



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002289
van 2 september 2009

Opposant: **SA JULES**
152, avenue Alfred Motte
59100 Roubaix
Frankrijk

Gemachtigde: **Office Kirckpatrick s.a.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België

Merk: JULES (Europese inschrijving 1833888)

tegen

Verweerder: **eBLC BVBA**
Hazarddam 3
9150 Kruikeke
België

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

Betwiste merk: KATE & JULES (Benelux depot 1144779)

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

1. Op 9 oktober 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk KATE & JULES ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 14, 18 en 25. Deze aanvraag is onder nummer 1144779 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 oktober 2007.
2. Op 26 december 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 1833888 van het woordmerk JULES, ingediend op 30 augustus 2000 en ingeschreven op 19 maart 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 18, 24, 25 en 38. Aanvankelijk was de oppositie tevens gebaseerd op de internationale inschrijvingen 726078 en 485971, maar gaande de procedure heeft opposant te kennen gegeven niet langer een beroep te willen doen op deze twee inschrijvingen.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op de waren in de klassen 14, 18 en 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 8 januari 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 maart 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, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 20 mei 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 5 mei 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 14 mei 2008 doorgestuurd aan verweerder en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 14 juli 2008.
10. Op 21 mei 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
11. Op 22 mei 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 22 juli 2008.

12. Op 1 juli 2008 heeft opposant te kennen gegeven dat hij de oppositie uitsluitend nog wenste te baseren op de Europese inschrijving 1833888 van het woordmerk JULES. Dit merk is ingeschreven op 19 maart 2003, en was derhalve nog niet gebruiksplichtig op het ogenblik van publicatie van het betwiste depot (30 oktober 2007). Het Bureau heeft hiervan akte genomen en verweerder ervan in kennis gesteld per brief van 10 juli 2008, een termijn stellend tot en met 10 september 2008 om alsnog te reageren op de argumenten van opposant.

13. Op 10 september 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd aan opposant op 17 september 2008.

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

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 merkt op dat het merk JULES geen enkel element bevat dat de aangeduide waren of hun hoedanigheden beschrijft, en daarom als sterk onderscheidend kan worden beschouwd.

18. Het ingeroepen recht is volledig opgenomen in het betwiste teken en neemt daarin een belangrijke plaats in, zo stelt opposant. In een combinatie van twee voornamen nemen beide namen een minstens even belangrijke plaats in en kan niet gesteld worden dat het oog meer valt op de eerste dan op de tweede naam, aldus opposant. Integendeel, in het voorliggend geval bestaat de tweede naam in het betwiste teken uit vijf letters en de eerste slechts uit vier, zodat het woord JULES visueel een belangrijkere plaats inneemt. Fonetisch is de kans groter dat de nadruk wordt gelegd op het in uitspraak langgerekttere JULES, waarbij het niet uitmaakt of dit woord op zijn Frans of op zijn Engels uitgesproken wordt, aldus opposant. Op begripsmatig vlak acht opposant het niet uitgesloten dat het betwiste teken bij het publiek de indruk zal wekken dat de lijn van onder het merk JULES verkochte waren is uitgebreid.

19. Opposant is van mening dat de waren van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht. Het relevante publiek van de betrokken waren is volgens opposant een algemeen publiek.

20. Opposant concludeert dat er een risico van verwarring bestaat in hoofde van de consument en verzoekt het Bureau om het betwiste teken te verwerpen voor alle waren waartegen de oppositie is ingesteld.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder is van mening dat het woord JULES een secundaire plaats inneemt in het geheel van het betwiste teken, aangezien dit woord aan het einde van dit teken staat. Het is immers vaste rechtspraak dat de aandacht van de gemiddelde en normaal omzichtige consument eerst en vooral getrokken zal worden door het eerst voorkomende element, in casu KATE, aldus verweerder. Daaraan doet volgens verweerder niet af dat het tweede element één letter meer telt dan het eerste. Kortom, het feit dat het gemene element JULES in het betwiste teken aan het einde staat, heeft zeker een belangrijke impact op visueel en fonetisch vlak, aldus verweerder. Verweerder ziet niet in waarom fonetisch een grotere nadruk zou gelegd worden op het woord JULES want, uitgesproken als [DJOELS] of [JUUL], bestaat het slechts uit één lettergreep, evenals het woord KATE. Ook fonetisch vindt verweerder de tekens derhalve niet overeenstemmend. Op begripsmatig vlak is er volgens verweerder geen vergelijking mogelijk. Beide tekens bevatten voornamen, maar zonder een daaraan gelinkte conceptuele betekenis.

22. De toevoeging "KATE &" kan volgens verweerder het publiek niet doen geloven dat de lijn van onder het ingeroepen recht verkochte waren wordt uitgebreid. In dat geval zou immers logischerwijs het zogenaamde hoofdmerk éérst vermeld worden, en pas daarna de zogeheten sublijn.

23. Verweerder vindt geen spoor van gebruik van het ingeroepen recht in de Benelux, laat staan dat dit merk bekend zou zijn in de Benelux. Verweerder is evenwel niet bij machte om bewijzen van dit gebruik te vragen, aangezien het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

24. Verweerder betwijfelt, of het merk JULES als sterk onderscheidend beschouwd kan worden omdat het geen enkel beschrijvend element bevat, zoals opposant stelt. Verweerder heeft opzoekingen gedaan in de Europese, internationale, Benelux- en Franse registers en daarin een 11-tal registraties aangetroffen van het merk JULES, samen met één of meerdere andere elementen. Op basis daarvan concludeert verweerder dat de naam JULES niet exclusief is en dat het onderscheidend karakter, door veelvuldig gebruik, enigszins is aangetast.

25. De te vergelijken waren zijn volgens verweerder deels identiek en deels soortgelijk, maar verweerder is van mening dat de geringe overeenstemming van de tekens daar voldoende tegen opweegt.

26. Aangezien er op grond van het bovenstaande geen gevaar voor verwarring bestaat, verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie volledig te verwerpen en het betwiste teken voor inschrijving te aanvaarden.

III. BESLISSING**A.1. Verwarringsgevaar**

27. 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.

28. 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."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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

30. 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).

31. 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.

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
JULES	KATE & JULES

33. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie HvJEG, Thomson Life, C-120/04, 6 oktober 2005).

Begripsmatige vergelijking

34. Op begripsmatig vlak valt op dat het bij beide tekens om voornamen gaat, die evenwel geen van alle een betekenis hebben. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet mogelijk. Het begripsmatig aspect zal daarom verder geen rol spelen in deze beslissing.

Visuele en auditieve vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vijf letters. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, van elkaar gescheiden door een ampersand en bestaande uit respectievelijk vier en vijf letters.

36. Op grond van de jurisprudentie moet in eerste instantie uitgegaan worden van het beginsel dat indien één van de twee enige woorden waaruit een woordmerk bestaat, visueel en auditief gelijk is aan het enkele woord van een ouder woordmerk, en indien deze woorden, gezamenlijk of afzonderlijk gezien, begripsmatig geen betekenis hebben voor het betrokken publiek, de betrokken merken, ieder in hun geheel beschouwd, normaliter moeten worden geacht overeen te stemmen (GEA, Kiap Mou, T-286/02, 25 november 2003).

37. In casu bestaat het betwiste teken uit twee nagenoeg even lange woorden, gescheiden door een *ampersand*, waarvan het tweede visueel en auditief identiek is aan het ingeroepen recht. Verder is hierboven reeds vastgesteld dat geen dezer woorden, gezamenlijk of afzonderlijk gezien, begripsmatig een betekenis heeft. Het in vorig punt aangehaalde beginsel is dus onverkort van toepassing op het voorliggende geval.

38. De tekens zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

39. Het merk en het teken zijn in visueel en auditief opzicht overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk, zodat dit aspect geen rol speelt in de verdere beslissing.

Vergelijking van de waren

40. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

41. 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.

42. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op: KI 14 Edele metalen en hun legeringen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; ringen;	Oppositie ingesteld tegen: KI 14 Juwelen.
---	---

sigaren- en sigarettendoosjes van edele metalen; asbakken voor rokers, sigarenpijpjes, sigarenkistjes, sigarenkokers, sigarettenpijpjes; sigarettendoosjes, sigarettenkokers, sigarettenkokers van edele metalen; sleutelhangers; horlogekasten; armbanden; horloges; polshorloges; horlogebanden; manchetknopen; kettingen (juwelierswaren); horlogekettingen; halskettingen; dasspelden; dassenhouders; insignes van edele metalen; sieraden van ivoor; medailles; medaillons, uurwerken en tijdmeetinstrumenten; chronometers; stopwatches; wekkers.	
KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; rugzakken, schooltassen, strandtassen, boodschappentassen op wieltjes, reistassen, tassen; kledinghoezen (voor op reis), schooltassen, kaartenhouders (portefeuilles), sleuteletuis (lederwaren), aktetassen, portemonnees, niet van edele metalen.	KI 18 Handtassen.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Gebreide kleding; sjaals; riemen [kleding].

Klasse 14

43. De waren *juwelen* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *juwelierswaren* van het ingeroepen recht.

Klasse 18

44. De waren *handtassen* van het betwiste teken vallen onder de generieke aanduiding *tassen* van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

Klasse 25

45. De waren *gebreide kleding, sjaals* en *riemen [kleding]* van het betwiste teken vallen alle onder de generieke aanduiding *kledingstukken* van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

Conclusie

46. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht, hetgeen overigens *in confesso* is (zie punt 25).

A.2. Overige relevante factoren

47. 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.

48. 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). In het voorliggend geval gaat het om modeartikelen, waarmee de doorsnee consument regelmatig te maken krijgt. Er moet dus uitgegaan worden van een normaal aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek.

49. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet uitgegaan worden van een grotere beschermingsomvang. Anders dan verweerder stelt (zie punt 24), doet het feit op zich dat het ingeroepen recht, in combinatie met andere elementen, herhaaldelijk voorkomt in verschillende merkenregisters, geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen van dit recht.

50. Verweerders twijfel aangaande het gebruik en de mogelijke bekendheid van het ingeroepen recht (zie punt 23) kan onbesproken blijven, aangezien het ingeroepen recht nog niet gebruikspflichtig was ten tijde van publicatie van het betwiste teken - hetgeen verweerder overigens expliciet erkent - en het Bureau ook niet is uitgegaan van bekendheid van het ingeroepen recht.

B. Conclusie

51. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Alle waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie gebaseerd is. Op grond hiervan is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren van het betwiste teken afkomstig zijn van opposant of van een aan opposant economisch verbonden onderneming, en er aldus gevaar bestaat voor verwarring.

IV. BESLUIT

52. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

53. Oppositie met nummer 2002289 gegrond is.

54. Benelux depot 1144779 niet wordt ingeschreven.

55. 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, 2 september 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier