



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2007933**

**van 30 juni 2014**

- Opposant:** **Hans Dong Ze Soeng**  
Richard Heubergerhof 21  
3543 HZ Utrecht  
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 686328**  
  
JINSO  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Orchard Park B.V.**  
Kerkenbos 1017  
6546 BB Nijmegen  
Nederland
- Gemachtigde:** **Li & Van Wieringen**  
Zuiderpark 15  
9724 AG Groningen  
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 923761**  
  
Jiro

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

1. Op 18 juli 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Jiro voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 32 en 43. Hij heeft, 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 923761 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 augustus 2012.
2. Op 4 september 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 686328 van het woordmerk JINSO, ingediend op 26 september 2000 en ingeschreven voor diensten in klasse 43.
3. De opposant is daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
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 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 6 september 2012.
8. Op 7 november 2012 heeft Li & Van Wieringen zich als gemachtigde aan laten stellen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft dit aan partijen bevestigd op 8 november 2012.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 november 2012. Het Bureau heeft de mededeling van aanvang van de procedure op 8 november 2012 aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 januari 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
10. Op 7 januari 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 januari 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 maart 2013 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 1 maart 2013 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
12. Op 5 maart 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 5 mei 2013.

13. Op 3 mei 2013 heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn op 13 mei 2013 door het Bureau doorgestuurd naar verweerder, waarbij hem een termijn werd gegeven tot en met 13 juli 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 3 juli 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend. Het Bureau heeft deze reactie op 4 juli 2013 doorgezonden aan opposant.

15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. 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**

18. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken zijn volgens opposant zuivere woordmerken, respectievelijk bestaande uit vijf en vier letters, JINSO en JIRO. Beide hebben geen betekenis in relatie tot de waren en diensten en beschikken over een hoge mate van inherent onderscheidend vermogen. Dit is in geval van het ingeroepen recht volgens opposant bovendien nog toegenomen door gebruik sinds 2001. In visueel en auditief opzicht zijn merk en teken sterk overeenstemmend, aldus opposant.

19. De waren en diensten hebben volgens opposant dezelfde aard, bestemming en doel, aangezien de diensten genoemd in klasse 43 van het depot het aanbieden en serveren van de voedingsmiddelen behelzen. De diensten genoemd in klasse 43 van het merk zijn volgens hem identiek.

20. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

21. In reactie op het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen, dient opposant stukken in.

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

22. Volgens verweerder blijkt uit de stukken die opposant heeft overgelegd niet dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is als merk voor restauratieve diensten. Volgens hem blijkt er enkel gebruik uit van de naam JINSO als naam van de onderneming waarin een restaurantbedrijf wordt uitgeoefend en als naam van een salade. Het gaat volgens verweerder dus enkel om gebruik van een handelsnaam.

23. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf letters en het bestreden teken uit vier. Een lengteverschil van 25% is volgens verweerder significant en roept een andere totaalindruk op. Visueel en auditief zijn merk en teken verschillend volgens verweerder. Ook begripsmatig is er geen sprake van

overeenstemming. Jinso heeft geen betekenis en Jiro is daarentegen een Japanse jongensnaam die letterlijk 2<sup>e</sup> zoon betekent. Bovendien is Jiro de naam van een wereldberoemde sushi-kok. Verweerder legt producties over ter onderbouwing van deze stellingen.

24. Verweerder betwist dat het ingeroepen recht een hoge mate van inherent onderscheidend vermogen zou hebben en ook de toename hiervan door gebruik. Bovendien heeft opposant geen stukken ingediend die dit onderbouwen, aldus verweerder.

25. De diensten genoemd in klasse 43 bij merk en teken komen overeen, maar dit is volgens verweerder niet relevant nu de merktekens niet overeenstemmen. De waren genoemd in de klassen 29, 30 en 32 van het bestreden depot zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan de diensten van opposant.

26. Het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument die van Aziatisch eten houdt. De keuze voor een Aziatisch restaurant wordt volgens verweerder bewust en met aandacht gemaakt, waardoor er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

27. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

28. 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 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

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

30. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 7 augustus 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 7 augustus 2005 tot 7 augustus 2012.

31. 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.

#### **Algemeen**

32. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk,

dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEU, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

33. Het Gerecht van de Europese Unie heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, arrest Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004 en arrest Sonia-Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (zie GEU, arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

34. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (zie GEU, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Sonia-Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

35. Oposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

- Diverse visitekaartjes, enveloppes en briefpapier met het logo JinSo;
- Advertentie waarin Jinso loungebar & restaurant iedereen een sportief en succesvol voetbalseizoen 2011-2012 wenst;
- Lijst van genodigden discussieavond, 12 oktober 2009 waarop de naam van de organisatie Jinso voorkomt;
- Flyer met menu aanbieding van JinSo loungebar & restaurant behorend bij de film Sex and the City 2;
- Beschrijving van het jinso pavilion, realisatie 2008;
- Restaurant JINSO PAVILJOEN winnaar nationale staalprijs 2010;
- Folder "Arena boulevard in het nieuw" waarin restaurant Jinso wordt genoemd;
- Beoordeling in tijdschrift MISSET HORECA van 4 december 2009 van restaurant JinSo;
- Artikel over restaurant JinSo;
- Brief van leverancier van 19 oktober aan JinSo Loungebar & Restaurant;
- Brief van 18 mei 2009 gericht aan Jinso;
- Dinnercheque uitgereikt bij de Ladies Night van Pathé, in te leveren tot en met augustus 2012 o.a bij Jinso loungebar & restaurant;
- Oorkonde Chinese restaurant Top 100 Jinso Loungebar & Restaurant positie 81 2010;
- Mededeling inzake bestelling aan de bar;
- Uitnodiging heropening JinSo Loungebar & Restaurant;
- JinSo wijn- en menukaarten;
- Diverse facturen afkomstig van JinSo B.V. inzake genoten maaltijden conform bijgaande bon(nen) die overigens niet bijgevoegd zijn in de periode 2007, 2009, 2010, 2011 en 2012.

36. Uit de bewijzen van gebruik blijkt dat het ingeroepen recht gebruikt wordt voor de diensten waarvoor het bescherming geniet, namelijk restauratieve diensten (verstrekken van voedsel en dranken). Het Bureau is van oordeel dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik in de relevante periode aan te tonen. Het feit dat enkele stukken van buiten de relevante periode zouden zijn of niet gedateerd zijn, doet hier niet aan af. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

37. Het bewijs van gebruik toont voldoende aan dat opposant afzet van zijn diensten probeert te vinden en/of te behouden en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient.

## **A.2 Verwarringsgevaar**

38. 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.

39. 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."

40. 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***

41. 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).

42. 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.

43. 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 bezien, 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).

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>JINSO</b>	<b>JIRO</b>

#### *Visuele vergelijking*

45. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het merk van opposant bevat vijf letters, het teken van verweerder vier. De eerste twee letters van merk en teken zijn identiek, evenals de laatste letter. Het verschil wordt gevormd door de letters in het midden van merk en teken.

46. 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). Doordat het begin en het einde van merk en teken identiek zijn, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van een visuele overeenstemming. Het verschil in letters in het midden van merk en teken is naar oordeel van het Bureau onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

47. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

48. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het eerste en het laatste deel identiek zijn en nagenoeg identiek worden uitgesproken. Merk en teken bestaan beide uit twee lettergrepen. Evenals bij de visuele vergelijking het geval is, is het verschil dat ontstaat door de verschillende letters in het midden van merk en teken onvoldoende om de auditieve overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

49. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

50. Zowel JINSO als JIRO hebben geen betekenis, een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde. Dit is niet anders indien JIRO als jongensnaam zou worden opgevat, in dat geval wordt het immers ook opgevat als fantasiebenaming (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009).

#### *Conclusie*

51. De tekens stemmen visueel en auditief in hun totaalindruk in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

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

52. 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).

53. Bij vergelijking van de 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, rekening houdend met de bewijzen van gebruik, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde, bevroren, gedroogde en gerookte vruchten en groenten, geleien, jams, compote, eieren, melk en melkproducten, eetbare oliën en vetten.
	Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel en graan-, preparaten, brood, consumptie- ijs, honing, melassestroop, gist, rijsmiddelen, zout, mosterd, azijn, kruidensausen, specerijen; ijs.
	Kl 32 Bieren, minerale en gazeuse water en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Kl 43 Restauratieve diensten (verstrekken van voedsel en dranken).	Kl 43 Restaurant diensten.

#### *Klasse 29, 30 en 32*

55. Hoewel waren en diensten in beginsel naar hun aard verschillen, is het toch mogelijk dat er sprake is van soortgelijkheid tussen waren en diensten. Zo bestaat er in casu een nauwe band tussen de "restauratieve diensten (het verstrekken van voedsel en dranken)" in klasse 43 waarvoor het ingeroepen



recht bescherming geniet en de waren in de klassen 29, 30 en 32 van verweerder. Immers zijn deze dranken en voedingswaren een *conditio sine qua non* om de diensten van het ingeroepen recht te verstrekken en gebeurt het verstrekken van dranken in de regel ook samen met, voorafgaand aan en volgend op het verstrekken (c.q. nuttigen) van voedsel in bijvoorbeeld een restaurant of andere eetgelegenheid. In onderhavig geval is er dus sprake van complementariteit tussen de waren en deze dienst. De bestemming van de waren en de dienst is eveneens dezelfde, namelijk de menselijke consumptie. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk (zie in die zin ook BBIE, ALLEGRO, oppositiebeslissing 2004772, 12 november 2010).

#### *Klasse 43*

56. De diensten in klasse 43 van verweerder zijn identiek aan die van opposant. Dit is overigens ook in confesso tussen partijen (zie overweging 25).

#### Conclusie

57. De waren en diensten zijn deels soortgelijk en deels identiek.

### **A.3 Globale beoordeling**

58. 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.

59. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

60. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In tegenstelling tot wat verweerder betoogd, namelijk dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, omdat de keuze voor een Aziatisch restaurant bewust en met aandacht wordt gemaakt (zie overweging 26), betreft het naar oordeel van het Bureau waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek, die min of meer tot de courante uitgaven behoren zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

61. 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, beide reeds geciteerd).

62. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

63. 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, alle reeds geciteerd). Aangezien het ingeroepen recht geen kenmerk van de diensten beschrijft, is er sprake van een normaal onderscheidend vermogen. Voor wat betreft de hoge mate van inherent onderscheidend vermogen waar volgens opposant sprake van is (zie overweging 18), merkt het Bureau op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend moet zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Bovendien hoeft deze stelling van opposant niet nader onderzocht te worden, omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

64. Het Bureau is op grond van het bovenstaande, gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid van de waren en identiteit van de diensten van oordeel dat het publiek in onderhavig geval kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

#### **B. Conclusie**

65. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

66. De oppositie wordt toegewezen.

67. Benelux spoedinschrijving met nummer 923761 wordt doorgehaald.

68. 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 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 juni 2014

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Guy Abrams