



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006353**

**van 8 mei 2012**

**Opposant: JafoCom, besloten vennootschap**

Linnaeuslaan 74  
1431 JW Aalsmeer  
Nederland

**Gemachtigde: St. Center Tone Consultancy International Trademark Protection**

Postbus 12063  
3004 GB Rotterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 845076**



*tegen*

**Verweerder: Novak Ivanovic;  
Yousef Ahmed; Ibrahim Ahmed,**

Schaepmanlaan 23  
2641 WK Pijnacker  
Bas Paauwestraat 50  
3077 MP Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde: Intellectueel Eigendom Advocaten**

Willemsparkweg 34  
1071 HG Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk: Benelux spoedinschrijving 896314**



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

1. Op 22 februari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk , ingediend voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 38. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 896314 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 maart 2011.

2. Op 23 mei 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 845076 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 14 mei 2008 en ingeschreven op 5 september 2008 voor diensten in klasse 38.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het 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 30 mei 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 juli 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 13 oktober 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 18 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 28 november 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 30 november 2011.

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 opposant**

14. Opposant licht toe dat onder merk en teken dezelfde activiteiten worden uitgevoerd, namelijk de verkoop van belkaarten waarmee gedetineerden vanuit penitentiaire inrichtingen kunnen bellen. Daarnaast is iedere gedetineerde ook bereikbaar door middel van een voicemail met een eigen telefoonnummer. Volgens opposant is er in de praktijk sprake van verwarring, cliënten zijn in de veronderstelling een kaart te hebben gekocht van Jailphone, maar hebben een kaart gekocht van Jailcard.

15. Bij een visuele vergelijking valt bij het ingeroepen recht volgens opposant onmiddellijk op dat er gebeld kan worden uit de gevangenis, gezien het woord JAILPHONE, maar ook gezien de afbeelding van de ketting met gevangenskogel en de in de kogel geplaatste telefoonhoorn. Hetzelfde geldt voor het bestreden teken, ook hier valt het woord JAILCARD direct op en daarnaast is opposant van mening dat de telefoonhoorn eveneens zeer opvallend aanwezig is. Ook auditief zijn merk en teken overeenstemmend volgens opposant, aangezien zij het eerste deel JAIL gemeen hebben.

16. Het merk JAILPHONE wordt gebruikt in de betekenis van bellen in de gevangenis, afgeleid van de Engelse woorden JAIL en PHONE en het concept betreft zoals reeds uitgelegd een telefoniedienst middels een belkaart voor gedetineerden, aldus opposant. Het bestreden teken wordt gebruikt in de betekenis van gevangenskaart, afgeleid van de Engelse woorden JAIL en CARD, het concept van verweerder betreft een telefoonkaart voor gebruik in penitentiaire inrichtingen. Begripsmatig zijn merk en teken dan ook identiek.

17. De waren en diensten van verweerder zijn volgens opposant complementair aan die van opposant. Zoals reeds uiteen gezet bedienen opposant en verweerder dezelfde markt met dezelfde producten, ze zijn concurrenten van elkaar.

18. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring, in de praktijk is zelfs al van verwarring gebleken. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder in de kosten te veroordelen.

**B. Argumenten verweerder**

19. Verweerder bevestigt dat het bestreden teken gebruikt wordt voor een speciaal voor gedetineerden ontwikkelde telefoonkaart.

20. De totaalindruk van merk en teken verschilt op visueel vlak volledig, er is dan ook geen sprake van visuele overeenstemming volgens verweerder. Op auditief vlak delen merk en teken weliswaar het beschrijvende element JAIL, maar dit element wordt gevolgd door de totaal niet overeenstemmende elementen "CARD" en "PHONE". Verweerder verwijst naar Nederlandse jurisprudentie waarin reeds uitgemaakt is dat het niet mogelijk is om met een beroep op een beeldmerk merkenrechtelijke bescherming te claimen op beschrijvende termen. Het feit dat merk en teken beide het woordelement JAIL bevatten, mag volgens verweerder dan ook niet worden meegenomen in de beoordeling van het verwarringsgevaar. Begripsmatig is er ook geen sprake van overeenstemming, nu het ingeroepen recht verwijst naar PHONE terwijl het bestreden teken verwijst naar CARD.

21. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten verwijst verweerder naar de website van opposant waarop staat weergegeven dat zij geen gebruik maken van een belkaart, verweerder biedt echter wel degelijk fysieke belkaarten aan, die te koop worden aangeboden in verschillende winkelketens. Dat verwarring zich in de praktijk zou hebben voorgedaan lijkt verweerder dan ook onwaarschijnlijk en blijkt ook nergens uit.

22. Er is volgens verweerder geen sprake van gevaar voor verwarring, aangezien de totaalindruk van merk en teken totaal verschillend is. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

**III. BESLISSING****A.1 Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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."

25. 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**

26. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	Klasse 9 Telecommunicatie- en telefonie-apparatuur; apparatuur voor het overbrengen, weergeven en verzenden van data, beeld en geluid; gecodeerde beltegoedkaarten; gecodeerde kredietkaarten.
	Klasse 35 Publiciteit; verkooppromotie; reclame; bemiddeling in commerciële zaken bij het verhandelen van de in klasse 9 genoemde waren.
Klasse 38 Telecommunicatie.	Klasse 38 Telecommunicatie; het verschaffen van toegang tot (mobiele) telecommunicatienetwerken; informatie inzake voornoemde diensten.

### **Vergelijking van de tekens**

27. 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, Sabal, C-251/95, 11 november 1997).

28. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabal en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

29. 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; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

30. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd).

31. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden "JAILPHONE" in een gestileerd lettertype, waarbij JAIL in het blauw is weergegeven en PHONE in het rood. Achter deze woorden is de afbeelding van een bal aan een ketting opgenomen, een zogenaamde gevangene bal, met in de bal da afbeelding van een witte telefoonhoorn. Het teken van verweerder bestaat uit woorden "JAILCARD" in goudkleurige letters. Boven deze woorden staat de afbeelding van een vuist in het zwart wit, die een goudkleurige telefoonhoorn vasthoudt.

32. De wordelementen van merk en teken zijn beschrijvend, nu zij zijn samengesteld uit de woorden JAIL en PHONE en JAIL en CARD en duidelijk aangeven dat er sprake is van respectievelijk een gevangenistelefoon en gevangenis(bel)kaart. Zowel opposant als verweerder beaamen ook dat de woorden een beschrijving vormen van het achterliggende concept, namelijk een telefoniedienst bestemd voor gedetineerden (zie overwegingen 16 en 20). Gezien de mate van beschrijvendheid van de wordelementen komt het meeste belang toe aan de beeldelementen.

33. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de wordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

34. 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).

#### **B. Overige factoren**

35. Voor wat betreft het argument van opposant dat er reeds sprake is geweest van verwarring (zie overweging 18) en de reactie hierop van verweerder dat dit nergens uit blijkt (zie overweging 21), merkt

het Bureau op dat in het kader van een oppositie op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE wordt onderzocht of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat opposant aantoont dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

36. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overwegingen 21) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

37. 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 afgewezen (of toegewezen).

### **C. Conclusie**

38. De tekens stemmen niet overeen. 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 in hun totaalindruk niet 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**

39. De oppositie met nummer 2006353 wordt afgewezen.

40. Benelux spoedinschrijving 896314 wordt ingeschreven.

41. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 8 mei 2012

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard