

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006250

van 29 november 2012

- Opposant:** **Jouw Club B.V.**
Badhuiswal 9
8011 VZ Zwolle
Nederland
- Gemachtigde:** **mr. M. Russchen**
Bloemendaalstraat 7
8011 PJ Zwolle
Nederland
- Ingeroepen recht :** **Benelux inschrijving 733471**

JOUW
- Verweerder:** **A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V.**
Nijborg 17
3927 DA Renswoude
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1216862**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

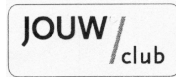
1. Op 4 januari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36 en 41. Het depot is onder nummer 1216862 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 februari 2011.

2. Op 14 april 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 733471 van het woordmerk JOUW, ingediend op 21 februari 2003 en ingeschreven op 1 november 2003 voor waren en diensten in de klassen 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41 en 42.
- Benelux inschrijving 721573 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, ingediend op 20 februari 2002 en ingeschreven op 3 maart 2003 voor waren en diensten in de klassen 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41 en 42.

3. Het tweede ingeroepen recht werd door opposant niet tijdig vernieuwd, de délai de grâce is inmiddels eveneens verstreken waardoor het merk is komen te vervallen.

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het eerste ingeroepen recht.

5. De oppositie was oorspronkelijk ingesteld tegen alle diensten in klasse 41 en tegen een deel van de diensten in de klassen 35 en 36 van het betwiste depot en gebaseerd op alle diensten in de klassen 35, 36 en 41 van het ingeroepen recht. In zijn argumenten beperkt opposant de diensten waartegen de oppositie is gericht tot een deel van de diensten in klasse 35 (zie punt 16) en de diensten waarop de oppositie is gebaseerd tot de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 20 april 2011.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 21 juni 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 juni 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 23 augustus 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 23 augustus 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 augustus 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 oktober 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 21 oktober 2011 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 26 oktober 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 26 december 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

12. Op 27 december 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 26 december 2011 Tweede Kerstdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. Het Bureau heeft de bewijzen van gebruik op 29 december 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 29 februari 2012 om daarop te reageren.

13. Op 14 februari 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 februari 2012.

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. Opposant beperkt zijn oppositie allereerst voor wat betreft de diensten waartegen ze is gericht tot een deel van de diensten van het betwiste depot in klasse 35 en voor wat betreft de diensten waarop ze is gebaseerd tot de diensten in klasse 35 van de ingeroepen rechten.

18. Met betrekking tot de visuele vergelijking meent opposant dat het element JOUW in zowel het tweede ingeroepen recht als in het betwiste teken domineert. In het ingeroepen recht wordt het element gevolgd door de beschrijvende aanduiding "club"; in het betwiste teken is de dominerende positie het gevolg van de wijze waarop het teken is vormgegeven. De tekens stemmen volgens opposant dan ook overeen.

19. Het dominante element van het betwiste teken, het element JOUW, is fonetisch identiek aan het dominante element JOUW van de ingeroepen rechten. Opposant stelt dat de tekens op fonetisch vlak overeenstemmen.

20. Volgens opposant verwijst het dominerend element van de tekens, het element JOUW, naar de groep of de persoon die de dienst afneemt. Begripsmatig bestaat er tussen de tekens volgens opposant dan ook een hoge mate van overeenstemming.

21. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten meent opposant dat deze identiek dan wel soortgelijk zijn.

22. Het in aanmerking komend publiek is volgens opposant het algemene publiek dat bestaat uit personen die de diensten onder klasse 35 willen afnemen.

23. Opposant concludeert dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken. Hij verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

24. Verweerder meent dat de visuele overeenstemming tussen de tekens zeer klein te noemen is, als gevolg van de verschillende wijzen van gebruik. De kleuren van de tekens zijn verschillend, in het betwiste teken komt het bekende merk Kruidvat voor, op de achtergrond van het betwiste teken bevinden zich verschillende stippen die van linksboven naar het midden vager worden en er komen in het betwiste teken andere woorden voor dan in de ingeroepen rechten; in dit kader merkt verweerder ook op, dat op de woorden JOUW KAART enige nadruk wordt gelegd omdat deze woorden in het wit zijn afgebeeld.

25. Een auditieve overeenstemming is volgens verweerder ver te zoeken, nu enkel het woord JOUW overeenstemt.

26. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens volgens verweerder overeen in hun gemeenschappelijk gebruik van het bezittelijk voornaamwoord JOUW. Echter, in de Benelux zijn meer dan 60 registraties te vinden met daarin het losstaande (bezittelijk voornaam)woord JOUW, zo stelt verweerder. Tussen geen van deze merken is volgens verweerder een dusdanig conflict ontstaan dat schrapping in het register noodzakelijk maakte. Verweerder stelt zich dan ook de vraag welke beschermingsomvang het woordmerk JOUW bezit, en vervolgt dat deze omvang naar zijn mening zeer gering is. In dit kader besluit verweerder dat de tekens wel sterk op elkaar moeten lijken en worden gebruikt voor identieke diensten. Van een dergelijke overeenstemming tussen de tekens is volgens verweerder zeker geen sprake.

27. Tenslotte verzoekt verweerder opposant om bewijzen van gebruik te overleggen.

28. Verweerder besluit dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens, verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel te verwerpen, het betwiste depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

29. In zijn reactie op de bewijzen van gebruik komt verweerder tot de conclusie dat er slechts in zeer geringe mate gebruik is aangetoond voor de volgende diensten in klasse 35: diensten van een reclamebureau waaronder reclame en reclame- en marketingadviezen, ontwikkelen, uitvoeren en

uitwerken van communicatiestrategieën en reclameconcepten, promotionele, reclame- en publiciteitscampagnes; public relations; advertentiebemiddeling. Verweerder concludeert dat de diensten reclame, public relations en direct mailing mogelijk soortgelijk kunnen worden geacht aan de diensten waarvoor het gebruik werd aangetoond. De overige diensten in klasse 35 en de diensten in de klassen 36 en 41 zijn volgens verweerder niet soortgelijk.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

30. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

31. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 15 februari 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 15 februari 2006 tot 15 februari 2011.

33. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

34. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

- a. Kopieën van briefpapier met hierop de naam JOUW, gedateerd op 19 oktober 2011;
- b. Kopieën van (voorbeelden van) visitekaartjes met vermelding van de naam JOUW, ongedateerd;
- c. uitdraai van de website JOUW.NL van 19 december 2011, waarop wordt gesproken over "JOUW: ambitieuze reclamemakers in Midden Nederland";
- d. publicaties in de pers en reclamemateriaal van JOUW, deels gedateerd, deels ongedateerd; hierin wordt melding gemaakt van "JOUW, bureau voor strategie, concept en creatie";
- e. e-mail correspondentie waarin gesproken wordt over projectplannen met betrekking tot logos en huisstijl, gedateerd tussen april 2004 en maart 2007;
- f. offertes voor nieuwe opdrachten en e-mail correspondentie over lopende opdrachten, waaruit blijkt dat opposant zich richt op het bedenken van een imago voor bedrijven, op de wijze waarop bedrijven zich richting hun (potentiële klanten) presenteren, door middel van logo, huisstijl en website; de stukken zijn gedateerd tussen 22 april 2004 en 15 december 2011;
- g. 2 facturen van 28 februari 2010 en 1 factuur van 29 juli 2010, waarin verwezen wordt naar de ontwikkeling van advertenties, logo en huisstijl.

35. Het Bureau merkt in de eerste plaats op dat het gebruik voor de volgende diensten in klasse 35 in confesso is (zie punt 28): *diensten van een reclamebureau waaronder reclame en reclame- en marketingadviezen, ontwikkelen, uitvoeren en uitwerken van communicatiestrategieën en reclameconcepten, promotionele, reclame- en publiciteitscampagnes; public relations; advertentiebemiddeling*. Bovendien stelt het Bureau vast dat de overgelegde bewijzen van gebruik enkel betrekking hebben op dit deel van de diensten. Zonder de gebruiksbewijzen verder inhoudelijk te beoordelen, volgt hieruit reeds dat voor de overige diensten geen bewijs van gebruik is geleverd. Om proceseconomische redenen zal het Bureau daarom enkel deze diensten vergelijken met die van het betwiste teken.

A.2. Verwarringsgevaar

36. 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.

37. 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."

38. 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 waren en diensten

39. 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).

40. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen waarvoor het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

41. De te vergelijken diensten zijn dan de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Diensten van een reclamebureau waaronder reclame en reclame- en marketingadviezen, ontwikkelen, uitvoeren en uitwerken van communicatiestrategieën en reclameconcepten, promotionele, reclame- en publiciteitscampagnes; public relations; advertentiebemiddeling.	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; public relations; direct mailing; marktwerking, -onderzoek en -analyse.

42. De dienst *reclame* in het betwiste depot is identiek aan de *diensten van een reclamebureau waaronder reclame en reclame- en marketingadviezen* van het ingeroepen recht.

43. De door het bestreden depot aangeduide dienst *public relations* komt expressis verbis voor in klasse 35 van het ingeroepen recht en is derhalve identiek.

44. De dienst *direct mailing* van verweerder is identiek dan wel soortgelijk aan de diensten *promotionele, reclame- en publiciteitscampagnes* van opposant, aangezien opposant voor het uitvoeren van deze diensten gebruik kan maken van het middel *direct mailing*, dat immers een vorm van adverteren is waarbij de reclameboodschap via de post direct naar de persoon die men wenst te bereiken wordt gestuurd.¹ De dienst *direct mailing* valt hiermee onder de ruimere noemer *promotionele, reclame- en publiciteitscampagnes* van het ingeroepen recht.

45. Verweerder lijkt de soortgelijkheid van voornoemde diensten (genoemd in de punten 41, 42 en 43) te onderkennen (zie punt 28).

46. Voordat een reclamebureau tot een reclame- en marketingadvies komt, zal er marktwerking en een marktonderzoek en -analyse aan voorafgaan. Dit maakt de diensten *marktwerking, -onderzoek en -analyse* van verweerder soortgelijk aan de diensten van opposant. Aangezien het zonder marktwerking, -onderzoek en -analyse moeilijk is een juist reclameadvies uit te brengen, zijn deze diensten ook complementair. In dit kader dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak, waren of diensten complementair zijn, wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

47. De dienst *beheer van commerciële zaken*, tenslotte, is niet soortgelijk aan enige dienst in klasse 35 van opposant. Deze dienst betreft immers het administreren en besturen van bepaalde zaken, terwijl de diensten van opposant betrekking hebben op het in de markt zetten van het imago van een bedrijf. Deze activiteiten hebben daarmee een ander doel dan de activiteiten van verweerder. De diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend en zullen door een ander type ondernemingen worden aangeboden.

¹ <http://www.woorden-boek.nl/woord/direct-mail>

Conclusie

48. De diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.


Vergelijking van de tekens

49. 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).

50. 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.

51. 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

52. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
JOUW	

Visuele vergelijking

53. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van vier letters, JOUW. Het bestreden teken is een gecombineerd woord/beeldmerk, bestaande uit een rode rechthoek waarin op de achtergrond linksboven een degradé van een aantal stippen in een lichtere rode kleur voorkomt. Op de rechthoek is een aantal woorden geplaatst: in grote sierlijke letters, over de gehele breedte en lengte van de rechthoek, staat het woord JOUW in witte letters. In kleinere letters wordt hieronder vermeld: extravoordeelkaart.nl, waarbij de aanduidingen "extravoordeel" en ".nl" zwart zijn, en het woord "kaart" in het wit is geschreven. Rechtsboven in de hoek bevindt zich het woord "kruidvat", in

kleine witte letters en voorafgegaan door een stip met een aantal kleine stippen in de vorm van een naar links wijzende pijl, het geheel omrand door een lichte streep in de vorm van een rechthoek met afgeronde hoeken. Tenslotte zijn aan de linkerkant van de rechthoek een tweetal "strepen" zichtbaar, lijkend op een tekst.

54. Het ingeroepen recht JOUW wordt geheel hernomen in het bestreden teken. Dit element behoudt in het betwiste teken, ondanks de aanwezigheid van verschillende andere elementen, een zelfstandige onderscheidende plaats. Door de opmaak van het teken als geheel is het immers het woord JOUW dat er voor de consument uitspringt: het woord is groot geschreven en vult het beeld volledig. Door het gebruik van de witte letters op een rode achtergrond, is het woord JOUW extra goed zichtbaar en springt het visueel in het oog. Door deze opmaak laat het woord JOUW zich bovendien als een afzonderlijk woord lezen. Het element JOUW is dan ook het dominerende element van het betwiste teken.

55. Van belang hierbij is bovendien dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005).

56. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

57. Het ingeroepen recht bestaat uitsluitend uit het woord JOUW. Dit element wordt, zoals gezegd, identiek hernomen in het bestreden teken en neemt hierin een dominante positie in. Weliswaar bevat het betwiste teken nog andere woardelementen; deze zijn in het geheel echter minder prominent aanwezig. Voor de auditieve vergelijking moet dan ook (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woordelement, dat in casu bijzonder in het oog springt (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009 en Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

58. Het dominerende element van het betwiste teken is identiek aan het ingeroepen recht.

59. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

60. Het ingeroepen recht is een bezittelijk voornaamwoord (2^o persoon enkelvoud) en een benadrukte vorm van "je"; het is een informele, vertrouwelijke vorm gebruikt met betrekking tot een persoon die gelijkwaardig is aan de spreker en tot een kind².

61. Het dominerende element van het betwiste teken is identiek aan het ingeroepen recht, en heeft dezelfde begripsmatige inhoud.

62. De tekens zijn op begripsmatig vlak identiek.

Conclusie

63. De tekens zijn op visueel vlak sterk overeenstemmend en op auditief vlak overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn zij identiek.

A.3. Globale beoordeling

64. 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.

65. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

66. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

67. 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). Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang. Verweerder vindt het onderscheidend vermogen zwak (zie punt 25). Hierbij dient opgemerkt te worden dat zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

68. Merk en teken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend en begripsmatig identiek. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht en waarvan het gebruik in confesso is, zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Gelet op dit alles, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

69. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er vele registraties bestaan in de Benelux met hierin het losstaande (bezittelijk voornaam)woord JOUW, waardoor verweerder zich de vraag stelt

² Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal van Van Dale, 14^e editie

wat de beschermingsomvang van dit element is (zie punt 25), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 en LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt coëxisterende inschrijvingen identiek zijn.

70. 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 opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

71. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

72. De oppositie met nummer 2006250 wordt gedeeltelijk toegewezen.

73. Benelux depot 1216862 wordt niet ingeschreven voor de identieke of soortgelijke diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 35 : reclame; public relations; direct mailing; marktwerking, -onderzoek en –analyse.

74. Benelux depot 1216862 wordt wel ingeschreven voor de niet-soortgelijke diensten en de diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 9: alle waren

Klasse 16: alle waren

Klasse 35: beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bemiddeling in commerciële zaken in het kader van detailhandel; zakelijke bemiddeling bij in- en verkoop van cadeau- en drogisterijartikelen; verkooppromotie inzake cadeau- en drogisterijartikelen; demonstratie van cadeau- en drogisterijartikelen voor commerciële en publicitaire doeleinden; het bijeenbrengen (voor derden) van cadeau- en drogisterijartikelen (uitgezonderd transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; administratieve diensten verband houdende met identificatie- en voordeelkaarten; bedrijfseconomische en -organisatorische advisering; administratieve diensten verband houdende met loyaliteitsprogramma's.

Klasse 36: alle diensten

Klasse 41: alle diensten

75. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 29 november 2012

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard