



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2004383**

**van 23 februari 2011**

**Opposant:** **JACQUET, Société anonyme**  
Techniparc, 5 rue Pauling  
91240 Saint Michel Sur Orge  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick SA**  
Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe  
België



**Ingeroepen recht 1:** **(Europese inschrijving 5523428)**  
**Ingeroepen recht 2:** **JACQUET (Europese inschrijving 3596863)**

*tegen*

<b>Verweerder:</b>	<b>Mons Solis B.V.</b> Cornelis Trooststraat 17 HS 1072 JA Amsterdam Nederland	<b>Apud Rivum B.V.</b> Nieuwendijk 9 C 1012 LZ Amsterdam Nederland
--------------------	---	---

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

**Betwiste merk:** **JACKETZ (Benelux depot 1181364)**

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 11 mei 2009 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43 een Benelux depot verricht van het woordmerk JACKETZ. Dit depot is onder nummer 1181364 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 mei 2009.

2. Op 30 juli 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:



- Europese inschrijving 5523428 van het gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 22 november 2006 en ingeschreven op 18 oktober 2007 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43;
- Europese inschrijving 3596863 van het woordmerk JACQUET, ingediend op 30 december 2003 en ingeschreven op 9 januari 2006 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 4 augustus 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is op 5 oktober 2009 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 oktober 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 december 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 3 december 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 7 december 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 februari 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 27 januari 2010 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau op 1 februari 2010 aan de opposant doorgestuurd.

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 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**

14. De waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43 zijn grotendeels identiek en voor een deel soortgelijk, aldus opposant.

15. Visueel bestaat de overeenstemming volgens opposant uit de woordelementen JAQUET en JACKETZ, die elk bestaan uit 7 letters waarvan 5 identiek zijn en in dezelfde volgorde staan. De beeldelementen van Europese inschrijving 5523428 zullen volgens opposant opgevat worden als decoratieve elementen en niet zozeer als onderdelen van het merk. De enige letters die verschillen zijn de letters "K" versus "QU" in het midden en "Z" op het einde. Er bestaat volgens opposant een zekere visuele gelijkenis tussen de merken en het teken. De ingeroepen rechten komen auditief volledig terug in het bestreden teken. Het enige verschil is gelegen in de extra letter "Z" van het bestreden teken, maar dit verschil is volgens opposant niet opvallend, aangezien het een zachte klank aan het einde van het woord betreft. Er bestaat volgens opposant dan ook een sterke auditieve gelijkenis tussen de merken en het teken. Geen van de tekens heeft een betekenis volgens opposant en een begripsmatige vergelijking is daarom niet mogelijk.

16. De totaalindruk van de tekens stemt volgens opposant overeen en de waren en diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk. Bovendien hebben de ingeroepen rechten een onderscheidend vermogen van huis uit, zodat er volgens opposant een reëel verwarringsgevaar tussen de merken en het teken bestaat. Opposant verzoekt de oppositie te aanvaarden en het depot te weigeren.

### **B. Reactie van verweerder**

17. Verweerder is van mening dat er geen verwarringwekkende gelijkenis tussen de merken en het teken bestaat. Het ingeroepen recht JACQUET is een woord dat afkomstig is uit de Franse taal en wordt uitgesproken als "zjaakè". Het bestreden teken is een fantasiewoord dat de indruk wekt aan de Engelse taal ontleend te zijn en wordt uitgesproken als "dzjaekitz", aldus verweerder. Het aannemen van auditieve overeenstemming zal dan ook niet aannemelijk zijn volgens verweerder. Het gebruik van de letter Q in de Nederlandse taal is volgens verweerder een zeldzaamheid, dit geldt nog meer voor het teken van verweerder, dat eindigt op een letter "Z". Visuele overeenstemming zal door het

Nederlandstalige deel van het publiek dan ook niet aangenomen worden, terwijl het Franstalige deel van het publiek geen visuele overeenstemming zal aannemen, gezien de betekenis van het woord JACQUET in het Frans en de prominente en ongewone plaats van de letter "Z" aan het einde van het bestreden teken. Een begripsmatige overeenstemming is niet aan de orde, aldus verweerder.

18. Verweerder geeft in zijn reactie de afbeelding weer van het woord JACKETZ zoals het in de praktijk wordt gebruikt en concludeert dat het volstrekt niet aannemelijk is dat er kans op verwarring bestaat tussen beide beeldmerken. Ter informatie voegt verweerder nog toe dat "Jacket Potato" de gangbare aanduiding is voor aardappel in de schil en dat verweerder het teken JACKETZ gebruikt voor een concept waarbij onder meer gevulde aardappels als snack worden aangeboden.

19. De stelling van opposant dat de beeldelementen van het ingeroepen recht niet van belang zijn, is volgens verweerder onjuist, omdat voor de vraag of er sprake is van inbreuk het merk zoals geregistreerd dient te worden vergeleken met het teken zoals dat wordt gebruikt. De figuratieve elementen in zowel merk als teken zoals gebruikt zorgen ervoor dat er een nog groter verschil ontstaat dan er al bestaat tussen de respectieve woordmerken, aldus verweerder.

20. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. 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 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

**Vergelijking van de tekens**

24. 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).

25. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

26. Het bureau zal in eerste instantie Europese inschrijving 3596863 beoordelen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>JACQUET</b>	<b>JACKETZ</b>

*Visuele vergelijking*

27. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn zuivere woordmerken, beide bestaande uit zeven letters, waarvan de letters J-A-C-E-T identiek zijn en op dezelfde plaats staan. De letter Q in het midden van het ingeroepen recht en de letter Z op het einde van het bestreden teken zijn de enige verschillen.

28. De eerste drie letters van merk en teken zijn identiek en de consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het Bureau is dan ook van oordeel dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen.

29. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

*Auditieve vergelijking*

30. Het ingeroepen recht kan ofwel in het Frans worden uitgesproken als [ʁakɛ] ofwel in het Engels als [dækɛt]. Het ligt voor de hand dat Jacketz als Engels woord [dækɛts] uitgesproken zal worden. Wanneer de Franse en de Engelse uitspraak vergeleken worden, is er sprake van een geringe mate van overeenstemming; de beginklank wijkt weliswaar licht af, maar de middenklank is hetzelfde en het einde is licht anders. De toevoeging van de laatste letter op het einde heeft geen grote auditieve impact op de slotklank van het teken (zie in die zin ook BBIE, Clevers, oppositiebeslissing 2001809, 29 april 2010). In het geval het in aanmerking komend publiek zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken in het

Engels uitspreekt, zijn merk en teken vrijwel identiek. Slecht de letter Z aan het einde van het bestreden teken brengt een verschil in uitspraak teweeg en ook hier geldt dat dit geen grote auditieve impact heeft.

31. Op auditief vlak zijn de tekens ofwel in geringe mate overeenstemmend ofwel sterk overeenstemmend, afhankelijk van de taal waarin merk en teken uitgesproken worden.

*Begripsmatige vergelijking*

32. Een "jacquet" is een kledingstuk voor mannen (of een soort triktrakspeel). Jacketz heeft in deze schrijfwijze geen betekenis, maar het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het op zal vatten als een alternatieve schrijfwijze van jackets, wat "jassen" in het Engels betekent. Het ligt volgens het Bureau niet voor de hand dat dit opgevat zal worden als verwijzing naar een aardappel in een jasje zoals verweerder lijkt te betogen (zie overweging 18).

33. Op begripsmatig vlak stemmen merk en teken overeen.

*Conclusie*

34. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen, auditief zijn merk en teken in geringe mate overeenstemmend ofwel sterk overeenstemmend en begripsmatig stemmen merk en teken overeen.

***Vergelijking waren en diensten***

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

36. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

37. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; jams en geleien; eieren en melkproducten; eetbare oliën en vetten; conserven, pickles; uitgezonderd borrelhapjes en chips (aardappelschijfjes).	Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien; jams; compotes; eieren; melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
Klasse 30 Koffie, thee, cacao, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; bakkerswaren, meel voor voedingsdoeleinden en preparaten op basis van granen, meelgerechten; brood, luxebroodjes,	Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten; brood; banketbakkers- en suikerbakkerswaren; consumptie-ijs; honing;

koekjes, petitfours, pannenkoeken, peperkoek, wafels, gebak, vlaaien, bakpoeder; banketbakkerswaren, luxebroodjes, brioches, croissants; sandwiches, broodproducten, beschuiten; malerijproducten; consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, sausen (uitgezonderd slasausen); specerijen; ijs.	melassestroop; gist; rijsmiddelen; zout; mosterd; azijn; kruidensausen; specerijen; ijs.
Klasse 43 Diensten met betrekking tot restauratie (het verstrekken van voedsel); café-restaurants, cafetaria's, zelfbedieningsrestaurants; theesalons; snackbars; cateringdiensten.	Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

#### Klasse 29

38. De waren "*vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien; jams; eieren; melkproducten; eetbare oliën en vetten*" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

39. "*Bevroren vruchten en groenten*" zijn sterk soortgelijk, zo niet identiek aan geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten. Het is immers enkel de vorm waarin de vruchten en groenten houdbaar gemaakt worden die verschilt en niet het product zelf.

40. *Compote* is een vruchtenmoes, gemaakt met suiker en in water of wijn gekookte of gestoofde vruchten (Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14<sup>e</sup> druk) en derhalve sterk soortgelijk aan *jam*, dit is immers ook een geleiachtige, gebonden massa van met suiker gekookte vruchten (zie eveneens Van Dale).

41. *Melk* tot slot is sterk soortgelijk zo niet identiek aan de *melkproducten* in het ingeroepen recht, het is immers het basisingrediënt van de melkproducten.

#### Klasse 30

42. "*Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten; brood; banketbakkerswaren; consumptie-ijs; honing; melassestroop; gist; rijsmiddelen; zout; mosterd; azijn; specerijen en ijs*" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

43. De "*suikerbakkerswaren*" zijn sterk soortgelijk aan bijvoorbeeld de "*koekjes, petitfours en banketbakkerswaren*" van het ingeroepen recht. Het betreft immers allemaal lekkernijen die bij bijvoorbeeld een bakkerij verkrijgbaar zijn.

44. De "*kruidensausen*" zijn sterk soortgelijk zo niet identiek aan de sauzen van het ingeroepen recht.

#### Klasse 43

45. *Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)* is identiek aan de diensten in klasse 43 van opposant.

46. De dienst *tijdelijke huisvesting* is soortgelijk aan de *diensten met betrekking tot restauratie (het verstrekken van voedsel)* van opposant. Het is namelijk zeer gebruikelijk dat men in een hotel ook een maaltijd kan nuttigen of dat er roomservice besteld kan worden (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing 2001854 GOODFELLA's, 21 augustus 2008).

## A.2 Globale beoordeling

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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten waarvan het in aanmerking komend publiek zeer breed kan zijn, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal geacht mag worden.

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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen.

50. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit dan wel (sterke) soortgelijkheid van de bestreden waren en diensten, het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

## B. Overige factoren

51. Met het feitelijke gebruik van het bestreden teken zoals door verweerder in overwegingen 18 en 19 aangehaald kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en niet op basis van de tekens zoals gebruikt (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

52. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake 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 toegewezen (of afgewezen).

## C. Conclusie



53. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er derhalve sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

54. De oppositie wordt toegewezen.

55. Benelux depot 11181364 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 23 februari 2011

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard