

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004913

van 14 februari 2011

Opposant: **Josephine & Co. Holding B.V.**
Hoofdstraat 252
3972 LK Driebergen-Rijsenburg
Nederland

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

Ingeroepen recht 1: **JO.&CO**
SPORT (Benelux inschrijving 719494)

Ingeroepen recht 2: **JO.&CO**
SPORT (Internationale inschrijving 840657)

tegen



Verweerder: **Henry van de Bovenkamp**
Satijnzwam 17
3903 GH Veenendaal
Nederland

Betwiste merk: **Bo&co** (Benelux depot 1191840)

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

1. Op 11 november 2009 heeft verweerder een depot van het woordmerk Bo&co ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 en 28. Dit depot is onder nummer 1191840 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 december 2009.

2. Op 17 februari 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 719494 van het samengestelde merk  , ingediend op 29 november 2002 en ingeschreven op 27 januari 2003, voor waren in de klassen 3, 14, 18, 20 en 25;
- Internationale inschrijving 840657 van het samengestelde merk  , ingediend op 23 december 2004 en ingeschreven op 27 april 2006 voor waren in de klassen 3, 14, 18, 20 en 25.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in de klassen 18, 20 en 25 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 19 februari 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is op 20 april 2010 aangevangen. Het Bureau heeft op 22 april 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 22 juni 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 21 juni 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 juni 2010 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 augustus 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 20 augustus 2010 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van de opposant. Deze reactie is door het Bureau op 23 augustus 2010 aan opposant verzonden.

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. Volgens opposant genieten de waren een zekere mate van bekendheid, gezien de hoogwaardige kwaliteit van de waren. Er zijn momenteel meer dan 130 verkooppunten in de Benelux waar producten van JO. & CO sport-merken worden verkocht en vanaf 1 januari 2005 zijn er meer dan 230.000 producten onder de JO. & CO sport-merken in de Benelux verkocht. Jaarlijks wordt een aanzienlijk deel van het reclamebudget uitgegeven aan reclame in de Benelux, aldus opposant. Ter ondersteuning van deze stellingen voegt opposant meerdere bijlagen toe aan de argumenten. De producten onder de JO. & CO sport-merken vallen volgens opposant in een hoge prijscategorie en hebben een sportieve, doch luxueuze uitstraling.

15. Merk en teken zijn volgens opposant in zoverre identiek, dat ze beide bestaan uit twee éénlettergrepige woordbestanddelen, gescheiden door een ampersand. Het element "sport" in het ingeroepen recht bepaalt niet, of in veel mindere mate, de totaalindruk, aldus opposant. Hoewel het verschil in de letters "J" en "B" voor een niet volledig identiek woordbeeld zorgen, kan deze geringe afwijking volgens opposant niet afdoen aan de grote visuele mate van overeenstemming tussen merk en teken. Visueel en auditief stemmen merk en teken in grote mate overeen. Door het identieke einde "& CO" communiceren merk en teken dezelfde inhoud of taalkundige betekenis, namelijk dat het gaat om "compagnon" of "company", het "&"-teken legt de link met de bestanddelen "JO" en "BO". Bo&co zou volgens opposant dan ook opgevat kunnen worden als een nieuwe productlijn van de JO.&CO sport-merken. Begripsmatig zijn merk en teken overeenstemmen, aldus opposant.

16. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is gemiddeld volgens opposant. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder licht toe dat Bo&co zich primair richt op kinderen variërend in de leeftijd tussen 1 en 8 jaar. Bo&co is een groep getekende dierenvriendjes, met "Bo" het nijlpaard in de hoofdrol. Bo&co is uitgekozen als boegbeeld om te fungeren voor de campagne "Mobiliteit, Milieu en Veiligheid" van de Europese Unie. Visueel zijn er volgens verweerder duidelijke verschillen, zoals de eerste letter die verschilt, de toegevoegde punt in het ingeroepen recht, de toevoeging van het woord "sport" en het verschil in hoofd- en kleine letters. Het element "&CO" is van minder belang, nu dit een populaire

toevoeging is bij de registratie van merknamen. Auditief is er volgens verweerder slechts sprake van een zeer geringe auditieve gelijkenis, die onvoldoende is om verwarringsgevaar te creëren. Begripsmatig leidt de toevoeging van de punt achter "JO" ertoe dat dit element opgevat zal worden als een afkorting van "Josephine", nu "JO.&CO sport" onderdeel uitmaakt van "Josephine & Co Holding BV en als merknaam relatief bekend is. "Bo" daarentegen heeft geen punt en is derhalve geen afkorting, maar de volledige naam van het nijlpaard, de hoofdrolspeler van Bo&co. Het betreft twee korte woorden, waarbij een verschil in de eerste letter van het woord voldoende is om te concluderen dat er sprake is van een visueel verschil tussen merk en teken, aldus verweerder. Begripsmatig is er geen overeenstemming.

18. Volgens verweerder is er geen sprake van rechtstreekse concurrentie tussen de waren nu het ingeroepen recht een merk voor dameskleding is en het bestreden teken in de markt wordt gezet als een kindermerk, bovendien zullen de getekende dierenvriendjes een integraal onderdeel uitmaken van de waren.

19. De verschillende doelgroepen (kinderen versus volwassen vrouwen) zullen volgens verweerder zelden of nooit de mogelijkheid hebben om merk en teken daadwerkelijk rechtstreeks met elkaar te vergelijken.

20. Bovendien vindt verweerder het getuigen van willekeur en enige inconsequentie dat opposant geen oppositie heeft ingediend tegen een tweetal sterk gelijkende onlangs gedeponeerde merken.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten.

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 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.

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 (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

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

27. Beide ingeroepen rechten zijn identiek en zullen derhalve gezamenlijk behandeld worden.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

28. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord JO, gevolgd door een punt en de combinatie "& CO" allemaal weergegeven in simpele zwarte drukletters. Onder deze combinatie staat het woord "SPORT" in kleinere zwarte letters. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord Bo gevolgd door de combinatie "&co".

29. Het element "sport" in het ingeroepen recht zal naar oordeel van het Bureau opgevat worden als een beschrijvende toevoeging. Het communiceert door de wijze waarop het in het merk is opgenomen dat het een sportieve lijn van producten betreft. Het dominante element van het ingeroepen recht is naar oordeel van het Bureau het element JO.&CO.

30. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Zowel in het dominante element van het ingeroepen recht als in het bestreden teken zal de consument naar oordeel van het Bureau de splitsing in het element "JO", respectievelijk "BO" aan de ene kant en de combinatie "&co" aan de andere kant maken.

31. Het tweede deel, “& co”, zal naar oordeel van het Bureau niet worden opgevat als zelfstandig merkelement. Het element “co” zal door het in aanmerking komend publiek namelijk opgevat worden als een verwijzing naar de term “company” of “compagnie” met als betekenis “en anderen”. De toevoeging “co” na de ampersand “&” is immers een zeer gebruikelijke schrijfwijze voor ondernemingen met meerdere (o.a. familiaal) verbonden vennoten (zie in die zin Hof van Beroep Brussel, B&Co, 2007/AR/2545, 17 november 2009). Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

32. Gezien het feit dat het tweede deel van het dominante element van het ingeroepen recht en het betreden teken beschrijvend is, vallen de verschillen in merk en teken meer op dan de overeenkomsten. Wanneer het immers twee korte woorden betreft, zoals in dit geval, is een verschil in de eerste letter van het woord voldoende om te concluderen dat er sprake is van een visueel verschil tussen beide (GEA, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007). Bovendien moet in de beoordeling van de totaalindruk van het ingeroepen recht ook het licht afwijkende lettertype, de toevoeging van de punt en het onderschrift “sport” meegewogen worden.

33. Begripsmatig hebben zowel merk als teken in hun totaliteit geen betekenis, het betreft fantasiewoorden.

Conclusie

34. Merk en teken hebben een louter beschrijvend bestanddeel gemeenschappelijk. Voor het overige zijn zij zowel visueel als auditief verschillend. Een begripsmatige vergelijking speelt geen rol, aangezien het in beide gevallen fantasiebenamingen betreft. Het Bureau is van oordeel dat de punten van verschil ruimschoots het enkele punt van overeenstemming compenseren en dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren

35. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions.	
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt	

voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	
Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; paraplu's en parasols.	Klasse 18 Tassen.
Klasse 20 Meubelen.	Klasse 20 Meubelen, waaronder stoelen en tafels.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.	Klasse 25 Kleding.

B. Overige factoren

37. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van het ingeroepen recht zal niet worden toegekomen. Het is inderdaad zo dat voor bekende merken geldt dat er sprake is van een verruimde beschermingsomvang, maar het Bureau wijst er op dat dit geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium. De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEU, Marca mode, C-425/98, 22 juni 2000). Ook al zouden merk en teken met elkaar in verband gebracht worden, dan nog zal de consument hen weten te onderscheiden en zal hij niet zomaar aannemen dat beide een gemeenschappelijke herkomst hebben, louter omdat zij het beschrijvende element “&co” gemeen hebben (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing 2001007, redXchoice van 31 juli 2009).

38. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens, zie punten 17, 18 en 19 van verweerder inzake de doelgroep en het gebruik van de getekende dieren vriendjes, kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registregegevens en de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferronix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

39. Merk en teken stemmen niet, of in elk geval niet voldoende overeen om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2004913 wordt afgewezen.

41. Het depot met nummer 1191840 wordt ingeschreven.

42. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 14 februari 2011

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard