

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2012303
van 26 november 2018**

Opposant: **Sunrise Medical GmbH**
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch
Duitsland

Gemachtigde: **Thierry van Innis**
Wapenstraat 14
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen recht 1: **Internationale inschrijving 1078147**



Ingeroepen recht 2: **Uniemerkt 193003**

JAY

tegen

Verweerder: **Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.**
Dongliu Road 176
Hefei, Anhui
China

Gemachtigde: **Lecomte & Partners Sarl**
Rue de Merl 76
2146 Luxemburg
Luxemburg

Betwiste merk: **Benelux depot 1335299**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 juni 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren in klasse 12. Het depot is onder nummer 1335299 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 juli 2016.

2. Op 5 september 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie 1078147 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingeschreven op 3 november 2010 voor waren in de klassen 10, 12 en 18;
- Uniemerken inschrijving 193003 van het woordmerk JAY, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 2 juni 1998 voor waren in de klassen 10, 12 en 20.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren in klasse 12 van het eerste ingeroepen recht en alle waren in klasse 12 van het tweede 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 9 september 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er argumenten ingediend en werden er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 12 maart 2018.

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 meent dat de beide ingeroepen rechten en het betwiste teken visueel en auditief sterk overeenstemmen. Het wordelement JAC is volgens opposant het meest dominante en onderscheidende deel van het betwiste teken. Dit wordelement is op één letter na identiek aan de ingeroepen rechten. Het verschil in de laatste letter is onvoldoende om deze overeenstemming weg te nemen, aangezien consumenten meer aandacht geven aan het eerste deel van een woordmerk, aldus opposant. De totaalindruk die de ingeroepen rechten en het betwiste teken bij de gemiddelde consument oproepen, is volgens opposant in zeer grote mate overeenstemmend.

10. De waren van het betwiste teken en het eerste ingeroepen recht, het gecombineerde woord-/beeldmerk , zijn naar de mening van opposant identiek. Ten aanzien van de vergelijking met de waren van het tweede ingeroepen recht, het woordmerk JAY, komt opposant tot de conclusie dat deze in grote mate soortgelijk zijn.¹

11. Ten aanzien van de globale beoordeling merkt opposant op dat de ingeroepen rechten van huis uit bijzonder onderscheidend zijn. In de eerste plaats zegt het woord JAY niets over de waren waarvoor het is ingeschreven. Bovendien is het een persoonsnaam, hetgeen ongewoon en willekeurig is voor de waren waarvoor het is ingeschreven en is het ook bijzonder duidelijk en gemakkelijk te onthouden. Volgens opposant is het onderscheidend vermogen ook toegenomen door het intensieve en langdurige gebruik van de merken. Opposant gebruikt de merken al meer dan dertig jaar en is naar eigen zeggen marktleider in de sector van rolstoelen en onderdelen.

12. Concluderend meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en het betwiste depot niet in te schrijven voor de waren waartegen de oppositie is gericht, te weten "elektrische voertuigen". Het past volgens opposant dan ook om de verweerder te verwijzen in de kosten.


13. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend voor de beide ingeroepen rechten.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijs van gebruik van het tweede ingeroepen recht verzocht.

15. Verweerder betwist dat het normaal gebruik afgeleid kan worden uit de overgelegde bewijzen van gebruik. Zo zijn volgens verweerder sommige stukken ongedateerd en kan de behaalde omzet niet uitsluitend worden afgeleid uit de overgelegde verklaring van de marketing manager van opposant. Verweerder merkt ook op dat er geen materiaal werd overgelegd voor de periode tussen juli 2011 tot 2013 en dat het ingeroepen (woord)merk altijd werd gebruikt in een semi-figuratieve vorm. Verweerder verzoekt dan ook om dit ingeroepen recht buiten beschouwing te laten bij de beoordeling van de oppositie.

16. Ten aanzien van de visuele vergelijking merkt verweerder op dat het betwiste teken sterk gestileerd is, waarbij de eerste, -J, en de laatste letter, -C, vrijwel gespiegeld lijken. Dit draagt volgens verweerder bij aan het onderscheidend vermogen van het betwiste teken. De ingeroepen rechten zijn niet of vrij simpel gestileerd. Er is daardoor volgens verweerder geen sprake van visuele overeenstemming.

¹ abusievelijk verwijst opposant in zijn argumenten naar het woordmerk JAY als het eerste ingeroepen recht en naar het gecombineerde woord-/beeldmerk  als het tweede ingeroepen recht.

17. Ook in auditief opzicht is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming. Het betwiste teken wordt gekenmerkt door een harde slotklank [k], terwijl de ingeroepen rechten eindigen op een zachte klinkerklank. De uitspraak is daardoor verschillend, aldus verweerder.

18. In begripsmatig opzicht geldt, volgens verweerder, dat het woord JAY, in de ingeroepen rechten, kan verwijzen naar een vogel. Het betwiste teken heeft geen betekenis voor het publiek in het relevante territorium. Begripsmatig verschillen de merken en het teken dan ook, volgens verweerder.

19. Verweerder is van mening dat de waren niet soortgelijk zijn. Zij kennen immers een ander doel en een andere bestemming (publiek). Daardoor verschillen zij ook naar hun distributiekanaal en verkooppunten, aldus verweerder.

20. In het kader van de globale beoordeling is verweerder van mening dat in de betreffende branche het visuele aspect zwaarder weegt. Het publiek is eraan gewend dat bij voertuigen meestal logo's, aan de voorzijde, zijn aangebracht. In casu betreft het ook korte tekens, waarbij de verschillen eerder zullen opvallen, aldus verweerder. Ook maakt verweerder een onderscheid in het publiek waarop de respectievelijke waren gericht zijn. De ingeroepen rechten worden gebruikt voor specifieke waren gericht op een zeer specifiek publiek, terwijl (de waren van) het betwiste teken gericht is (zijn) op het algemene publiek. Zelfs al zou er sprake zijn van een reputatie van de ingeroepen rechten, dan is het niet waarschijnlijk dat er, gezien de verschillende doelgroepen, een link wordt gelegd tussen de merken en het teken.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

22. Met 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. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 5 juli 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 5 juli 2011 tot 5 juli 2016.

23. Het eerste ingeroepen recht, internationale inschrijving 1078147 met aanduiding van de Europese Unie, werd ingeschreven op 3 november 2010. Evenwel geldt voor de berekening van de gebruiksplicht dat de datum van publicatie in de plaats treedt van de datum van inschrijving.² De publicatiedatum is 18 april 2012. Het eerste ingeroepen recht is derhalve niet gebruiksplichtig.

24. Het tweede ingeroepen recht werd meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen is dus gegrond ten aanzien van het tweede ingeroepen recht. Verweerder verzocht overigens ook alleen om bewijzen van normaal gebruik van het tweede ingeroepen recht (zie overweging 14).

25. 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.

² zie artikel 203 van de Uniemerkenverordening 2017/1001:

“Voor de toepassing van artikel 18, lid 1, artikel 47, lid 2, artikel 58, lid 1, onder a), en artikel 64, lid 2, treedt de datum van de publicatie overeenkomstig artikel 190, lid 2, in de plaats van de datum van inschrijving met het oog op de vaststelling van de datum waarop het merk dat het voorwerp vormt van de internationale inschrijving waarin de Unie wordt aangeduid, in de Unie normaal gebruikt moet worden.”

26. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), 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 Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

27. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). 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 (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

28. Het Gerecht stelt nadrukkelijk 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 (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

29. Het tweede ingeroepen recht is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").³ Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

"Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

³ De EUMVo werd gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen "Gemeenschapsmerk" en "Gemeenschap" door respectievelijk "Uniemerkt" en "Unie".

30. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

31. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

32. Opposant baseert de oppositie op alle waren in klasse 12 van het gebruikspflichtige tweede ingeroepen recht. Het normaal gebruik van dit ingeroepen recht dient derhalve aangetoond te worden voor de volgende waren: "rolstoelkussens, kussens, stoelen en rugleuningen en onderdelen en accessoires daarvoor".

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. Bij de indiening van zijn argumenten diende opposant reeds de volgende stukken in:

- 1) Bewijs van inschrijving van de ingeroepen rechten;
- 2) Beslissing EUIPO oppositie-afdeling van 30 oktober 2014 in zaaknummer B 2 172 933;
- 3) Print screens van de website van opposant met producten die worden aangeboden;
- 4) Brochures van opposant met aangeboden producten;
- 5) Enkele websites en artikels waarin het ingeroepen recht wordt vermeld en geprezen.

34. Opposant dient om het gebruik van het tweede ingeroepen recht te bewijzen aanvullend de volgende stukken in:

- 6) Een ondertekende verklaring van Idoia Iglesias, marketing manager ('affidavit');
- 7) Productcatalogi 2012-2014 in het Nederlands en het Engels;
- 8) Print screens van diverse Europese websites van opposant;
- 9) Print screens van You Tube advertenties;
- 10) Print screens van de Britse website www.gerald-simonds.co.uk;
- 11) Print screens van de Britse website www.rgklife.com.

35. Het onder 2) aangeduide stuk werd uitsluitend opgevoerd ter ondersteuning van de stelling dat de waren in kwestie soortgelijk zijn.

36. De onder 3) t/m 5) en 7) t/m 11) genoemde stukken tonen een scala aan producten dat in de relevante periode werd aangeboden onder het teken JAY. Hoewel opposant onder andere tekens ook rolstoelen aanbiedt, worden onder het teken JAY, blijkens de overgelegde materialen, uitsluitend rolstoelkussens, kussens, stoelen, rugleuningen en –steunen aangeboden, alsmede diverse onderdelen en accessoires, waaronder bevestigingsklemmen, hoofdsteunen, borstfixaties en laterale ondersteuningselementen.

37. De diverse overgelegde productcatalogi zijn in het Nederlands en het Engels. De onder 8) vermelde printscreens zijn van de .be, .nl, .fr .co.uk en .eu websites van opposant.

38. De onder 6) genoemde verklaring, namens de marketing manager van opposant, bevat de stelling dat “de verkoop van “JAY” producten in de Europese Unie in 2015 een omzet genereerde van minstens 4.000.000 euro en dat dit in 2016 minstens 4.500.000 euro was”. Het Bureau stelt vast dat dit het enige bewijsstuk is waaruit zou moeten worden opgemaakt dat er producten zijn afgezet op de markt en dat er producten met daarop het merk JAY zijn verkocht. De verklaring, namens opposant, komt echter niet van een onafhankelijke bron. Het is daardoor weliswaar niet ontdaan van iedere bewijskracht, maar in de regel is er daarbij wel ondersteunend bewijs benodigd, waaruit daadwerkelijke afzet van producten in het relevante territorium blijkt (zie in dit kader ook GEU, VOGUE, T-382/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9).

39. De beweerdelijke verkoop van producten wordt echter op geen enkele wijze ondersteund door ander, neutraal bewijs. Zo kan het Bureau niet vaststellen dat er producten voorzien van het teken JAY zijn verkocht, hoeveel er bij benadering zijn verkocht in het licht van de relevante (gespecialiseerde) markt en waar deze producten in de Europese Unie zijn verkocht. Met het materiaal werden bijvoorbeeld geen facturen overgelegd, noch werd enige informatie verstrekt omtrent behaalde omzet in diverse Europese landen waar de voornoemde brochures, catalogi en websites op gericht zijn.

40. Overgelegde stukken in het kader van het aantonen van normaal gebruik worden te allen tijde in hun onderlinge samenhang beschouwd. Het Bureau stelt weliswaar vast dat er op basis van het bestaan van websites en samengestelde catalogi en enkele verwijzingen in persartikels zeer wel sprake zou kunnen zijn van daadwerkelijke afzet van producten, maar alleen op basis van de overgelegde stukken berust deze aanname slechts op een vermoeden. Zoals hiervoor opgemerkt (zie overweging 28) kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet het worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. Het Bureau is van oordeel dat het ingediende materiaal daarvoor niet toereikend is.

Conclusie

41. Het Bureau stelt na analyse van de overgelegde stukken, beschouwd in hun onderlinge samenhang, vast dat het normaal gebruik in de Europese Unie van het tweede ingeroepen recht, Uniemerkt 193003 van het woordmerk JAY, niet, of althans onvoldoende, werd aangetoond. In het vervolg van deze beslissing zal het tweede ingeroepen recht verder buiten beschouwing worden gelaten.

A.2 Verwarringsgevaar

42. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

43. 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.”

44. 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

45. 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).

46. Bij vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register of waar in voorkomend geval het normaal gebruik werd aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag

47. Aangezien het normaal gebruik van het tweede ingeroepen recht niet werd aangetoond (zie overweging 41), worden hieronder uitsluitend de waren van het eerste ingeroepen recht weergegeven. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 12 Apparatus for locomotion by land, air or water adapted for use by the aged or disabled; manual and powered vehicles for providing or ensuring mobility of disabled persons, patients and the elderly, particularly scooters, wheelchairs and mobility aid vehicles; power recliner back assemblies for wheelchairs; wheelchair wheels; racing wheelchairs and sports wheelchairs; pediatric wheelchairs; medical carts for disabled persons, patients and the elderly; wheelchair cushions, pads, seats and seat backs including foam, flowable and pneumatic cushions, pads and seats, and head-rests and supporting and holding devices on manual and powered vehicles for providing or ensuring mobility of disabled persons, patients and the elderly for their users; parts and fittings for all aforesaid goods.	CI 12 Electric vehicles.

<p>KI 12 Middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, aangepast om door bejaarden of gehandicapten gebruikt te kunnen worden; handmatig bedienbare en gemotoriseerde voertuigen voor het ter beschikking stellen of verzekeren van mobiliteit van gehandicapten, patiënten en bejaarden, in het bijzonder scooters, rolstoelen en voertuigen ter ondersteuning van de mobiliteit; elektrisch verstelbare rugleuningen voor montage op rolstoelen; wielen voor rolstoelen; wedstrijdrolstoelen en sportrolstoelen; kinderrolstoelen; medische karretjes voor mensen met een lichamelijke handicap, patiënten en bejaarden; kussens voor rolstoelen; kussentjes, zittingen en rugkussens met inbegrip van schuim-, vloeibare-, en pneumatische kussens, kussentjes en zittingen, en hoofdsteunen en ondersteuners en houders voor het gebruik op handmatig bedienbare en gemotoriseerde voertuigen voor het ter beschikking stellen of verzekeren van mobiliteit van gehandicapten, patiënten en bejaarden, ten behoeve van hun gebruikers; onderdelen en toebehoren voor alle voornoemde waren</p>	<p>KI 12 Elektrische voertuigen.</p>
<p><i>NB: aangezien het Nederlands niet de originele taal is van de warenopgave, werd voor de leesbaarheid van de beslissing een Nederlandse, niet-officiële, vertaling toegevoegd.</i></p>	<p><i>NB: aangezien het Nederlands niet de originele taal is van de warenopgave, werd voor de leesbaarheid van de beslissing een Nederlandse, niet-officiële, vertaling toegevoegd.</i></p>

Klasse 12

48. De waren “elektrische voertuigen” van het betwiste teken zijn identiek aan de waren “middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, aangepast om door bejaarden of gehandicapten gebruikt te kunnen worden; handmatig bedienbare en gemotoriseerde voertuigen voor het ter beschikking stellen of verzekeren van mobiliteit van gehandicapten, patiënten en bejaarden, in het bijzonder scooters, rolstoelen en voertuigen ter ondersteuning van de mobiliteit” van het ingeroepen recht. Dat de waren van het ingeroepen recht meer specifiek zijn aangeduid naar hun gebruik en bestemming, doet niet af aan het feit dat hieronder ook “elektrische voertuigen” kunnen worden begrepen (zie naar analogie, GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

Conclusie

49. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.



Vergelijking van de tekens

50. 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).

51. 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).

52. 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).

53. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

54. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit drie vetgedrukte letters, JAY, welke, aan de linker bovenzijde, vooraf worden gegaan door drie smalle horizontale, onder elkaar geplaatste, oranje lijntjes. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit drie zilverkleurige vet weergegeven letters, JAC, welke gestileerd en met een schaduw effect zijn afgebeeld tegen een zwarte achtergrond in een schildvormige, ovale zilverkleurige omkadering.

Visuele vergelijking

55. 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). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van merk en teken weliswaar niet te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), maar is het Bureau van oordeel dat de dominante elementen, in zowel het ingeroepen recht als in het betwiste teken, de drie-letterige woordelementen, JAY en respectievelijk JAC, zijn. Mogelijkerwijs zou de aanvangsletter van het betwiste teken ook visueel gepercipieerd kunnen worden als een (gespiegelde) letter –C, zoals verweerder opmerkt (zie overweging 16). Het Bureau acht dit evenwel niet waarschijnlijk.

56. In beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). De eerste twee letters zijn identiek, JA-. Het verschil is gelegen in de derde en tevens laatste letters van merk en teken, respectievelijk de -Y en de -C. De -Y geldt in de regel als een visueel opvallende letter, omdat deze in de relevante talen in de Benelux relatief weinig voorkomt. In casu betreft het ook zeer korte tekens, waarbij geldt dat verschillen sneller worden opgemerkt (GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152). Ook de weliswaar marginale, maar niet te verwaarlozen, beeldelementen dragen bij aan het visuele verschil.

57. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

58. 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 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).

59. Merk en teken bestaan beide uit één kort woord met één lettergreep, JAY versus JAC. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [dʒe], het betwiste teken als [dʒæk] of [dʒɑk]. De aanvangsklank is daardoor identiek en het verschil is gelegen in de slotklank. Het ingeroepen recht eindigt op een open -e klank en het betwiste teken eindigt op een harde, gesloten -k klank. In auditief opzicht geldt dat de aanvangsklank in principe meer gewicht toekomt, maar ook hier geldt dat bij korte tekens verschillen sneller worden waargenomen.

60. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in auditief opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

61. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht, JAY, op zichzelf geen vaststaande betekenis heeft. Verweerder merkt op dat het woord JAY naar een vogel kan verwijzen (zie overweging 18). Verweerder doelt daarmee op de betekenis van JAY als (Vlaamse) gaai. Het Bureau is van oordeel dat, op zijn minst een significant deel van, het in aanmerking komend publiek in de Benelux niet op de hoogte zal zijn van deze betekenis. Het woord zal mogelijk wel kunnen worden opgevat als een (Engelse/Amerikaanse) voornaam. Het ingeroepen recht heeft als zodanig ook geen betekenis in het relevante taalgebied van de Benelux, anders dan dat het ook opgevat zal kunnen worden als een (verkorte) voornaam, afgeleid van Jacob of Jacques. Merk en teken hebben geen begripsmatige inhoud, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Indien, en voorzover beide opgevat zouden worden als (verkorte) voornamen, stemmen zij begripsmatig niet overeen. Althans, het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux er niet dezelfde oorsprong, bijvoorbeeld Jacob, aan zal toekennen.

62. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, dan wel stemmen merk en teken begripsmatig niet overeen.

Conclusie

63. Merk en teken stemmen in visueel opzicht in geringe mate overeen. In auditief opzicht stemmen zij in zekere mate overeen. In begripsmatig opzicht stemmen zij niet overeen of is deze vergelijking niet aan de orde.

A.3 Globale beoordeling

64. 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.

65. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de waren bestemd voor de gemiddelde consument. Er is daarbij, naar oordeel van het Bureau, echter wel sprake van een verhoogd aandachtsniveau. Dit is gelegen in de prijs van de waren en de duur en de aard van het gebruik waarvoor deze waren bestemd zijn.

66. 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, reeds geciteerd). Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Het ingeroepen recht zegt niets over de waren in kwestie, zodat op zijn minst moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen. De opposant stelt dat het onderscheidend vermogen is toegenomen door het intensieve en langdurige gebruik van de merken. Naar eigen zeggen gebruikt opposant de merken al meer dan dertig jaar en is hij marktleider in de sector van rolstoelen en onderdelen (zie overweging 11). Het Bureau merkt op dat deze stelling van opposant niet wordt onderbouwd door bewijsstukken. Er wordt derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

67. In het licht van alle voorgaande overwegingen is het Bureau van oordeel dat de combinatie van het verhoogde aandachtsniveau en het feit dat er sprake is van korte tekens, waarbij de verschillen eerder opvallen, hetgeen enigszins versterkt wordt door de verschillen in de gebruikte beeldelementen, opwegen tegen de geconstateerde geringe mate van visuele en een zekere mate van auditieve overeenstemming. Ondanks het feit dat het in casu identieke waren betreft, is er naar oordeel van het Bureau, geen sprake van gevaar voor directe of indirecte verwarring bij het relevante publiek voor de waren in kwestie.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

69. De oppositie met nummer 2012303 wordt afgewezen.

70. Het Benelux depot met nummer 1335299 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het teken werd gedeponereerd.

71. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 november 2018

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Annadine Dikken