

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2013139**  
**van 1 oktober 2018**

**Opposant: Just Another Naamloze Vennootschap**

Waterlandlaan 96  
1441 MR Purmerend  
Nederland

**Gemachtigde: de Merkplaats B.V.**

Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1: Benelux inschrijving 770206**

JAN

**Ingeroepen recht 2: Benelux inschrijving 787734**



JAN<sup>©</sup>

**Ingeroepen recht 3: Benelux inschrijving 963885**



JAN<sup>©</sup>

tegen

**Verweerder:** **Eijsink Hengelo Werkmaatschappij B.V.**  
Platinastraat 25  
7554 NC Hengelo  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1346038**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 5 januari 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 20, 35, 37 en 42. Het depot is onder nummer 1346038 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 maart 2017.

2. Op 30 mei 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 770206 van het woordmerk JAN ingediend op 29 juli 2005 en ingeschreven op 2 augustus 2005 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42;
- Benelux inschrijving 787734 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 29 juli 2005 en ingeschreven op 6 januari 2006 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42;

- Benelux inschrijving 963885 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 1 oktober 2014 en ingeschreven op 29 december 2014 voor diensten in de klassen 35, 36 en 45.

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

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

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 2 juni 2017. 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 is afgerond op 11 december 2017.

## 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 stelt dat zowel de merken als het teken het identieke element JAN bevatten. Het beschrijvende en klein weergegeven element JOINT ACCELERATION NETWORK zal wel worden opgemerkt, maar wordt gezien als een louter beschrijvend element met een zwak onderscheidend vermogen en een ondergeschikte rol in de totaalindruk van het teken. Uit de vergelijking tussen de relevante elementen JAN en JAN volgt volgens opposant dat deze elementen visueel, auditief en begripsmatig identiek zijn. Hij concludeert dan ook dat de merken en het bestreden teken in hoge mate overeenstemmen.

10. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten is opposant van oordeel dat de waren en diensten van verweerder identiek of tenminste in hoge mate soortgelijk zijn aan de diensten van opposant.

11. Gelet op het voorgaande besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie gegrond te verklaren en het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

### B. Argumenten verweerder

12. Verweerder stelt dat er geen sprake is van visuele overeenstemming tussen de ingeroepen merken en het bestreden teken. Het eerste element in het betwiste teken, J<sup>^</sup>N, zal niet worden opgevat als JAN omdat het middenstuk zeer gestileerd weergegeven is in de vorm van een niet vaak gebruikt leesteken in het Nederlandse of Engels, het accent circonflexe, aldus verweerder. De afkorting JAN komt enkel verticaal voor in het tekstuele element Joint Acceleration Network van het bestreden teken. Enkel de letters JAN stemmen overeen maar deze letters worden niet op dezelfde wijze gebruikt in het bestreden teken als in de ingeroepen merken. Daarnaast wordt in twee van de ingeroepen rechten nog een © teken toegevoegd, alsook gebruik gemaakt van een oranje kleur. In één van de ingeroepen rechten wordt verder ook nog een oranje rechthoek weergegeven. Deze verschillende beeld- en tekstelementen in de merken en het bestreden teken creëren in deze vergelijking een dusdanig andere indruk dat er van visuele overeenstemming in totaliteit niet gesproken kan worden, stelt verweerder.

13. Wat betreft de auditieve vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat, indien de consument het eerste deel van het bestreden teken zou herkennen als JAN, er sprake is van enige overeenstemming met het wordelement JAN van de ingeroepen rechten. Echter in totaliteit gaat het om de vergelijking van een teken bestaande uit vier woorden en tien lettergrepen, JAN JOINT ACCELERATION NETWORK, met de ingeroepen merken die slechts uit één woord met één lettergreep bestaan, JAN.

14. Begripsmatig stemmen de tekens volgens verweerder niet overeen.

15. Verweerder besluit dat de verschillen tussen de tekens groter zijn dan de overeenkomsten.
16. Verweerder is verder van oordeel dat zijn waren en diensten niet soortgelijk zijn aan de diensten van opposant.
17. Met betrekking tot het relevante publiek stelt verweerder dat zowel hij als opposant waren en diensten aanbieden aan hetzelfde publiek, met name ondernemingen. Verweerder en opposant zijn beide ondernemingen die relaties opbouwen met hun klanten. De waren en diensten van verweerder zijn daarbij meer gericht op winkeliers en horeca. Het gaat wel om specifieke, belangrijke waren en diensten voor ondernemingen. Verweerder legt uit dat het aandachtsniveau van de afnemer van de diensten hoog is gezien de aard van de waren en diensten en de hieraan verbonden kosten. Nu de waren en diensten van de tekens heel verschillend zijn en binnen de afnemende onderneming onder andere afdelingen vallen, zal het relevante publiek niet denken dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.
18. Verweerder merkt nog op dat er meer dan 257 registraties te vinden zijn in de Benelux met daarin het losstaande woord JAN, waarvan 105 in de relevante ingeroepen klassen. Tussen geen van deze merken is blijkbaar een dusdanig conflict ontstaan dat schrapping in het register noodzakelijk is. Verweerder oppert dat nu het element JAN veel voorkomend is het onderscheidend vermogen en de beschermingsomvang van het merk geërodeerd lijkt.
19. Volgens verweerder is er dus geen sprake van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

20. 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
21. 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."
22. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni

1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

23. 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).

24. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten 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, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

25. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 6 Kluizen en brandkasten.
	KI 9 Kassa's, kasregisters en elektronische kassasystemen, al dan niet computergestuurd, onderdelen voor en randapparatuur voor de reproductie van gegevens bij voornoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder printers en barcodelezers; software ter ondersteuning van voornoemde waren.
	KI 20 Kantoormeubilair.
KI 35 Professionele consultatie op zakelijk gebied; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; diensten van accountants; boekhouding; opstellen van deskundigenrapporten op bedrijfseconomisch gebied. <i>(Benelux inschrijving 770206 en 787734)</i>	KI 35 Publiciteit, niet betrekking hebbende op consultancy met betrekking tot fiscale boekhouding en bedrijfsboekhouding, uitgevoerd door geregistreerde accountants; verkooppromotie; import en export, zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van de in klasse 6, 9 en 20 genoemde waren; diensten van detaillisten, te weten het bijeenbrengen van producten (uitgezonderd het transport daarvan), opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen.
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; diensten van accountants; professionele consultatie op zakelijk gebied; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; boekhouding; opstellen van deskundigenrapporten op bedrijfseconomisch gebied; promotionele activiteiten; marketing; marktwerking, -onderzoek en -analyse; bedrijfseconomische, -organisatorische, -	

<p>administratieve en - strategische advisering; zakelijke bemiddeling bij het met elkaar in contact brengen van ondernemers; het organiseren, door netwerkclubs of door business clubs, van activiteiten voor commerciële of publicitaire doeleinden, tevens met een sociaal karakter, en onder andere met als doel het bevorderen en stimuleren van nieuwe commerciële contacten; promotie van clubactiviteiten; promoten van producten en diensten van derden; sponsorwerving; ledenadministratie; het geven van handelsvoorlichting; opstellen van statistieken; marktwerking, onderzoek en -analyse; opiniepeiling; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder Internet. (Benelux inschrijving 963885)</p>	
	<p>KI 37 Installatie, onderhoud en reparatie van de in klasse 9 genoemde waren (met uitzondering van installatie, onderhoud en reparatie van software).</p>
<p>KI 36 Financiële diensten; financiële analyse; financiële inlichtingen; financiële raadgeving; financiële ramingen of begrotingen; financiële transacties; financiële zaken; financiële sponsoring; financieringen; fiscale expertise; fiscale taxatie; kredietverlening; diensten van fiscalisten; beheer van onroerend goed; bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed en hypotheek; vermogensbeheer; adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening. (Benelux inschrijving 770206 en 787734)</p> <p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financiële analyse; financiële inlichtingen; financiële raadgeving; financiële ramingen of begrotingen; financiële transacties; financiële zaken; financiële sponsoring; financieringen; fiscale expertise; fiscale taxatie; kredietverlening;</p>	

<p>diensten van fiscalisten en fiscaal juristen; beheer van onroerend goed; bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed en hypotheek; vermogensbeheer; adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder Internet. (Benelux inschrijving 963885)</p>	
<p>KI 42 Professionele consultatie op juridisch gebied; juridische diensten; diensten van fiscaal juristen; opstellen van deskundigenrapporten op juridisch of wetenschappelijk gebied. (Benelux inschrijving 770206 en 787734)</p>	<p>KI 42 Automatiseringsdiensten, ontwikkeling, installatie en onderhoud van software.</p>
<p>KI 45 Juridische diensten; diensten van fiscaal juristen; opstellen van deskundigenrapporten op juridisch gebied; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; licentieverlening; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder Internet. (Benelux inschrijving 963885)</p>	

*Klassen 6, 9 en 20*

26. In het algemeen zijn waren en diensten 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.

27. 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, ECLI:EU:T:2008:399).

28. In casu is er geen sprake van enige band, laat staan een nauwe band, tussen de waren van verweerder in de klassen 6, 9 en 20 en de diensten van opposant in de klassen 35, 36, 42 en 45 in die zin dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument zou kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. Deze waren en diensten zijn dus niet soortgelijk.



