

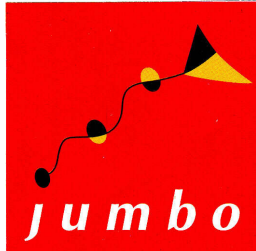
BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002019

van 31 juli 2009

Opposant: **JET MARQUES - Société en nom collectif**
92-98, Boulevard Victor Hugo
92115 Clichy Cedex
Frankrijk

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



Ingeroepen recht:
(Europese inschrijving 221531)

tegen

Verweerder: **Louis J. Frankenhuis**
Rijksstraatweg 7-9-11
6574 AA Ubbergen
Nederland

Gemachtigde: --

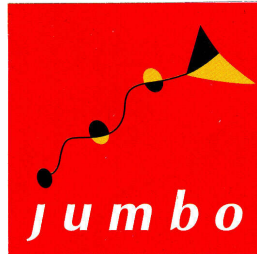
Betwiste merk: Jumbo Reizen
(Benelux depot 1139200)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 juli 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Jumbo Reizen ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 39 en 43. De aanvraag is onder nummer 1139200 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 27 juli 2007.

2. Op 1 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 221531 van het



gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 25 november 1998 voor waren en diensten in de klassen 16, 39, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in de klassen 39 en 43 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie 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 is ter kennis gebracht van partijen op 5 oktober 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 10 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

9. Op 12 december 2007 heeft opposant een fax aan het Bureau gericht met bewijsmateriaal dat er op 5 december 2007 een gezamenlijk verzoek tot opschorting werd ingediend. Het Bureau heeft op 19 december 2007 een brief aan partijen gezonden met het verzoek om de brief van aanvang als niet verzonden te beschouwen en een mededeling dat de procedure op gezamenlijk verzoek werd opgeschort.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 februari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 20 maart 2008 de mededeling van

aanvang van de procedure aan partijen gezonden, het Bureau heeft partijen ook op de hoogte gebracht van de warenbeperking die verweerder heeft aangetekend.

11. Op 27 maart 2008 heeft opposant een fax aan het Bureau gericht met bewijsmateriaal dat er op 24 januari 2008 een gezamenlijk verzoek tot opschorting werd ingediend. Het Bureau heeft op 1 april 2008 een brief aan partijen gezonden met het verzoek om de brief van aanvang als niet verzonden te beschouwen en een mededeling dat de procedure op gezamenlijk verzoek werd opgeschort. In deze brief werd medegedeeld dat de procedure aan zou vangen op 6 april 2008.

12. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 april 2008. Het Bureau heeft op 14 april 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Opposant heeft een termijn tot en met 14 juni 2008 gekregen om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

13. Op 12 juni 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 22 december 2008, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 februari 2009 is gegeven om hierop te reageren.

14. De verweerder heeft niet meer gereageerd. Niettemin zal het Bureau overgaan tot het nemen van een beslissing, aangezien de reactie met betrekking tot de opschortingen op gezamenlijk verzoek een reactie is in de zin van artikel 2.16, alinea 1, sub a van het BVIE. Dit is aan partijen bevestigd op 26 februari 2009.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 van opposant

17. Opposant licht toe dat het gemeenschapsmerk JUMBO in een aanzienlijk deel van de Europese Unie gebruikt wordt, met name in de Benelux en in Frankrijk, maar ook daarbuiten. Om dit te ondersteunen worden brochures toegevoegd.

18. Opposant is van mening dat de diensten in klasse 39 identiek, dan wel soortgelijk zijn, evenals de diensten in klasse 43. De warenbeperking die verweerder heeft aangetekend verandert hier niets aan wat opposant betreft.

19. Volgens opposant is het dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht, het woordelement JUMBO. In het bestreden teken is dit ook het dominerende bestanddeel, aangezien het

element "Reizen" volledig beschrijvend is. De overeenkomsten op visueel vlak zijn dan ook belangrijker dan de verschillen. Auditief zijn merk en teken vrijwel identiek en begripsmatig betekent JUMBO in alle talen van de Benelux hetzelfde en hebben merk en teken dus een zekere begripsmatige overeenkomst. Bovendien is het ingeroepen recht in zijn geheel opgenomen in het bestreden teken.

20. Opposant verzoekt gezien bovenstaande de oppositie toe te wijzen en de aanvraag van de verweerder niet in te schrijven voor de diensten waartegen de oppositie zich richt.

B. Reactie van verweerder

21. Zoals hiervoor reeds gesteld (zie punt 14), heeft verweerder niet gereageerd op de door opposant ingediende argumenten.

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 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.

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 (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

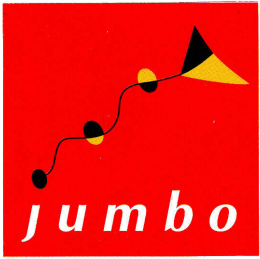
25. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort

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 (HvJEG, 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 (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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>Jumbo Reizen</p>

Begripsmatige vergelijking

29. 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 GEA, arrest BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003 en arrest Echinaid, T-202/04, 5 april 2006). In het bestreden teken zal dit het geval zijn voor het woord Reizen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het dominante element van het bestreden teken het woord JUMBO is.

30. 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. De opmaak van het ingeroepen recht zal in casu als versiering worden opgevat, een vlieger geeft immers een sfeer van vakantie. De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal dus voornamelijk uitgaan naar het wordelement JUMBO van het ingeroepen recht.

31. De betekenis van JUMBO volgens Van Dale online woordenboek is: jum·bo *de; m -'s 1 (in sam)* iets zeer groots: ~*tentoonstelling 2* jumbojet.

32. Aangezien het dominante element van zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken JUMBO is, zijn merk en teken op begripsmatig vlak in hun totaalindruk identiek.

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat uit een rood vierkant bestaat met onderin in grote witte letters het woord JUMBO, boven dit woord staat de afbeelding van een vlieger in het zwart en geel met aan de wapperende staart zwart met gele bollen. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk bestaande uit twee woorden, te weten Jumbo Reizen.

34. Zoals bij de begripsmatige vergelijking reeds werd vastgesteld, is het dominante element in merk en teken het woord JUMBO. De opmaak van het ingeroepen recht, het gebruik van de kleur rood en de toevoeging van de afbeelding van de vlieger, zal door het in aanmerking komend publiek als versiering worden opgevat.

35. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk op visueel vlak in sterke mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

36. Vanuit auditief oogpunt zijn de tekens in hun totaalindruk identiek, dan wel zeer overeenstemmend.

Conclusie

37. De tekens zijn begripsmatig identiek, stemmen op visueel vlak in sterke mate overeen en zijn auditief identiek, dan wel zeer overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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 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.

40. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse16 Papier en hieruit vervaardigde producten;	

drukwerken, dagbladen, week- of maandbladen, boeken, tijdschriften, brochures, catalogussen, reclamefolders; geografische kaarten, briefkaarten; foto's; speelkaarten.	
Klasse 39 Vervoer van reizigers en goederen; plaatsreservering (vervoer); reisbureaus, organisatie van toeristische reizen, organisatie van excursies.	Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen; voornoemde diensten niet omvattende reisdiensten met speciale faciliteiten voor de ernstig gehandicapte, zieke en/of afhankelijke bejaarde reizigers.
Klasse 41 Organisatie van voorstellingen, van amusement; cabarets en discotheken.	
Klasse 42 Hoteldiensten, hotelreservering, verhuur van kamers; restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), bars en cafetaria's.	Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

Klasse 39

41. Transport is identiek aan vervoer van reizigers en goederen, het is immers een synoniem van deze diensten. Verpakking en opslag van goederen is sterk soortgelijk aan vervoer van goederen. Om goederen veilig te kunnen vervoeren, moeten deze verpakt worden. Een goed voorbeeld is het vervoer van kunst, dit gebeurt in speciale kratten. Ook opslag is onlosmakelijk verbonden met vervoer. De vervoerde producten kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen om te wachten op het vervoer, of worden tussentijds opgeslagen om daarna verder vervoerd te worden. Organisatie van reizen komt identiek voor in de dienstenlijst van opposant. Het feit dat verweerder een uitzondering op het soort reizen heeft gemaakt heeft op de identiteit geen invloed, het genus blijft immers in stand.

Klasse 43

42. Ook voor de diensten in klasse 43 geldt dat deze identiek zijn, in andere bewoordingen zijn dezelfde diensten in deze klasse opgenomen. Het feit dat de diensten van opposant in klasse 42 werden geclassificeerd doet niet ter zake, de indeling in klassen is namelijk een administratief hulpmiddel. Overigens geldt dat bij de overgang naar de achtste editie van de Classificatie van Nice, die wel op het verwerende teken en niet op het opponerende merk werd toegepast, dat de diensten met betrekking tot restauratie en tijdelijke huisvesting zijn ondergebracht in klasse 43.

43. De diensten zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk.

A.3 Overige relevante factoren

44. 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.

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). Het betreft hier in casu diensten met betrekking tot onder andere reizen. Over het algemeen is men veel aan het zoeken en vergelijken tussen touroperators om het mooiste, het meest luxe, het origineelste of het goedkoopste

vakantieplekje te vinden voordat men overgaat tot het boeken van een reis. Het aandachtniveau van het in aanmerking komend publiek zal dan ook hoger dan gemiddeld zijn.

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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

47. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek van mening kan zijn dat het geconfronteerd wordt met de variant van het beeldmerk van opposant waarbij de grafische weergave achterwege is gelaten als men geconfronteerd wordt met het woordmerk van verweerder.

48. Opposant licht toe dat het gemeenschapsmerk JUMBO in een aanzienlijk deel van de Europese Unie gebruikt wordt, met name in de Benelux en in Frankrijk, maar ook daarbuiten. Er is in deze oppositie echter niet gevraagd door verweerder om bewijzen van gebruik te overleggen, dus het Bureau zal niet nader ingaan op deze stelling.

B. Conclusie

49. De tekens zijn begripsmatig identiek, stemmen op visueel vlak in sterke mate overeen en zijn auditief identiek, dan wel zeer overeenstemmend. De diensten zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is hoog. Het Bureau is van oordeel dat dit publiek, ondanks het verhoogde aandachtsniveau, maar gezien de grote overeenstemming, kan menen dat de diensten van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

50. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

51. Oppositie met nummer 2002019 gegrond is.

52. Benelux depot 1139200 niet ingeschreven wordt voor de diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 39: alle diensten

Klasse 43: Alle diensten

53. Benelux depot 1139200 wel ingeschreven wordt voor de diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 35: alle diensten

54. 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, 31 juli 2009

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys