



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011728**  
**van 1 augustus 2017**

**Opposant:** **Sligro Food Group Nederland B.V.**  
Corridor 11  
5466 RB Veghel  
Nederland

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

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 972349**

JOEPS

*tegen*

**Verweerder:** **Pain d'Anvo BV**  
Veertels 20  
5133 NL Riel  
Nederland

**Gemachtigde:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**  
John F. Kennedylaan 2  
5612 AB Eindhoven  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1323990**

JOEPIES

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 30 december 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk JOEPIES voor waren en diensten in de klassen 30 en 43. Het depot is onder nummer 1323990 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 december 2015.
2. Op 25 februari 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 972349 van het woordmerk JOEPS, ingediend op 4 maart 2015 en ingeschreven op 3 augustus 2015 voor waren in klasse 30.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 29 februari 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De administratieve fase is afgerond op 4 oktober 2016. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

## **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. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf letters en het bestreden teken uit zeven letters, waarbij de eerste vier letters en de vijfde en zevende letters hetzelfde zijn. Auditief en visueel zijn merk en teken volgens opposant dan ook nagenoeg identiek. De waren van het ingeroepen recht zijn identiek, dan wel (in hoge mate) soortgelijk aan de waren en diensten van verweerder.
10. Opposant is van mening dat er kans op verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

### **B. Reactie verweerder**

11. Volgens verweerder is er op visueel vlak een relevant verschil tussen merk en teken, aangezien het bestreden teken langer is dan het ingeroepen recht. De afwezigheid van de "IE" in het ingeroepen recht geeft

volgens verweerder een hele andere visuele indruk. Hetzelfde geldt volgens hem voor de auditieve vergelijking; door de toevoeging van de "IE" krijgt het bestreden teken een vrolijker en minder serieuze uitstraling dan het woord JOEPS dat veel korter en strenger klinkt. Het grootste verschil is volgens verweerder echter het conceptuele verschil. Het ingeroepen recht zal onmiddellijk herkend worden als de mannennaam Joep waar een "s" achter geplaatst is, waardoor het opgevat wordt als "van Joep". De kern van het betreden teken is "joepie", waarbij de toegevoegde "s" ervoor zorgt dat het wordt opgevat als een meervoudsvorm. Het begripsmatige verschil leidt er volgens verweerder toe dat de visuele en auditieve overeenkomsten geneutraliseerd worden, waardoor merk en teken niet overeenstemmen.

12. De waren in klasse 30 zijn volgens verweerder niet allemaal identiek of soortgelijk. In het bijzonder de term "broodproducten" is volgens hem niet soortgelijk, aangezien dit breder is dan enkel het brood waartoe opposant zich beperkt. Het verschil zit volgens verweerder in de waren die een broodbakker aanbiedt en waren die een groothandel bij elkaar zoekt om te verkopen. Het gaat dus om een specialiteitenmerk versus een huismerk van een groothandel. De diensten in klasse 43 zijn niet soortgelijk of complementair aan de waren in klasse 30; bij een groothandel zoals de Sligro verkoopt men immers enkel producten.

13. Het in aanmerking komend publiek kijkt volgens verweerder af. Het publiek van de opposant is een one-stop-shop consument die bij een groothandel zijn voedingswaren haalt voor een horecagelegenheid, terwijl het publiek van het bestreden teken specifiek op zoek is naar broodproducten van hoge kwaliteit.

14. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

15. 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.

16. 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."

17. 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**

18. 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).

19. 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).

20. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>JOEPS</b>	<b>JOEPIES</b>

#### *Visuele vergelijking*

21. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters, te weten JOEPS. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters, te weten JOEPIES.

22. De consument zal in het algemeen 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). Merk en teken hebben de eerste vier letters, JOEP, gemeen. Bovendien is ook de laatste letter identiek.

23. De tekens zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

24. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van één lettergreep JOEPS, het bestreden teken bestaat uit een woord van twee lettergrepen JOE-PIES. Het belangrijkste verschil in uitspraak is gelegen in de klinkeropvolging aan het einde van het teken, de IE-klank. Daarentegen is de slotletter van merk en teken weer identiek, de –S. Bovendien geldt ook bij de auditieve vergelijking dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, reeds aangehaald).

25. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief in zekere mate overeenstemmend is.

#### *Begripsmatige vergelijking*

26. Hoewel Joep een jongensnaam is, betekent dit volgens vaste rechtspraak niet dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). Zeker met de toevoeging van de letter "s" is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht wordt opgevat als een fantasiebenaming. Hetzelfde geldt voor het bestreden teken; hoewel wellicht de stam "joepie" erin herkend kan worden, zorgt de toevoeging van de letter "s"

ervoor dat het bestreden teken opgevat zal worden als een fantasiebenaming. Een meervoud van de uitroep "joepie" bestaat namelijk niet.

27. Een begripsmatige vergelijking speelt geen rol in de vergelijking van de tekens.

#### *Conclusie*

28. De tekens zijn visueel overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking speelt geen rol in de vergelijking van de tekens.

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

29. 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).

30. Bij vergelijking van de waren 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, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

31. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 30 Meel en graanpreparaten, brood, banketbakers- en suikerbakerswaren; pannenkoeken, poffertjes, flensjes, wafels; alle waren voornoemd met uitzondering van pizza's en baguettes.	Klasse 30 Brood en broodproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.
	Klasse 43 Het bakken van brood en broodproducten.

#### *Klasse 30*

32. De waren "brood" komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. De waren "broodproducten" zijn naar oordeel van het Bureau eveneens identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren "brood en banketbakerswaren" van opposant. Onder brood vallen ook de broodproducten en wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005).

#### *Klasse 43*

33. 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.

34. 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 op zijn minst 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).

35. Het Bureau is van oordeel dat de in het ingeroepen recht aangeduide waren en de diensten van verweerder in casu een dermate nauw verband hebben; het brood is immers een rechtstreeks gevolg van het "bakken van brood en broodproducten". Niet alleen in de bakkerij zijn de diensten van bakken en de eindproducten in dezelfde hand, dit gebeurt ook in bijvoorbeeld supermarkketens, waar ter plekke het brood wordt (af)gebakken. De heerlijke geuren in de bakkerij en op de broodafdeling zijn afkomstig van het brood dat in de ovens wordt gebakken, alsmede van de broden die voor in de winkel liggen uitgesteld.

#### *Conclusie*

36. De waren zijn identiek en de diensten zijn complementair en daardoor in zekere mate soortgelijk.

### **A.2. Globale beoordeling**

37. 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.

38. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten geldt dat het hier gebruikelijke consumptiegoederen betreft en gebruikelijke diensten, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

39. 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).

40. 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 naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

41. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit van de waren, dan wel de zekere mate van soortgelijkheid van de diensten, van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

### **B. Overige factoren**

42. Met betrekking tot de argumenten van verweerder dat het in casu gaat om een specialiteitenmerk versus een huiskmerk van een groothandel en het verschil in het in aanmerking komend publiek (zie overwegingen 12 en 13), merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de

gebruiksbewijzen. 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, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

**C. Conclusie**

43. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

44. De oppositie met nummer 2011728 wordt toegewezen.

45. Benelux 1323990 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 1 augustus 2017

Saskia Smits  
(rapporteur)

Tineke van Hoey

Tomas Westenbroek

Administratief behandelaar: Erica Hartinger