*Klasse 35*

29. De diensten *Publiciteit, niet betrekking hebbende op consultancy met betrekking tot fiscale boekhouding en bedrijfsboekhouding, uitgevoerd door geregistreerde accountants; verkooppromotie* van verweerder zijn identiek aan de diensten *Reclame* van opposant. Wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). De diensten van opposant betreffen reclamediensdiensten in algemene zin. Daaronder vallen ook specifieke publiciteits- en verkoopspromotiediensten van verweerder. De diensten van verweerder en opposant zijn dus identiek.

30. De diensten *Import en export, zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van de in klasse 6, 9 en 20 genoemde waren* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *zakelijke bemiddeling bij het met elkaar in contact brengen van ondernemers* van opposant. De diensten van verweerder en deze van opposant delen dezelfde aard in die zin dat het in beide gevallen zakelijke bemiddelingsdiensten betreft. Ook de import en export diensten van verweerder zijn soortgelijk aan de zakelijke bemiddelingsdiensten van opposant. Import- en exportactiviteiten betreffen het verhandelen van producten en vragen de nodige voorbereiding voor de betrokken ondernemingen. Deze voorbereiding zal ook aan bod komen bij zakelijke bemiddeling tussen buitenlandse partijen die, nadat ze met elkaar in contact gebracht zijn, besluiten om samen zaken te doen. De diensten van verweerder en deze van opposant kunnen dus door dezelfde bedrijven worden aangeboden aan dezelfde klanten (ondernemingen).

31. De *diensten van detaillisten, te weten het bijeenbrengen van producten (uitgezonderd het transport daarvan), opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen* van verweerder zijn complementair en soortgelijk aan de diensten *beheer van commerciële zaken* van opposant. De detailhandel is een commerciële zaak die men moet beheren, teneinde rendabel te zijn. Deze diensten hebben dus een gelijksoortige aard en bestemming (BBIE, Pinkberry, 2001848 van 3 juli 2009).

*Klassen 37 en 42*

32. De diensten in de klassen 37 en 42 van verweerder zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. De diensten van verweerder hebben een andere functie en bestemming dan deze van opposant. Verder worden ze ook geleverd door verschillende ondernemingen aan verschillende consumenten. Er is dan ook geen sprake van soortgelijkheid tussen deze diensten.

*Conclusie*

33. De waren van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. De diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

***Vergelijking van de tekens***




34. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

35. 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.

36. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
JAN	
	
	

#### *Begripsmatige vergelijking*

38. De ingeroepen rechten zullen in de Benelux ofwel worden opgevat als een jongensnaam, JAN, ofwel als een woord dat zelf geen bestaande betekenis heeft. Het copyright teken ©, dat is toegevoegd in het tweede en derde ingeroepen merk geeft aan dat men rechten claimt op iets, hier op de naam JAN. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Het element © zal hier dan ook niet worden opgevat als het dominante element van de ingeroepen rechten.

39. Het relevante publiek zal geen betekenis toekennen aan het eerste element J<sup>^</sup>N van het bestreden teken. De woorden JOINT ACCELERATION NETWORK kunnen door het publiek in de Benelux begrepen worden als 'gezamenlijk versnellingsnetwerk'. In relatie tot de diensten van het bestreden teken waarvoor reeds werd vastgesteld dat ze identiek, dan wel soortgelijk zijn aan deze van opposant, kan deze Engelse aanduiding erop wijzen dat deze diensten door een dergelijk netwerk worden verleend of daarvoor bestemd zijn. Deze beschrijvende aanduiding zal dan door het publiek niet opgevat worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel (zie GEU, Budmen, reeds geciteerd). De aandacht van het publiek zal bijgevolg uitgaan naar het eerste element van het teken J<sup>^</sup>N.

40. De ingeroepen rechten hebben geen vaststaande betekenis. Zelfs in zoverre zij een verwijzing bevatten naar eenzelfde jongensnaam, betekent dit nog niet dat ze ook een vaststaande betekenis hebben (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het zou gaan om een zeer bekende naam (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). Dit is hier echter niet aan de orde. Ook het dominante element van het bestreden teken heeft geen vaststaande betekenis.

41. Een begripsmatige vergelijking is dus niet aan de orde.

#### *Visuele vergelijking*

42. Het eerste ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit één woord van drie letters JAN. Het tweede en derde ingeroepen merk zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Ze bestaan beide uit één woord, JAN, gevolgd door een copyright teken ©. In het tweede ingeroepen merk zijn het woord en het copyrightteken weergegeven in het oranje. In het derde ingeroepen merk zijn het woord JAN en het copyrightteken weergegeven in wit in een oranje rechthoekige kader. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit vier elementen J<sup>^</sup>N JOINT ACCELERATION NETWORK.

43. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel het beeldelement van de rechthoek in het derde ingeroepen merk niet volledig te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek voornamelijk uitgaan naar het woordelement JAN. Het woordelement valt namelijk op door zijn positie centraal in het teken, alsook door het gebruik van een groot wit lettertype dat contrasteert tegen de oranje achtergrond. Ook in het tweede ingeroepen recht zal de aandacht van de consument eerder uitgaan naar het woordelement dan het beeldelement. Immers, een grafische voorstelling die enkel bestaat uit een banaal oranje lettertype zal de consument niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004, ECLI:EU:T:2004:197). De aandacht van de consument zal dus in de ingeroepen merken uitgaan naar het dominante woordelement JAN. Wat het bestreden teken betreft zal ook daar de aandacht van de

consument eerder uitgaan naar het eerste dominante wordelement nu het gebruik van kleur eerder als decoratief zal worden opgevat.

44. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). De merken en het teken beginnen beide met een kort element bestaande uit drie tekens, respectievelijk JAN en J<sup>^</sup>N. De eerste en laatste letter van het eerste element in de merken en het teken zijn identiek. De tweede letter verschilt, hoewel een deel van het publiek het element <sup>^</sup> in het bestreden teken ook zal opvatten als een abstracte weergave van de letter A. Beide vertonen immers visuele gelijkenissen nu ze bestaan uit een kapje bovenaan en daaronder een horizontale streep. De tekens verschillen verder door de toevoeging van beeldelementen en een copyrightteken in de ingeroepen merken en door de toevoeging van de woorden JOINT ACCELERATION NETWORK in het bestreden teken.

45. De tekens stemmen visueel overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

46. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

47. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de wordelementen, respectievelijk JAN en JAN JOINT ACCELERATION NETWORK. Het Bureau oordeelt namelijk dat het element <sup>^</sup> voor de uitspraak van het bestreden teken zal opgevat worden als een letter en dan meer bepaald als een abstracte weergave van de letter A. Dit is eens te meer aannemelijk nu het element <sup>^</sup> ook net de plaats inneemt van één letter tussen de J en de N. De ingeroepen rechten zullen worden uitgesproken in één lettergreep als JAN. Het bestreden teken zal worden uitgesproken ofwel in één lettergreep als JAN, ofwel in negen lettergrepen als JAN JOINT ACCE-LE-RA-TION NET-WORK. Het is immers niet uit te sluiten dat een deel van het publiek de woorden JOINT ACCELERATION NETWORK niet zal uitspreken omdat ze opgevat worden als louter beschrijvend voor de betrokken diensten.

48. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald). De ingeroepen rechten en het eerste dominante element van het bestreden teken zullen identiek worden uitgesproken als JAN.

49. Het Bureau is van oordeel dat de tekens auditief identiek, dan wel overeenstemmend zijn, al naar gelang men de woorden JOINT ACCELERATION NETWORK in het bestreden teken zal uitspreken of niet.

#### *Conclusie*

50. Het Bureau besluit dat een begripsmatige vergelijking van de tekens hier niet aan de orde is. Visueel stemmen de tekens overeen. Auditief zijn de tekens identiek, dan wel overeenstemmend.

## A.2 Globale beoordeling

51. 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.

52. 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, reeds geciteerd). In casu gaat het om diensten die zich richten op het grote publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

53. 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).

54. Daarnaast 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, alle reeds geciteerd). In casu zijn de ingeroepen rechten niet beschrijvend voor de betrokken diensten en hebben zij dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

55. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

56. De tekens stemmen visueel overeen. Auditief zijn de tekens identiek, dan wel soortgelijk. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. De diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## B. Overige factoren

57. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie punt 17). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter 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, ECLI:EU:T:2010:152; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

58. Verweerder merkt op dat er meer dan 257 registraties te vinden zijn in de Benelux met daarin het losstaande woord JAN (zie punt 18). Voor zover verweerder hiermee zou willen zeggen dat er sprake is van verminderd verwarringsgevaar omwille van de co-existentie van deze merken, 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, ECLI:EU:T:2007:333 ; LIFE BLOG, T- 460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu heeft verweerder echter geen van beide aangetoond.

### C. Conclusie

59. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn bevonden.

### IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2013139 wordt gedeeltelijk toegewezen.

61. Benelux depot 1346038 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Alle diensten.

62. Benelux depot 1346038 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 6: Alle waren.

Klasse 9: Alle waren.

Klasse 20: Alle waren.

Klasse 37: Alle diensten.

Klasse 42: Alle diensten

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

Den Haag, 1 oktober 2018

Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Behandelaar: Hennie Vink-Kingma