

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001493
van 29 januari 2009

Opposant: **Ya-Ya Shirt Company Holding B.V.**

Haarlemmerstraatweg 95
1165 MK Halfweg
Nederland

Gemachtigde: **MATCHMARK B.V.**

Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
Nederland

Merken: **Ingeroepen recht 1:** YAYA (Europese inschrijving 3586518)

Ingeroepen recht 2: YA-YA (Europese inschrijving 3586575)

tegen

Verweerder: **JaJa BV**

Wikkeveld 11
4854 MH Bavel
Nederland

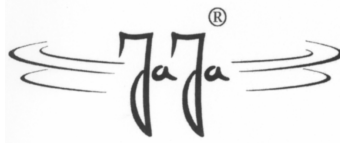
Betwiste merk:



(Benelux depot 1128674)

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

1. Op 8 februari 2007 heeft verweerder voor waren in de klassen 16, 20, 21, 25 en 34 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerd woord/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1128674 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 maart 2007.

2. Op 30 mei 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere Europese woordmerken:

- YAYA ingediend op 17 december 2003 en ingeschreven op 7 juli 2005 onder het nummer 3586518 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35;
- YA-YA ingediend op 17 december 2003 en ingeschreven op 7 juli 2005 onder het nummer 3586575 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van het betwiste depot en gebaseerd op alle 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 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 11 juni 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 12 augustus 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 16 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 16 oktober 2007 om argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 11 oktober 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 22 oktober 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 december 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 4 november 2007 gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant doorgezonden op 22 november 2007.

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

II.1. Argumenten opposant

14. Opposant is van mening dat de tekens in grote mate overeenstemmen. Auditief zijn ze identiek, terwijl op visueel vlak de opposant meent dat het woordbestanddeel JaJa in het teken van verweerder het dominerende bestanddeel is. De waren in klasse 25 zijn volgens opposant identiek.

15. Verder voegt opposant nog een uitdraai van de website van opposant bij, waaruit het gebruik blijkt. Opposant merkt echter onmiddellijk hierbij op dat zijn merken niet gebruiksplichtig zijn.

16. Opposant stelt dat het relevante publiek de merken en het teken zullen verwarren en verzoekt de oppositie toe te wijzen en het Benelux depot niet in te schrijven voor de waren in klasse 25.

II.2. Reactie verweerder

17. Verweerder voert aan dat de ingeroepen rechten als merknaam voor kleding worden gebruikt, terwijl verweerder een groothandel in de tabakssector is en zijn beeldmerk enkel en alleen gebruikt wordt op kleding, bestemd voor klanten in de tabaks- en aanverwante branche, als embleem ter promotie en merchandising. Ook verweerder voegt een uitdraai van zijn website bij om aan te tonen dat er geen vergelijking bestaat tussen de waren.

18. De verweerder concludeert dat het bezwaar van opposant niet gegrond is.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

19. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

20. 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."

21. 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).

A.1. Vergelijking van de waren en diensten

22. 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).

23. 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.

24. Het argument van verweerder betreffende het werkelijke gebruik van het teken (zie supra, 17), kan niet in overweging genomen worden voorzover dit niet duidelijk blijkt uit de registergegevens.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kleding.

25. De waren "kleding" in klasse 25 van het bestreden teken zijn identiek aan de waren "kledingstukken" van opposant.


A.2. 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 (HvJEG, 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.

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan kan 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
YAYA	

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit vier letters, YAYA.

31. Het bestreden teken is een gecombineerd woord/beeldmerk, bestaande uit zes gebogen lijnen, drie aan iedere kant van het wordelement JaJa. Rechtsboven van de tweede letter J staat een ®-teken.

32. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact 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 wordelement. Dit is in onderhavig

geval niet anders. Het in aanmerking komend publiek zal de schrijfwijze en de lijnen enkel als versiering en leuke opmaak zien.

33. De tweede en vierde letter van merk en teken zijn identiek. Enkel de eerste en de derde letter zijn verschillend. Echter betreft het hier visueel erg verwante letters die op een gelijkaardige wijze worden geschreven.

34. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het totaalbeeld van de tekens in visueel opzicht in grote mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

35. Zowel in merk als teken komt een fonetisch identieke alliteratie voor. Beiden hebben twee lettergrepen, waarvan de eindklank dezelfde is. Ook de beginklank van de lettergrepen is overeenstemmend. Wanneer de ypsilon immers als eerste letter fungeert zal deze – minstens in het Nederlands – auditief op dezelfde wijze als een “j” worden uitgesproken. Het klankbeeld van beide tekens is dus identiek, [jaajaa].

36. Op auditief vlak zijn de tekens dan ook identiek.

Begripsmatige vergelijking

37. Het teken van verweerder is een herhaling van het Nederlandse woord “ja” en wordt in de volksmond vaak gebruikt als uitdrukking van allerlei gevoelens, zoals verwondering of verzuchting (zie in deze zin ook Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie).

38. Hoewel het merk van opposant geschreven wordt in een minder courant gebruikte schrijfwijze deelt dit dezelfde betekenis als het teken van verweerder (zie: <http://www.encyclo.nl/begrip/yaya>).

39. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak identiek zijn.

Conclusie

40. Het Bureau is van oordeel dat de door de tekens opgewekte totaalindruk op visueel vlak in grote mate overeenstemt en zowel auditief als begripsmatig identiek is.

B. Overige relevante factoren

41. Zoals hiervoor reeds gesteld, kan met het werkelijke gebruik van het depot geen rekening worden gehouden. Het Bureau dient zich bij de beoordeling van de oppositie immers te baseren op de registergegevens. Ook de ingediende gebruiksbewijzen van opposant waren in casu niet aan de orde, aangezien, zoals door opposant trouwens ook gesteld, de merken niet gebruiksplichtig waren.

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. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende kledingstukken of sportartikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (zie o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

45. 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 consument zal met dergelijke waren in aanraking komen bij het winkelen, waarbij kledingstukken op elkaar liggen of naast elkaar hangen. De waren en diensten in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zou afwijken van dat van de gemiddelde consument.

46. 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). In casu werd geen bekendheid op de markt ingeroepen of aangetoond, evenwel beschikt het ingeroepen recht over een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

C. Conclusie

47. Gezien enerzijds de identiteit van de waren en anderzijds de grote mate van overeenstemming op visueel vlak en de auditieve en begripsmatige identiteit, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

48. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen recht dient aan het tweede ingeroepen recht niet meer te worden toegekomen.

D. Besluit

49. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

50. De oppositie met nummer 2001493 gegrond is.

51. Het Benelux depot met nummer 1128674 niet ingeschreven wordt voor de volgende waren:

- Klasse 25 (alle waren).

52. Het Benelux depot met nummer 1128674 wel ingeschreven wordt voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht, namelijk:

- Kl 16 Plastic materialen voor verpakking te weten mini-gripzakjes, voor zover niet begrepen in andere klassen; posters; memoblokken; kalenders; pennen; postpapier; vloeipapier.
- Kl 20 Displays [stellingen] van hout, metaal en plastic.
- Kl 21 Kruidenvermalers voor huishoudelijk gebruik, met de hand te bedienen.
- Kl 34 Tabaksvloei, handgemaakte pijpen, aanstekers, filtertips.

53. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is 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, 29 januari 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jan Hart