



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2010245

van 24 september 2015

Opposant: **Hans Dong Ze Soeng**
Richard Heubergerhof 21
3543 HZ Utrecht
Nederland

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

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 686328**

JINSO

tegen

Verweerder: **Orchard Park B.V.**
Kerkenbos 1017
6546 BB Nijmegen
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1293090**

Orient Plaza Jiro

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

1. Op 21 juli 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Orient Plaza Jiro voor diensten in klasse 43. Dit depot is onder nummer 1293090 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 juli 2014.
2. Op 23 september 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 686328 van het woordmerk JINSO, ingediend op 26 september 2000 en ingeschreven voor diensten in klasse 43.
3. De opposant is daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 25 september 2014.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 26 november 2014. Het Bureau heeft de mededeling van aanvang van de procedure op 3 december 2014 aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 3 februari 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 5 januari 2015 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 29 januari 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 maart 2015 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 16 maart 2015 heeft verweerder zijn reactie ingediend. Het Bureau heeft deze reactie op 17 maart 2015 doorgezonden aan opposant.
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 of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant verwijst naar een eerdere oppositie beslissing waarin dezelfde partijen tegenover elkaar stonden en waarin het Bureau heeft geoordeeld dat er sprake van gevaar voor verwarring was (BBIE oppositiebeslissing 2007933, JIRO van 30 juni 2014). Opposant is van mening dat dit in onderhavig geval wederom zo is, aangezien er enkel een beschrijvend element aan het bestreden teken is toegevoegd, namelijk "Orient Plaza". Jiro is derhalve het dominante element, aldus opposant. Visueel en auditief is er sprake van overeenstemming en begripsmatig is er sprake van een zekere mate van overeenstemming, aangezien merk en teken beide opgevat zullen worden als Aziatische termen door het in aanmerking komend publiek, aldus opposant.

15. De diensten genoemd in klasse 43 van het bestreden teken zijn volgens opposant identiek, dan wel in sterke mate soortgelijk aan die van het ingeroepen recht.

16. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens opposant verschillend, zodat uitgegaan moet worden van een laag aandachtsniveau. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is hoog volgens opposant nu het op geen enkele manier beschrijvend is voor de diensten en dit is volgens hem nog toegenomen door het intensieve gebruik dat van het merk is gemaakt sinds 2001.

17. Opposant dient bij zijn argumenten dezelfde bewijzen van gebruik in die hij ook heeft ingediend in de andere oppositie, waar hij naar verwees. Hij heeft deze bewijzen uitgebreid met stukken uit 2012, 2013 en 2014.

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

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder betwist niet dat er normaal gebruik is gemaakt van het ingeroepen recht. Verweerder betwist evenmin dat de "restaurantieve diensten (verstrekken van voedsel en dranken)" identiek zijn, maar is van mening dat "tijdelijke huisvesting" in lage mate overeenstemmend is aan de diensten van het ingeroepen recht.

20. Verweerder verwijst eveneens naar de reeds genoemde oppositiebeslissing van het Bureau en wijst erop dat er sprake was van een zekere mate van overeenstemming tussen het ingeroepen recht JINSO en het bestreden teken JIRO. Hij is van mening dat de overeenstemming tussen merk en teken niet hoog is, het midden is verschillend en dit valt op bij korte merken. Orient Plaza springt duidelijk in het oog en is volgens verweerder niet beschrijvend. Dit blijkt volgens hem ook uit het feit dat het Bureau het teken eenmaal als woordmerk heeft ingeschreven (onder nummer 582450) een eenmaal als gecombineerd woord-/beeldmerk (onder nummer 885787).

21. Het is volgens verweerder van groot belang om de totaalindruk van merk en teken te vergelijken en daarin kan "Orient Plaza" niet worden genegeerd. Ook op begripsmatig vlak verschillen

merk en teken volgens verweerder, het bestreden teken verwijst naar de Oriënt en naar een open ruimte (plaza) en deze verwijzing ontbreekt in het ingeroepen recht.

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

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

24. 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."

25. 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 diensten

26. 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).

27. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, rekening houdend met de bewijzen van gebruik, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

28. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 43 Restauratieve diensten (verstrekken van voedsel en dranken).	Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

Klasse 43

29. De diensten "restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)" komen expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek.

30. De dienst "tijdelijke huisvesting" is soortgelijk aan de diensten met betrekking tot restauratie (het verstrekken van voedsel) van opposant. Het is namelijk zeer gebruikelijk dat men in een hotel ook een maaltijd kan nuttigen of dat er roomservice besteld kan worden (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing 2001854 GOODFELLA's, 21 augustus 2008).

Conclusie

31. De diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

32. 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).

33. 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.

34. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
JINSO	Orient Plaza Jiro

36. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het merk van opposant bevat één woord van vijf letters, te weten JINSO. Het teken van verweerder bevat drie woorden van respectievelijk zes, vijf en vier letters, te weten Orient Plaza Jiro.

37. Het element "Jiro" is het dominerende bestanddeel van het bestreden teken, aangezien "Orient Plaza" een term is die de door het merk beschermde diensten suggereert.

38. Het ingeroepen recht JINSO en het dominante element van het bestreden teken Jiro stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. De eerste twee letters van merk en teken zijn identiek, evenals de laatste letter. Het verschil wordt gevormd door de letters in het midden van merk en teken.

39. De uitdrukking "Orient Plaza" mag echter niet buiten beschouwing worden gelaten. Deze uitdrukking vervult niet alleen de functie dat zij de sector aangeeft waarin de onderneming actief is, maar draagt, samen met het element "Jiro", ook bij tot de identificatie van de commerciële herkomst van de geleverde diensten, zodat een consument het bestreden teken zal aanduiden, noemen en zich herinneren in de vorm "Orient Plaza Jiro", en niet louter als het element "Jiro" (zie in die zin GEU, T-390/03, CM, 11 mei 2005). Het Bureau is van oordeel dat "Orient Plaza" bovendien niet zodanig beschrijvend is, dat het verwaarloosbaar is, zoals het element "restaurant" of "café" dat wel zou zijn geweest.

40. Zowel JINSO als JIRO hebben geen betekenis. De term "Orient Plaza" kan echter een relevant element kan zijn bij de begripsmatige analyse van de betrokken merken. Indien het in aanmerking komend publiek de betekenis van de uitdrukking "Orient Plaza" kent, zullen de betrokken merken begripsmatig verschillend zijn. Indien de term "Orient Plaza" niet beschrijvend opgevat wordt, dan zijn merk en teken eveneens verschillend, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, omdat zowel merk als teken als een fantasiebenaming worden opgevat (zie in die zin GEU, CM, reeds geciteerd).

41. De toevoeging Orient Plaza is ook belangrijk voor de wijze waarop het bestreden teken visueel en auditief wordt waargenomen, gelet op de positie aan het begin van het merk, op de meest zichtbare plaats. Om deze reden is zij onmiddellijk waarneembaar. Aangezien het ingeroepen recht een kort merk betreft en het bestreden teken aanzienlijk langer is, springen de visuele en auditieve verschillen meer in het oog dan de gelijkenissen. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

Conclusie

42. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is. De tekens worden als geheel waargenomen en de verschillen, bovendien gelegen in het begin van de tekens, leiden tot een andere totaalindruk van de tekens.

B. Overige factoren

43. Opposant stelt dat zijn ingeroepen recht bekend is (zie overweging 16), maar onderbouwt dit niet, waardoor dit niet in overweging kan worden genomen door het Bureau.

C. Conclusie

44. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat.

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2010245 wordt afgewezen.

46. Benelux depot met nummer 1293090 wordt ingeschreven.

47. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 24 september 2015

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman