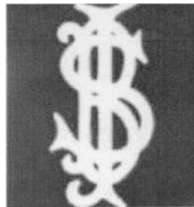




BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003636 van 4 oktober 2010

Opposant: **JS I.P. Holding Co.,**
société de droit luxembourgeois
Boulevard Royal 47
2449 Luxemburg
Luxemburg

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS Den Haag
Nederland



Merk: (Benelux inschrijving 761608)

tegen

Verweerder: **Boekhandel J. de Slegte B.V.**
Kalverstraat 48
1012 PE Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland



Betwiste merk: (Benelux spoedinschrijving 853096)

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


1. Op 5 november 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde



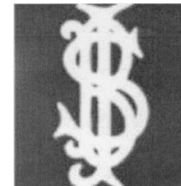
woord-/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 35 en 36. Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 853096 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 november 2008.

2. Op 22 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende Benelux inschrijvingen:



- Benelux inschrijving 652176 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 12 februari 1999 voor diensten in klasse 36.



- Benelux inschrijving 761608 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 9 november 2004 en ingeschreven op 18 februari 2005 voor waren en diensten in de klassen 14 en 36.

3. In zijn argumenten heeft opposant aangegeven afstand te doen van Benelux inschrijving 652176. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en 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 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 9 januari 2009.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de cooling off, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 10 mei 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 12 mei 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 12 juli 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 8 juli 2009 heeft opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Het Bureau heeft deze op 13 juli 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 13 september 2009.

10. Op 24 augustus 2009 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 26 augustus 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 26 oktober 2009.

12. Op 11 september 2009 heeft opposant gereageerd inzake de gevraagde bewijzen van gebruik en aangegeven dat hij in zijn argumenten reeds heeft vermeld geen beroep te doen op Benelux inschrijving 652176. Het andere ingeroepen recht is nog niet gebruikspflichtig. Het Bureau heeft deze reactie op 27 oktober 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn tot en met 27 december 2009 gesteld om te reageren op de argumenten van opposant.

13. Op 18 december 2009 heeft verweerder gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 21 december 2009.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen en stukken 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 identiteit of 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 geeft aan zich nog slechts te baseren op Benelux inschrijving 761608.

18. Volgens opposant bestaat er een hoge mate van gelijkenis tussen merk en teken. Visueel gezien hebben beide een frivol lettertype. Het bestreden teken bevat de letters J en S en een

onderschrift met de woorden "De Slegte" welke volgens opposant duidelijk ondergeschikt is aan de dominant aanwezige letters J en S. Het ingeroepen recht bevat de letters J, S en B, waarvan de J en de S het meest zichtbaar zijn, aldus opposant. Hierdoor zijn merk en teken ook auditief in grote mate overeenstemmend, aangezien als eerste de J en de S uitgesproken zullen worden en niet het hele woord JS De Slegte. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde.

19. Opposant is van mening dat de (antiquarische) boeken en tijdschriften van verweerder en de horloges en juwelen van opposant soortgelijk zijn, nu deze allemaal in bijvoorbeeld warenhuizen verkocht worden. De distributiekkanalen zijn hiermee dezelfde. Voor de diensten in klasse 36 is opposant van mening dat, gezien het feit dat er sprake is van bescherming voor de algemene dienstenomschrijving er bescherming is voor alle diensten die gerangschikt kunnen worden in klasse 36 en dat de diensten van verweerder hier derhalve onder vallen.

20. Bovendien is er volgens opposant sprake van een dusdanig grote mate van overeenstemming tussen merk en teken dat in zoverre de waren en diensten niet overeenkomen er nog steeds een gevaar voor verwarring tussen merk en teken bestaat. Opposant verzoekt dan ook om niet tot inschrijving van het bestreden teken over te gaan.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder is van mening dat er geen enkele overeenstemming bestaat tussen de waren in klasse 14 en de waren in klasse 16. Het feit dat al deze producten in een warenhuis verkocht zouden worden doet hier niet aan af, aangezien er nu eenmaal heel veel verschillende waren onder heel veel verschillende merken in een warenhuis worden verkocht. Ook de diensten in klasse 35 zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant, aldus verweerder. Het feit dat er sprake is van bescherming voor de algemene dienstenomschrijving bij het ingeroepen recht, brengt volgens verweerder niet automatisch met zich mee dat er bescherming is voor alle diensten die in deze klasse zouden kunnen vallen. Taxeren en financiële zaken zijn niet soortgelijk, taxeren kan ook betrekking hebben op het bepalen van de leeftijd of de echtheid van de boeken. Ook al zou het taxeren betrekking hebben op het bepalen van de waarde dan wel de prijs van de waren, dan nog is er geen soortgelijkheid met de financiële zaken, aangezien die heel specifiek betrekking hebben op geld en op bancaire zaken.

22. Volgens verweerder is de enige overeenkomst tussen merk en teken het feit dat ze bestaan uit sierlijk over elkaar geplaatste letters, maar daar houden de overeenkomsten ook mee op. De totaalindruk is nauwelijks overeenstemmend. Verweerder is van mening dat het in aanmerking komend publiek aan het bestreden teken zal refereren door gebruik te maken van de woorden "De Slegte", merk en teken zijn auditief dan ook niet overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is volgens verweerder niet aan de orde.

23. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek zal volgens verweerder verhoogd zijn.

24. Gelet op de zeer beperkte overeenstemming tussen de waren en diensten en het verhoogde aandachtsniveau, zal er bij het in aanmerking komend publiek volgens verweerder geen gevaar voor verwarring bestaan. Verweerder verzoekt het Bureau om de oppositie te weigeren en opposant te veroordelen in alle kosten van de oppositie.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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."

27. 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 tekens

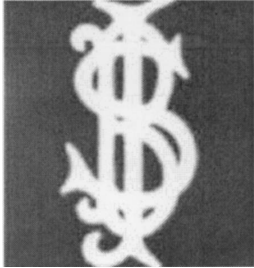

28. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort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

29. 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 (HvJEU, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald).

30. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, 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 gezien, 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een zwarte rechthoek met hierin een combinatie van sierlijke lijnen waarin men bij nadere bestudering letters zou kunnen ontwaren; een letter S, een letter J of I en eventueel een letter B of een dollarteken (\$). Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een monogram, waarin de letters J en S in het paars duidelijk leesbaar zijn. Om deze zwarte letters heen zijn gele figuren opgenomen, die eventueel als delen van letters, cijfers of leestekens opgevat zouden kunnen worden. Onder het geheel staat de woordcombinatie "De Slegte".

33. Aangezien het ingeroepen recht naar oordeel van het Bureau niet onmiddellijk als een lettercombinatie opgevat zal worden en het bestreden teken wel, is het Bureau van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht niet overeenstemmend zijn. Voor zover men er wel een lettercombinatie in zou herkennen, dan is het Bureau van oordeel dat de letters J en S niet direct in deze combinatie ontwaard zullen worden, bovendien betreft het korte tekens waardoor de verschillen eerder op zullen vallen.

Auditieve vergelijking

34. Gezien bovenstaande uiteenzetting bij de visuele vergelijking, is het twijfelachtig of het in aanmerking komend publiek het ingeroepen recht verbaal zal benoemen, aangezien hij dit in eerste instantie zal opvatten als een figuratief geheel en er slechts met enige moeite de letters J en S in zal ontdekken. Voorzover het merk wel verbaal wordt aangeduid, zal de consument dit doen door middel van de fonetische namen van deze letters in het alfabet (zie in die zin ook BBIE oppositienummer 2002575 van 28 oktober 2009). Omdat het, door de verstrengeling van de letters niet duidelijk is welke letter eerst staat, zijn er verschillende mogelijkheden om het ingeroepen recht verbaal weer te geven. Als men ervan uitgaat dat het in aanmerking komend publiek de letters J, S en B zou herkennen, zoals opposant stelt, dan bestaat er een geringe mate van auditieve overeenstemming, aangezien het bestreden teken ook nog de woorden "De Slegte" bevat.

35. Voorzover het ingeroepen recht voor auditieve weergave in aanmerking komt, stemt het in geringe mate overeen met het ingeroepen recht.

Begripsmatige vergelijking

36. Noch het merk noch het teken heeft een vaststaande betekenis, een begripsmatige vergelijking is dan ook niet mogelijk en het begripsmatige aspect zal verder geen rol meer spelen in deze beslissing.

Conclusie

37. Merk en teken zijn visueel niet overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Auditief kan het ingeroepen recht door een deel van het in aanmerking komend publiek aangeduid worden op een manier die te vergelijken is met het betwiste teken, zodat er op dit vlak sprake is van een geringe mate van overeenstemming. Deze (geringe mate van) auditieve overeenstemming wordt echter gecompenseerd door de verschilpunten, met name het overwegend figuratieve karakter van het ingeroepen recht, dat voornamelijk de aandacht zal trekken van het in aanmerking komend publiek, en waardoor een verbale interpretatie van het merk bemoeilijkt wordt. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking waren en diensten

38. De tekens stemmen naar oordeel van het Bureau in hun totaalindruk niet (voldoende) overeen om tot verwarring te kunnen leiden. Hierdoor is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en zal het Bureau niet overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Ook al zouden deze identiek zijn, dan nog zal er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

39. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; lingots de métaux précieux, médailles et médaillons (bijouterie), monnaies, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.	Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boeken, waaronder antiquarische en tweedehands boeken; landkaarten en topografische kaarten; tijdschriften; magazines; kalenders; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters;

	clichés.
	Klasse 35 Reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, zakelijke bemiddeling bij de exploitatie van een boekhandel; zakelijke assistentie en advisering bij de aan- en verkoop van (antiquarische) boeken, landkaarten, topografische kaarten, tijdschriften, drukwerken, magazines en kalenders; import en export van (antiquarische) boeken, landkaarten, topografische kaarten, tijdschriften, drukwerken, magazines en kalenders; administratieve verwerking van bestelorders in het kader van diensten van een postorderbedrijf; organisatie van veilingen; organisatie van evenementen en exposities voor publicitaire en commerciële doeleinden.
Cl 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; transactions bancaires, opérations financières, opérations monétaires, analyse financière, informations financières, consultation en matière financière, gérance de fortune, courtage, services de financement, services de crédit et de prêt, opérations de change, services de cartes de crédits, émission de chèques de voyage, locations de coffres-forts (finance) ou dépôt en coffres-forts.	Klasse 36 Taxaties van (antiquarische) boeken, landkaarten, topografische kaarten en andere drukwerken en geschriften.

B. Overige factoren

40. Voor wat betreft de kostenveroordeling waar verweerder om verzoekt (overweging 24), wijst het Bureau erop dat er in het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

41. Merk en teken zijn in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmend om tot verwarring te kunnen leiden. Het Bureau heeft om die reden de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet (voldoende) overeenstemmend zijn (zie in die zin: GEA, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2003636 wordt afgewezen.

43. Benelux spoedinschrijving 853096 blijft gehandhaafd voor alle waren en diensten.
44. 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 UR aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 oktober 2010

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier