 oktober 2006.

8. Partijen verzochten op 11 december 2006 om de eerste opschorting van de oppositie procedure. Dit werd op 14 december 2006 bevestigd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau"). De tweede opschorting werd op 9 februari 2006 ingediend door beide partijen en werd op 27 februari 2006 bevestigd door het Bureau.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 april 2007. Het Bureau heeft op 24 april 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn tot en met 24 juni 2007 heeft gekregen om argumenten en/of stukken ter ondersteuning van de oppositie in te dienen.

10. Op 25 juni 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 25 juni 2007 op een zondag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement tijdig ingediend. Deze argumenten zijn op 11 juli 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 september 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 20 september 2007 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing zonder de argumenten van verweerder in overweging te nemen. Verweerder heeft door de opschorting op gezamenlijk verzoek immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b.

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

### **A Argumenten opposant**

14. Het woordelement ARROW is volgens opposant het dominante element zowel van de oudere merken als van het bestreden teken. Dit onderscheidende element van de opposant is volledig opgenomen in het jongere merk van verweerder, de andere woordelementen van het jongere merk zijn secundair. Zij kunnen worden gezien als beschrijvend. Het woordelement ARROW vormt het dominante en onderscheidende element in het jongere merk.

15. Opposant is van mening dat visueel gezien de letters van het jongere merk identiek zijn aan het dominante en onderscheidende element van de oudere merken van opposant. Fonetisch gezien is er geen verschil tussen het jongere merk en het dominante en onderscheidende element van de oudere merken.

16. Er is geen begripsmatige vergelijking mogelijk volgens opposant, omdat de betrokken tekens geen specifieke betekenis hebben in het Nederlands of Frans. Hierdoor kunnen consumenten de indruk krijgen dat het jongere merk een variatie is van het oudere merk. Beide merken hebben immers dezelfde dominante component ARROW, dit zal waarschijnlijk het enige zijn wat de Benelux-consument zal onthouden, aldus opposant.

17. Bij de vergelijking van de waren en diensten is opposant van mening dat de waren in klasse 25 van het jongere merk identiek, danwel in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren van klasse 25 van de oudere merken.

18. Opposant concludeert dat consumenten in verwarring kunnen worden gebracht door de treffende gelijkenis tussen beide merken en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen in het voordeel van de opposant, de inschrijving no. 804021 Arro Jazz in the park door te halen, op zijn minst de betreffende goederen in klasse 25, en tevens een beslissing te nemen over de kosten in het voordeel van de opposant.

## **B Reactie verweerder**

19. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 11).

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

20. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

21. 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."

22. 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 tekens***

23. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

24. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

25. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

26. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

<b>Oppositie gebaseerd op B 61094:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
ARROW	Arrow Jazz in the park

#### *Begripsmatige vergelijking*

27. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit vijf letters. Het teken waartegen de oppositie zich richt is eveneens een woordmerk, bestaande uit vijf woorden, waarvan het eerste woord ARROW identiek is aan het ingeroepen recht.

28. Het Bureau is van oordeel dat gezien de totaalindruk van het merk, het element ARROW het dominerende element is in het bestreden teken. Het eerste gedeelte van de woordelementen trekt immers in beginsel de aandacht (zie in die zin HvJEG, SUNPLUS, C-21/08 P, 26 maart 2009) en volgens vaste rechtspraak zal het publiek 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 (NLSPOORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03). Het Bureau is van oordeel dat het publiek de toevoeging "Jazz in the park" zal opvatten als een beschrijvend bestanddeel. Zeker als het gehele depot van het bestreden teken in ogenschouw wordt genomen, waarin onder andere ook klasse 41 is opgenomen (onder andere voor het uitvoeren van muziekproducties; productie en uitvoering van concerten en muzikale evenementen).

29. Het dominerende element ARROW betekent pijl. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek voldoende kennis van de Engelse taal heeft om dit ook direct als zodanig op te vatten. Daarmee is het dominerende element van het bestreden teken begripsmatig identiek aan het ingeroepen recht.

30. De tekens zijn begripsmatig in hun totaalindruk dan ook overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is geheel vervat in het bestreden teken, dit brengt een zekere visuele overeenstemming met zich mee (zie in die zin SUNPLUS, GEA 15 november 2007, T-38/04, bevestigd door het HvJEG, SUNPLUS, reeds geciteerd). Bovendien betreft dit het dominerende element ARROW dat het eerste gedeelte vormt van de woordelementen van het bestreden teken. Zoals ook overwogen werd bij de begripsmatig vergelijking, trekt het eerste gedeelte in beginsel de aandacht (HvJEG, SUNPLUS, reeds geciteerd).

32. In tegenstelling tot het bestreden teken, is het ingeroepen recht in hoofdletters geschreven. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet echter naar de mening van het Bureau niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming.

33. Gezien bovenstaande zijn de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

34. De overwegingen inzake de visuele vergelijking zijn in nog sterkere mate van toepassing op de auditieve vergelijking.

35. Het eerste gedeelte van de woordelementen zal in beginsel de aandacht trekken. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek aan het bestreden teken zal refereren door gebruik te maken van het dominerende element ARROW.

36. De tekens zijn in auditief opzicht in hun totaalindruk zeer overeenstemmend.

#### *Conclusie*

37. De tekens zijn visueel en begripsmatig overeenstemmend en zijn auditief zeer overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

38. 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).

39. Bij vergelijking van de waren en diensten 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 B 61094:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 25 Kleding en kledingstukken, met inbegrip van overhemden, dassen, pyjama's en ondergoed.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

40. De waren kledingstukken zijn identiek. Schoeisel en hoofddeksels zijn in hoge mate soortgelijk aan kleding.

*Conclusie*

41. De waren zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk.

**B Overige relevante factoren**

42. 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.

43. 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, reeds geciteerd).

44. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. 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 (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). Beide merken hebben in dit geval een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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). In dit geval betreft het waren voor het grote publiek, waarvoor het aandachtsniveau gemiddeld is.

46. Voor wat betreft het argument van opposant dat verzocht wordt "om de inschrijving no. 804021 ARROW JAZZ IN THE PARK door te halen, op zijn minst de betreffende goederen in klasse 25" (zie overweging 18), merkt het Bureau op dat de oppositie slechts ingesteld werd tegen de waren in klasse 25. Het Bureau zal zich uiteraard in deze beslissing dan ook beperken tot klasse 25.

**B. Conclusie**

47. De waren zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk. De tekens zijn visueel en begripsmatig overeenstemmend en zijn auditief zeer overeenstemmend. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de aangeduide waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

48. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

**IV. BESLUIT**

49. De oppositie wordt geheel toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

50. Oppositie met nummer 2000715 gegrond is.

51. Benelux spoedinschrijving 804021 doorgedaald wordt voor klasse 25.

52. Benelux spoedinschrijving definitief ingeschreven wordt voor de waren en diensten in de klassen 9, 14, 18, 35 en 41 waartegen de oppositie zich niet richtte.

53. Verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan 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, 5 mei 2009

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufasne