



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008221

van 4 februari 2014

Opposant: **Procter & Gamble International Operations SA**
47, route de Saint Georges
1213 Petit-Lancy 1, Geneva
Zwitserland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuil B.V.**
Prinsenkade 4H
4811 VB Breda
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 6088264**

JEWEL

tegen

Verweerder: **Lückerath B.V.**
Rotterdamse Rijnweg 48
3043 BM Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Muller & Eilbracht B.V.**
Postbus 1080
2260 BB Leidschendam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1255896**

ZINZI JEWEL

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

1. Op 9 oktober 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ZINZI JEWEL voor waren in klasse 3. Het depot is onder nummer 1255896 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 oktober 2012.
2. Op 21 december 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 6088264 van het woordmerk JEWEL, ingediend op 10 juli 2007 en ingeschreven op 27 mei 2008 voor waren in klasse 3.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
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 januari 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 maart 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau") heeft op 6 maart 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 mei 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 3 mei 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 7 mei 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 juli 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 2 juli 2013 gereageerd. Deze reactie is op dezelfde dag door het Bureau aan de opposant gezonden.
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 en diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Volgens opposant zijn de waren deels identiek, deels soortgelijk.

15. Het ingeroepen recht, JEWEL, is volgens opposant onderscheidend voor de waren in klasse 3. Het feit dat het woord een betekenis heeft, namelijk juwelen, doet hier volgens hem niet aan af. Het ingeroepen recht is volledig hernomen in het bestreden teken en behoudt hierin een zelfstandige onderscheidende plaats. Gezien bovenstaande zijn merk en teken volgens opposant op auditief vlak overeenstemmend, op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak overeenstemmend.

16. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring, hij verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het bestreden teken niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder merkt op dat opposant zich bij het indienen van de argumenten heeft gebaseerd op artikel 2.1, lid 1 BVIE en dat daarom alleen al de oppositie op formele gronden dient te worden afgewezen, dan wel niet ontvankelijk moet worden verklaard.

18. Verweerder is naar eigen zeggen een zeer bekende Nederlandse onderneming die in de jaren 70 werd opgericht en toonaangevend is op de sieradenmarkt. Sinds 2003 verkoopt verweerder onder de naam ZINZI diverse collecties sieraden via de betere juwelierszaken. De naam ZINZI is als handelsnaam en merknaam in meerdere landen geregistreerd en er is aanzienlijk geïnvesteerd in de bekendheid van deze handels- en merknaam. Ter ondersteuning van deze stelling dient verweerder stukken in. Sinds 2009 is de naam ZINZI gebruikt en geregistreerd voor waren in klasse 3, aldus verweerder.

19. ZINZI heeft volgens verweerder gezien bovenstaande dan ook een zeer grote bekendheid en een hoog onderscheidend vermogen, waardoor het publiek de naam ZINZI JEWEL voor waren in klasse 3 onmiddellijk in verband zal brengen met ZINZI jewels voor sieraden volgens verweerder.

20. Een deel van de waren is identiek volgens verweerder en de overige waren, te weten "cosmetische zonnebrandproducten" en "cosmetische producten voor lichaamsverzorging", kunnen wellicht als soortgelijk worden beschouwd.

21. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord JEWEL, dat niet alleen "juweel" betekent, maar ook "iemand of iets die door schoonheid uitblinkt". Deze betekenis zal volgens verweerder bekend zijn bij het in aanmerking komend publiek. In relatie tot cosmetica wordt de term JEWEL volgens verweerder gebruikt om te verwijzen naar het beste/mooiste merk of product uit de verzameling. Hij dient voorbeelden in van hits van Internet waarin "juweel" of "jewel" in verband met parfum worden gebruikt, alsmede een overzicht van merken in de Benelux waarin het woord "jewel" in klasse 3 in de merknaam

wordt gebruikt. Verweerder is dan ook van mening dat JEWEL wel degelijk als beschrijvend, dan wel als hoogstens zeer zwak onderscheidend dient te worden beschouwd.

22. Nu JEWEL een beschrijvend woord is, zal het in aanmerking komend publiek dit niet als het onderscheidende en dominante bestanddeel zien. Bovendien hecht de consument in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken. De verschillen tussen merk en teken zijn volgens verweerder dan ook groter dan de overeenkomsten.

23. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is bij de waren in klasse 3 volgens verweerder hoger dan bij alledaagse producten, aangezien het geen dagelijkse producten betreft en de aankoop ervan gepaard gaat met een aandachtig selectieproces.

24. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

25. Verweerder merkt op dat opposant zich bij het indienen van de argumenten heeft gebaseerd op artikel 2.1, lid 1 BVIE en dat daarom alleen al de oppositie op formele gronden dient te worden afgewezen, dan wel niet ontvankelijk moet worden verklaard (zie overweging 17).

26. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub a UR, is het aan het Bureau om te beslissen of de oppositie ontvankelijk is overeenkomstig regel 1.18 UR. Vermelding van de rechtsgrond van de oppositie is geen ontvankelijkheidsvereiste. Opposant heeft op het oppositieformulier duidelijk aangegeven op welk ouder merk de oppositie was gebaseerd, en het Bureau heeft dit in de kennisgeving van ontvankelijkheid meegedeeld aan verweerder. Het Bureau is van oordeel dat uit de argumenten van opposant voldoende kenbaar is dat deze zich baseert op artikel 2.14, lid 1 sub a jo. artikel 2.3 sub b BVIE, in plaats van op artikel 2.1, lid 1 BVIE, zoals abusievelijk door opposant in de argumenten vermeld werd.

27. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk en zal het Bureau overgaan tot het nemen van een beslissing.

B.1 Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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

31. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

33. De te vergelijken waren zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|---|
| Klasse 3 Zepen, uitgezonderd zeep voor gebruik op voertuigen, luchtschepen en marineschepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen. | Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, waaronder begrepen gezichtsreinigingsmiddelen, crèmes, lotions en maskers; haarlotions; cosmetische zonnebrandproducten; tandreinigingsmiddelen; cosmetische producten voor lichaamsverzorging. |

34. "Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen; haarlotions en tandreinigingsmiddelen" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. Dit is ook *in confesso* tussen partijen (zie overweging 20). De "gezichtsreinigingsmiddelen, crèmes, lotions en maskers" zijn een species van het genus "cosmetische middelen" en zijn derhalve ook identiek. Hetzelfde geldt voor de waren "cosmetische zonnebrandproducten" en "cosmetische producten voor lichaamsverzorging".

Conclusie

35. De waren zijn identiek.

Vergelijking van de tekens

36. 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).

37. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

38. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--------------------------------|---------------------------------|
| JEWEL | ZINZI JEWEL |

40. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken. Volgens de rechtspraak is het mogelijk dat, wanneer een samengesteld teken bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu ZINZI) en een ander merk (in casu JEWEL), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken, zelfs wanneer het daarvan niet het dominerende bestanddeel vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde teken en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

Begripsmatige vergelijking

41. Merk en teken delen het element JEWEL, Engels voor juweel. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux over voldoende basiskennis van de Engelse taal beschikt om deze betekenis te kennen. Het element ZINZI in het bestreden teken is een fantasiebenaming en heeft bijgevolg geen betekenis.

42. Een consument die een woordteken waarneemt, zal dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Aangezien het in aanmerking komend publiek de betekenis van JEWEL zal kennen, zoals hierboven reeds uiteengezet, zal zijn aandacht evenzeer uitgaan naar dit element, dat begripsmatig identiek is aan het ingeroepen recht.

43. Bovendien wordt het ingeroepen recht integraal overgenomen in het betwiste teken, hierin kan reeds een aanwijzing worden gezien dat de tekens overeenstemmen (zie in die zin GEU, ECOBLUE, reeds geciteerd).

44. Merk en teken bevatten hetzelfde begrip en zijn derhalve in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Visuele en auditieve vergelijking

45. Beide tekens zijn zuivere woordmerken; het ingeroepen recht bestaat uit één woord en het bestreden teken uit twee woorden. Het ingeroepen recht komt, zoals hierboven reeds uiteen werd gezet, integraal voor in het betwiste teken. In beginsel zal de consument in het algemeen weliswaar meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar ook bij de visuele en auditieve vergelijking geldt dat het ingeroepen recht volledig is hernomen in het bestreden teken en hierin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.

46. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

47. Merk en teken zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

B.2 Globale beoordeling

48. 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.

49. 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 het voorliggende geval gaat het om waren die bestemd zijn voor het grote publiek en behoren tot de min of meer courante aankopen van dit publiek. Het gemiddelde aandachtsniveau van dit publiek mag naar oordeel van het Bureau derhalve normaal geacht worden.

50. 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).

51. Het ingeroepen recht, JEWEL, heeft weliswaar een betekenis, maar is desondanks niet volledig beschrijvend voor de waren in kwestie. Hoewel JEWEL een positief gevoel oproept, beschrijft het geen hoedanigheid van de betrokken waren en is het enkele woord ook niet op te vatten als een kwaliteitsaanduiding, in tegenstelling tot wat verweerder meent (zie overweging 21). Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau dan ook over een eventueel wat zwakker tot normaal onderscheidend vermogen.

52. Voor wat betreft de voorbeelden van verweerder van hits van Internet waarin "juweel" of "jewel" in verband met parfum wordt gebruikt, alsmede zijn overzicht van merken in de Benelux waarin het woord "jewel" in klasse 3 in de merknaam wordt gebruikt (zie overweging 21), 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 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

53. Bovendien moet het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arresten GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

54. 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).

55. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. De waren zijn identiek. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

C. Overige factoren

56. ZINZI heeft volgens verweerder een zeer grote bekendheid en een hoog onderscheidend vermogen, waardoor het publiek de naam ZINZI JEWEL voor waren in klasse 3 onmiddellijk in verband zal brengen met ZINZI jewels voor sieraden volgens verweerder (zie overwegingen 18 en 19). Los van het feit dat er enkel stukken met betrekking tot waren in klasse 3 werden ingediend, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009), aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk.

D. Conclusie

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

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2008221 wordt toegewezen.

59. Benelux depot 1255896 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 4 februari 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul