

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002996

van 20 juli 2010

- Opposant:** **VILLAFRUT S.R.L.**
Via Villafontana
253 Fraz. Villafontana
37050 Oppeano (VR)
Italië
- Gemachtigde:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
Route d'Arlon 234
8001 Strassen
Luxemburg
- Ingeroepen merk 1:** JOLIFE (Europese inschrijving 3053469)
- Ingeroepen merk 2:**  (Europese inschrijving 3914504)
- tegen*
- Verweerder:** **Anthura B.V.**
Anthuriumweg 14
2665 KV Bleiswijk
Nederland
- Gemachtigde:** **Markenizer B.V.**
Postbus 28099
3003 KB Rotterdam
Nederland
- Betwiste merk:** JOLI (Benelux depot 1156346)

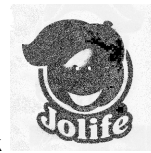
I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 maart 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk JOLI ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 31. Dit depot is onder nummer 1156346 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 april 2008.

2. Op 25 juni 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 3053469 van het woordmerk JOLIFE, ingediend op 27 februari 2003 en ingeschreven op 7 mei 2004 voor waren in de klassen 29, 31 en 32;



- Europese inschrijving 3914504 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 8 juli 2004 en ingeschreven op 3 oktober 2005 voor waren in de klassen 29, 31 en 32.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 (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 17 juli 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 18 september 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 24 september 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 24 november 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 20 november 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend.

10. Op 20 januari 2009 heeft Markenizer B.V. zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure.

11. Op 28 januari 2009 heeft het Bureau de argumenten en stukken van opposant, alsmede een vertaling van de argumenten, aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 28 maart 2009 om daarop te reageren. In diezelfde brief heeft het Bureau partijen in kennis gesteld van de aanstelling van gemachtigde namens verweerder.

12. Op 26 maart 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, aan de opposant gezonden op 15 juni 2009.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 van opposant

16. Opposant stelt vast dat de tekens het element JOLI gemeenschappelijk hebben; het betwiste teken is dus volledig opgenomen in de ingeroepen rechten. De twee laatste letters van de ingeroepen rechten doen niet af aan deze sterke visuele overeenstemming ten gevolge van de identieke eerste vier letters. Volgens opposant zijn de tekens visueel dan ook nagenoeg identiek.

17. Fonetisch stemmen de tekens in sterke mate overeen, aangezien de eerste twee lettergrepen identiek worden uitgesproken, aldus opposant.

18. Op begripsmatig vlak heeft het betwiste teken een betekenis in het Frans, namelijk (iets of iemand) "die aangenaam is door zijn vriendelijkheid" volgens de *Petit Robert*. Deze omschrijving is evenwel niet van toepassing op de betrokken waren, zodat zij niet beschrijvend is voor deze waren. De ingeroepen rechten hebben daarentegen geen betekenis en zijn daardoor zeer onderscheidend. Het betwiste teken herneemt het eerste deel van de ingeroepen rechten identiek en trekt bijgevolg ongerechtvaardigd voordeel van het bijzonder onderscheidend vermogen van deze merken, aldus opposant.

19. Wat de betrokken waren aangaat, stelt opposant vast dat deze identiek zijn. Het betreft waren die bestemd zijn voor dagelijkse consumptie, zodat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal is. Bijgevolg kan dit publiek menen dat de waren van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, en dus is er sprake van gevaar voor verwarring, zo concludeert opposant.

20. Derhalve verzoekt opposant de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

21. Volgens verweerder is er geen sprake van visuele overeenstemming tussen de tekens. Weliswaar zijn de eerste vier letters identiek, maar het menselijk brein is gewend om bij het zien van lettercombinaties daaruit herkenbare woorden te filteren. Daardoor valt in het merk JOLIFE de lettercombinatie LIFE (Engels voor "leven") op, en zal door de gemiddelde consument ook als zodanig worden gelezen. Voor het tweede ingeroepen recht geldt bovendien dat de beeldelementen sterk overheersen.

22. De gemiddelde consument in de Benelux, waar het Frans één van de officiële talen is, zal het merk op zijn Frans uitspreken, namelijk als [zjoolie], terwijl de ingeroepen rechten uitgesproken zullen worden als [joo-laif] of [djoo-laif]. Op auditief vlak is er dus geen sprake van enige overeenstemming, aldus verweerder

23. Verweerder is het met opposant eens dat het betwiste teken een betekenis heeft in het Frans, namelijk "leuk" of "mooi", terwijl de ingeroepen rechten geen betekenis hebben, zodat er op begripsmatig vlak geen overeenstemming is.

24. Verweerder ontkent niet dat de betrokken waren soortgelijk zijn, maar acht de tekens zodanig verschillend dat de hoge mate van soortgelijkheid van de waren dit niet kan compenseren, en er dus geen gevaar voor verwarring te duchten is.

25. Verweerder onderbouwt dit verder door te wijzen op zijn eerdere registratie van het Beneluxmerk JOLI in 1996. Kennelijk kon dit merk wel vreedzaam bestaan naast de merken van opposant. Sterker nog, door zijn registratie van de ingeroepen rechten in 2003 respectievelijk 2004 heeft opposant zelf aangegeven dat deze merken zonder problemen naast elkaar konden bestaan. Het is verweerder dan ook onduidelijk waarom dat thans niet meer het geval zou zijn.

26. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

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 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.

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 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, 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 waren

30. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

31. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu de ingeroepen rechten nog niet gebruiksplichtig waren ten tijde van publicatie van het betwiste teken.

32. Aangezien de warenlijsten van de ingeroepen rechten identiek zijn, worden zij hieronder gezamenlijk behandeld. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.	
Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.	Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen.
Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; dranken, sappen en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	

33. Alle waren van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van de ingeroepen rechten en zijn dus identiek daaraan.

Vergelijking van de tekens

34. 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).

35. 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).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 3053469):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
JOLIFE	JOLI

Visuele vergelijking

37. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van respectievelijk zes en vier letters, waarvan de eerste vier identiek zijn.

38. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In het voorliggende geval gaat het echter om korte merken, zeker wat het betwiste teken betreft, waardoor verschillen eerder opvallen. Bovendien zal de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, zodat de visuele totaalindruk van de tekens slechts in zekere mate overeenstemt.

39. De tekens zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

40. Beide tekens tellen twee lettergrepen, waarvan de eerste min of meer hetzelfde wordt uitgesproken ([jo] of [jɔ]). Ook de eerste letter van de tweede lettergreep (L) wordt hetzelfde uitgesproken. De voornaamste (lange, respectievelijk heldere) klank van de tweede lettergreep wordt

daarentegen geheel anders uitgesproken, waardoor het totaalbeeld wordt: [jolaaif] of [□□laaif] versus [joli] of [□□ii].


41. De tekens zijn op auditief vlak in geringe mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

42. Het betwiste teken betekent in het Frans “mooi”, “leuk”, en zal worden begrepen door de doorsnee Benelux consument, aangezien dit woord deel uitmaakt van het (Franse) basisvocabulaire. Het ingeroepen recht heeft geen vaste betekenis, ook al kan men er het woord “life” (Engels voor “leven”) in onderscheiden.

43. Het betwiste teken heeft een vaststaande betekenis, het ingeroepen recht daarentegen niet, zodat de tekens in begripsmatig opzicht niet overeenstemmen. Op grond daarvan kan zich een neutralisering voordoen van de visuele en auditieve overeenstemming.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 3914504):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	JOLI

44. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het woardelement is hetzelfde als het eerste ingeroepen recht, zodat hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot de auditieve en begripsmatige vergelijking onverkort van toepassing is op dit ingeroepen recht. Wat de visuele vergelijking aangaat, is de overeenstemming met het betwiste teken nog geringer dan bij het hierboven besproken ingeroepen recht, gelet op de figuratieve elementen, die een belangrijk deel van het merk bestrijken.

Conclusie

45. De merken en het teken zijn visueel en auditief respectievelijk in zekere mate en in geringe mate overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn de tekens verschillend.

A.2. Globale beoordeling

46. 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.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of

diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

48. 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, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend voor de waren die zij beogen te beschermen en hebben dus een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet de bekendheid van zijn merken op de markt ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

49. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).

50. Het betwiste teken heeft een vaste betekenis en het ingeroepen recht niet. Rekening houdend met de slechts zekere respectievelijk geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming, doet deze neutralisering zich in casu voor. Naar het oordeel van het Bureau stemmen de tekens derhalve in hun totaalindruk niet overeen, zodat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, ook al zijn de waren identiek.

B. Overige factoren

51. Voor wat betreft het argument van opposant dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel put uit de reputatie van zijn merken (zie punt 18), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder valt niet het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

52. Het bestaan van een eerdere identieke – vervallen – inschrijving (zie punt 25) is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het 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.

C. Conclusie

53. De tekens zijn visueel en auditief in zekere dan wel in geringe mate overeenstemmend. Gelet op deze mate van overeenstemming is het Bureau van oordeel dat deze geneutraliseerd wordt door de semantische verschillen en dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Van verwarringsgevaar kan derhalve geen sprake zijn, ook al zijn de waren identiek.

IV. **BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2002996 wordt afgewezen.

55. Benelux depot 1156346 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

56. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 juli 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman