



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011825
van 7 maart 2018

Opposant: **KiK Textilien und Non-Food GmbH**
Siemensstrasse 21
59199 Bönen
Duitsland

Gemachtigde: **Marius Schneider**
Avenue Louise 250
1050 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Janina** (internationale inschrijving 813215)

tegen

Verweerder: **OBF Finance Limited**
Ingles Manor Castle Hill Avenue
CT20 2RD Folkestone
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33b
1401 CV Bussum
Nederland

Betwiste merk: **janine** (Benelux depot 1324764)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 januari 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk **janine** voor waren en diensten in de klassen 3, 25 en 35. Dit depot is onder nummer 1324764 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 februari 2016.
2. Op 1 april 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Internationale inschrijving 813215 van het woordmerk **Janina** met geldigheid in de Benelux, ingediend op 23 april 2003 en ingeschreven op 13 juni 2013 voor waren in de klassen 3, 14, 16, 18, 25 en 28.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 en tegen een deel van de diensten in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in de klassen 18 en 25 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 4 april 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 22 december 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat zijn onderneming reeds sinds 1994 bestaat en intussen meer dan 3.200 vestigingen heeft in Europa.
10. Opposant merkt op dat de wederzijdse waren in klasse 25 identiek zijn en dat de detailhandelsdiensten van het betwiste teken soortgelijk zijn aan deze waren.
11. Visueel en auditief zijn de tekens volgens opposant overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking acht hij niet aan de orde. Beide tekens zijn weliswaar persoonsnamen, maar opposant wijst erop dat dit in de rechtspraak niet wordt gezien als een conceptuele betekenis.
12. Opposant is zich ervan bewust dat het Bureau niet gebonden is door eerdere beslissingen, maar wenst toch een aantal voorbeelden te geven die volgens hem gelijkenissen vertonen met de voorliggende zaak.

13. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder erkent dat de classificatie van de waren en diensten voor een deel overeenstemt, maar meent dat er toch ook verschillen zijn aan te wijzen, waarbij zij opgemerkt dat hij abusievelijk uitgaat van alle diensten in klasse 35 van het betwiste depot.

15. Wat de visuele vergelijking betreft, merkt verweerder op dat het einde van de tekens verschillend is, een verschil dat hij van bijzonder belang acht aangezien de tekens relatief kort zijn. Daardoor zal de consument dit verschil gemakkelijk opmerken en onthouden.

16. Op auditief vlak wijst verweerder erop dat het ingeroepen recht uit drie lettergrepen bestaat en het betwiste teken uit twee. Gelet op het verschil in ritme kunnen de tekens niet worden verward, aldus verweerder.

17. Begripsmatig is het betwiste teken volgens verweerder een gebruikelijke voornaam in het Engels en het Nederlands. Het ingeroepen recht is daarentegen eerder gebruikelijk in het Pools, Fins en Zweeds, waardoor het door het Beneluxpubliek zal worden gezien als een unieke en ongewone naam, zodat de tekens op begripsmatig vlak niet overeenstemmen.

18. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie in haar geheel af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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 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.

20. 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."

21. 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

22. 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).

23. 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Janina	janine

Visuele vergelijking

25. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van zes letters.

26. In het algemeen zal de consument 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). In casu zijn de eerste vijf letters van de tekens identiek, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

27. Het enkele verschil van de laatste letter maakt de overeenstemmende visuele totaalindruk als gevolg van de vijf eerste identieke letters niet ongedaan.

28. Merk en teken zijn visueel in sterke mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

29. Mogelijk wordt het betwiste teken in twee lettergrepen uitgesproken, zoals verweerder suggereert, maar het is beslist niet ondenkbaar dat althans een deel van het in aanmerking komend publiek ook de laatste lettergreep zal uitspreken [ja-ni-nə]. In dit verband zij erop gewezen dat het verwarringsgevaar bij een deel van het publiek reeds volstaat (zie GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

30. Afgezien daarvan wordt ook de laatste lettergreep van het ingeroepen recht niet nadrukkelijk uitgesproken en houdt zij meer het midden tussen een heldere "a" en een doffe "e". Bovendien zijn alle klanken van de twee eerste lettergrepen van merk en teken identiek, waarmee de auditieve overeenstemming reeds

vaststaat. Immers, ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald).

31. Merk en teken zijn auditief in sterke mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

32. Partijen zijn het erover eens dat beide tekens staan voor een persoonsnaam. Volgens verweerder is de ene gebruikelijker dan de andere en daaruit leidt hij een begripsmatig verschil af (zie punt 17). Opposant wijst er daarentegen terecht op dat het feit dat een merk uit een eigennaam bestaat op zich nog niet wil zeggen dat het ook een vaststaande betekenis heeft (zie punt 11). In casu gaat het echter om twee (vrouwelijke) voornamen die vrij frequent voorkomen in de Benelux (zie <http://www.babybytes.nl/namen/meisjes/Janine> en <http://www.babybytes.nl/namen/meisjes/Janina>). Het Beneluxpubliek zal in beide namen dan ook gemakkelijk eenzelfde origine herkennen en de verschillende uitgang louter opvatten als een variant op dezelfde eigennaam.

33. Merk en teken zijn varianten van eenzelfde meisjesnaam en zijn derhalve begripsmatig sterk overeenstemmend.

Conclusie

34. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig in sterke mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

35. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

36. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

37. Zonder de waren waarop de oppositie is gebaseerd formeel te beperken, betreft opposant alleen de waren van het ingeroepen recht in klasse 25 bij de vergelijking. In casu is het Bureau van oordeel dat deze vergelijking kan volstaan. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Class 25 Clothing, footwear, headgear. <i>Klasse 25 Kleding, schoeisel, hoofddekseis.</i>	Class 25 Clothing; footwear; headgear; swimwear; sportswear; leisurewear. <i>Klasse 25 Kleding; schoeisel; hoofddekseis; badpakken; sportkleding; vrijetijdskleding.</i>
	Class 35 Retail services connected with the sale of clothing and clothing accessories; online retail store services in relation to clothing. <i>Klasse 35 Detailhandelsdiensten met betrekking tot de verkoop van kleding en kledingaccessoires; online detailwinkeldiensten met betrekking tot kleding.</i>
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de warenlijst van</i>	<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en</i>

<i>deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	<i>dienstenlijst van dit depot is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>
--	--

Klasse 25

38. De waren *kleding, schoeisel en hoofddeksels* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

39. De waren *badpakken, sportkleding en vrijetijdskleding* van het betwiste teken vallen alle onder de ruimere noemer *kleding* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze volgens vaste rechtspraak als identiek beschouwd (zie in die zin arrest GEU van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

Klasse 35

40. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

41. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

42. In casu heeft het betwiste depot betrekking op detailhandelsdiensten. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Zoals het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (HvJEU, C-418/02, 7 juli 2005) heeft geoordeeld, is het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten, waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut.

43. Bovendien wordt de verhouding tussen de door het oudere merk aangeduide waren en de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in dezelfde waren als die waarop het oudere merk betrekking heeft, eveneens gekenmerkt door de omstandigheid dat deze diensten uit het oogpunt van de relevante consument een belangrijke rol spelen wanneer hij de te koop aangeboden waren wenst aan te kopen. Doordat de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in waren die – zoals in casu – dezelfde zijn als die waarop het oudere merk betrekking heeft, nauw verbonden zijn met deze waren, wordt de verhouding tussen deze diensten en waren bijgevolg gekenmerkt door een complementariteit.

44. De *detailhandelsdiensten met betrekking tot de verkoop van kleding en online detailwinkeldiensten met betrekking tot kleding* van het betwiste teken zijn dan ook in zekere mate soortgelijk aan de waren *kleding* van het ingeroepen recht.

45. De diensten *detailhandelsdiensten met betrekking tot de verkoop van kledingaccessoires* van het betwiste teken zijn dermate nauw verbonden met deze diensten (en met de waren) dat deze eveneens in zekere mate soortgelijk zijn aan de waren *kleding, schoeisel en hoofddeksels* van het ingeroepen recht.

Conclusie

46. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek en deels (in zekere mate) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

47. 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.

48. 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 waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die behoren tot het reguliere bestedingspatroon van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

49. 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).

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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

51. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig in sterke mate overeenstemmend. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek en deels (in zekere mate) soortgelijk. Op die gronden, en rekening houdend met de onderlinge samenhang van alle betrokken factoren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2011825 wordt toegewezen.

54. Het Benelux depot met nummer 1324764 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 25: Alle waren.

Klasse 35: Detailhandelsdiensten met betrekking tot de verkoop van kleding en kledingaccessoires; online detailwinkeldiensten met betrekking tot kleding.

55. Het Benelux depot met nummer 1324764 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien de oppositie daar niet tegen was gericht:

Klasse 3: Alle waren.

Klasse 35: Verstrekking van informatie en advies aan consumenten betreffende de keuze van te kopen producten en artikelen; Reclame, met name promotie van goederen.

56. De verweerder is 1.030 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 7 maart 2018

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga