



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2000952

van 28 juli 2009

- Opposant:** **RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.**
Route des Biches 10
1752 Villars-sur-Glâne-Fribourg
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers, société anonyme**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Ingeroepen recht:** **IWC** (Internationale inschrijving 729301)
- tegen*
- Verweerder:** **Homburg Industries NV**
Beckeringsstraat 36
3762 EX Soest
Nederland
- Gemachtigde:** **Steinhauser Hoogenraad Advocaten**
Van Leijenberghlaan 199
1082 GG Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **awc** (Benelux inschrijving 810368)

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

1. Op 18 september 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk awc ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 14. De aanvraag is onder nummer 1119186 in behandeling genomen. Dit depot is gepubliceerd op 23 oktober 2006. Op 13 december 2006 werd het merk (middels een spoedinschrijving) ingeschreven en gepubliceerd onder nummer 810368.
2. Op 27 december 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving 729301 van het woordmerk IWC, ingeschreven op 22 februari 2000 voor klasse 14.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijving, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en 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 ter kennis gebracht van partijen op 3 januari 2007.
8. Na een opschorting van de procedure op gezamenlijk verzoek van de partijen, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 4 mei 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 18 mei 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 18 juli 2007 is gegeven om argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 10 juli 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 26 juli 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 september 2007 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 25 september 2007 gereageerd op de argumenten van opposant en opposant verzocht om bewijzen van gebruik te overleggen. Dit werd partijen medegedeeld op 2 oktober 2007, waarbij aan opposant de gelegenheid werd gegeven de bewijzen van gebruik te overleggen tot en met 2 december 2007.
11. Verweerder deelt in een brief van 30 oktober 2007 aan het Bureau mee, afstand te doen van zijn verzoek om de bewijzen van gebruik. Dit werd partijen meegedeeld op 14 november 2007.

12. In reactie op deze mededeling spreekt opposant, in een brief gedateerd van 30 november 2007, zijn verwondering uit over de gang van zaken. Hij verzoekt, met het oog op de rechtszekerheid en het vrijwaren van de rechten van partijen, om een mogelijkheid de bewijzen van gebruik toch in te dienen. Het Bureau heeft op dit verzoek geantwoord in een brief, gedateerd op 18 december 2007, en aangegeven dat het geen rekening zal houden met eventueel ingediende bewijzen van gebruik.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant merkt met betrekking tot de visuele overeenstemming op, dat merk en teken bestaan uit zuivere woordmerken, bestaande uit drukletters. Beide zijn kort en bestaan uit slechts drie letters, waarbij enkel de eerste letter verschilt.

17. Opposant verwijst naar het arrest van het GEA in de zaak ILS/ELS waarin het gevaar voor verwarring van de merken ILS en ELS aan de orde was en waarin beslist werd dat er, ondanks figuratieve elementen bij het ingeroepen recht, sprake was van gevaar voor verwarring.

18. Tenslotte merkt opposant op dat in beide merken de letter "W" een prominente plaats inneemt. De letter "W" vertoont een perfecte symmetrie.

19. Opposant stelt dat merk en teken fonetisch niet als geheel kunnen worden uitgesproken. Hierdoor is de ritmiek van beide gelijkaardig en zal het publiek ze uitspreken als een opeenvolging van letters. Alleen de eerste letter, een klinker, verschilt. Opposant merkt op dat klinkers in veel kleinere getale aanwezig zijn in het alfabet dan medeklinkers.

20. Opposant benadrukt dat bij merken die als geheel niet uit te spreken zijn, de klemtoon niet op de eerste letter ligt, maar op de laatste letter, in dit geval de letter "C". Bij dergelijke merken wordt volgens opposant dan ook afgestapt van de algemene regel dat het publiek doorgaans meer aandacht schenkt aan de beginletters dan aan de eindletters van merken.

21. Met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming merkt opposant op, dat de merken geen betekenis of semantische waarde hebben. Een begripsmatige vergelijking dient in dit geval, volgens opposant, dan ook niet plaats te vinden.

22. Opposant concludeert dat de visuele en fonetische overeenstemmingen sterker aanwezig zijn dan de verschillen. Daarom zou er volgens opposant gevaar voor verwarring tussen merk en teken mogelijk zijn bij het Benelux publiek. Opposant merkt op dat gevaar voor verwarring reeds aanwezig kan zijn wanneer sprake is van een visuele, óf een fonetische, óf een conceptuele overeenstemming.

23. Voor wat betreft de soortgelijkheid van de waren, merkt opposant op dat "chronografen (horloges) en polshorloges" identiek of soortgelijk zijn met "horloges"; volgens opposant vallen de overige in de warenopgave van verweerder genoemde waren onder "onderdelen hiervan".

24. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en over te gaan tot doorhaling van Benelux inschrijving 810368.

B. Reactie van verweerder

25. Verweerder merkt allereerst op dat opposant zich enkel kan beroepen op de waren waarvoor zijn merk is ingeschreven, namelijk "horloges en de onderdelen daarvan".

26. Verweerder stelt dat het onderscheidend vermogen van het merk IWC gering is. Een drieletterige afkorting kan volgens verweerder van alles betekenen. Verwarringsgevaar mag bij dit soort afkortingen, volgens verweerder, niet snel worden aangenomen. Ter ondersteuning van deze stelling, verwijst hij naar het arrest van het Hof van Justitie EG in de zaak PUMA SABEL (11 november 1997; C-251/95).

27. Voor wat betreft de consument voor wie de artikelen bedoeld zijn, merkt verweerder op dat het geprijste luxegoederen betreft, waardoor het aandachtsniveau van het publiek hoog is.

28. Verweerder meent dat merk en teken op visueel vlak niet overeenstemmen, aangezien de eerste letter verschilt. Verweerder meent dat het zwaartepunt in merk en teken niet op dezelfde plaats ligt: bij IWC ligt het zwaartepunt in het midden, bij AWC zijn de letters "AW" dominerend vanwege de grotere tekstdichtheid door de aaneensluiting van deze twee letters. Verweerder wijst bovendien op het verschil in vorm tussen de letters "I" en "A".

29. Over het algemeen zal de auditieve indruk van de consument op zoek naar horloges, een minder grote rol spelen dan de visuele indruk, zo stelt verweerder. Luxegoederen appelleren meer aan het oog dan aan het gehoor, al zal de consument volgens verweerder het merk bij eerste aanschouwing van het horloge in ieder geval in gedachten een klank geven.

30. Desondanks merkt verweerder op dat merk en teken op auditief vlak niet overeenstemmen. De klank van de beginletter "I", die hoog en voor in de mond ontstaat, aldus verweerder, is verschillend van de klank van de letter "A", die laag en midden of achter in de mond wordt gevormd.

31. Verweerder weerlegt het argument van opposant dat de klemtoon niet op de eerste letter ligt. Verweerder is van mening dat de klemtoon juist wél op de eerste letter ligt.

32. Met betrekking tot de soortgelijkheid van de waren merkt verweerder op dat de waren waarvoor het betwiste teken werd gedeponeed, slechts gedeeltelijk overeenstemmen met de waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven.

33. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

34. 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 eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

35. 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."

36. 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

37. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

38. 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.

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
IWC	awc

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie hoofdletters, "I", "W" en "C". Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit drie kleine letters, "a", "w" en "c". Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming, omdat het zuivere woordmerken zijn.

41. De eerste letters in beide woorden zijn verschillend, namelijk enerzijds een "i", anderzijds een "a". Het beeld van de letters "i" en "a" vertoont weinig overeenkomsten. In tegenstelling tot hetgeen het GEA in besliste in de door opposant aangehaalde zaak Institut für Lernsysteme/OHIM (T-388/00), is uit latere rechtspraak gebleken dat hoewel bij de beoordeling van merk en teken rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die beide oproepen, er ook rekening mee gehouden dient te worden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (GEA, MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Wanneer het twee korte woorden betreft, zoals in dit geval, is een verschil in de eerste letter van het woord voldoende om te concluderen dat er sprake is van een visueel verschil tussen beide (GEA, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007).

42. De tekens stemmen op visueel vlak in geringe mate overeen.

Auditieve vergelijking

43. Zoals gezegd bestaat het ingeroepen recht uit drie hoofdletters, "I", "W" en "C". Deze letters zullen eerder letter-voor-letter worden uitgesproken dan als één woord. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit drie kleine letters, "a", "w" en "c". Ook deze letters zullen eerder letter-voor-letter worden uitgesproken, niet als één woord, niet als één geheel. Hierdoor wordt het publiek nadrukkelijker geconfronteerd met de verschillen tussen beide.

44. Bovendien is het verschil in dit geval gelegen in het begin van de tekens. Hiervoor werd betoogd dat het eerste gedeelte van woorden veelal de aandacht van het publiek zal trekken. De uitspraak van de eerste letters speelt in dit geval ook een rol. De eerste letters in beide tekens, de "I" en de "a", zullen in de Benelux, zowel in het Frans, het Nederlands, het Duits als het Engels, verschillend worden uitgesproken. Daardoor wordt het verschil in beide tekens extra benadrukt. Wanneer het twee korte woorden betreft, zoals in dit geval, is een verschil in de eerste letter van het woord voldoende om te concluderen dat er sprake is van een auditief verschil tussen beide (GEA, COR/DOR, reeds geciteerd).

45. De tekens stemmen op auditief vlak in geringe mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

46. Merk en teken hebben geen van beide een betekenis. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet van toepassing.

Conclusie

47. De tekens stemmen op visueel en op auditief vlak in geringe mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing.

Vergelijking van de waren

48. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

49. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden, zoals verweerder terecht opmerkt, enkel de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cl 14 Montres et leurs parties. <i>Kl 14 Horloges en hun onderdelen</i>	Kl 14 Chronografen (horloges); horlogebanden; horlogeglazen; horlogekasten; polshorloges.
<i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

klasse 14

50. De waren *chronografen (horloges), horlogebanden, horlogeglazen, horlogekasten en polshorloges* zijn identiek aan de waren *horloges en hun onderdelen*. De *horlogebanden, horlogeglazen en horlogekasten* vallen immers onder de ruime omschrijving *onderdelen van horloges*. *Polshorloges* vallen onder de ruimere omschrijving *horloges*.

Conclusie

51. Het Bureau is van oordeel dat de waren identiek zijn.

A.2. Overige relevante factoren

52. 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.

53. 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 naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het in aanmerking komend publiek bestaat in dit geval uit gewone consumenten. Het aandachtsniveau is dus gemiddeld.

54. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. 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 (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). Beide merken hebben in dit geval een intrinsiek onderscheidend vermogen, in tegenstelling tot hetgeen verweerder meent.

55. Bovendien blijven bij kortere merken de verschillen eerder hangen. De identieke twee laatste letters zijn daarom slechts van gering belang. De focus van het publiek zal vooral liggen op de verschillen, gelegen in het begin van merk en teken.

56. Verweerder stelt dat niet duidelijk is of opposant zich ook beroept op een algemeen bekend merk (artikel 2.14 lid 1 sub b. BVIE). Indien dit wel het geval is, verzoekt verweerder om bewijzen van gebruik. Aangezien bij het indienen van de oppositie op de formulieren niet werd aangeduid dat een algemeen bekend merk werd ingeroepen, wordt een beroep hierop beschouwd als niet ingediend.

B. Conclusie

57. De tekens stemmen op visueel en op auditief vlak in geringe mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. De waren zijn identiek. Aangezien bij kortere merken de verschillen eerder blijven hangen, zijn de identieke twee laatste letters slechts van gering belang en zal de focus van het publiek vooral liggen op de verschillen. Bovendien zijn de letters die verschillen heel anders van vorm. Het Bureau is daarom van oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bij het publiek zal ontstaan omtrent de herkomst van deze waren.

IV. BESLUIT

58. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

59. De oppositie met nummer 2000952 niet gegrond is.

60. Benelux inschrijving 810368 gehandhaafd blijft.

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

Den Haag, 28 juli 2009

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne