



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**


**N° 2004071**

**van 25 juli 2011**

- Opposant:** **WE Brand S.a.r.l.**  
17, Rue Beaumont  
1219 Luxembourg  
Luxemburg
- Gemachtigde:** **NautaDutilh N.V.**  
Postbus 7113  
1007 JC Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** WE (Benelux inschrijving 432724)
- Ingeroepen recht 2:** WE (Europese inschrijving 7209571)
- tegen*
- Verweerder:** **Martha E.A. Wesenhagen**  
Sibajakstraat 146  
3029 NH Rotterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **Bergh Stoop & Sanders Advocaten**  
Leidsegracht 3  
1017 NA Amsterdam  
Nederland
- Betwiste merk:**  (Benelux depot 1174704)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 22 januari 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in de klassen 14, 20 en 25. Dit depot is onder nummer 1174704 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 17 februari 2009.

2. Op 29 april 2009 heeft opposants rechtsvoorganger, WE Netherlands B.V., oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 432724 van het woordmerk WE, ingediend op 1 juli 1987 voor waren in de klassen 3, 18, 24, 25 en 26;
- Europese inschrijving 7209571 van het woordmerk WE, ingediend op 3 september 2008 en ingeschreven op 22 juni 2010 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35.

3. De ingeroepen rechten zijn inmiddels overgedragen aan opposant, welke overdracht is aangetekend in de registers. Volgens deze registers is de opposant dus daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen en is gebaseerd op de waren in de klassen 14 en 25 van respectievelijk het betwiste depot en 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 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 11 mei 2009.

8. Aangezien het ingeroepen Europees merk op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

9. Op 14 juli 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") partijen meegedeeld dat het Europees merk inmiddels was ingeschreven en dat daardoor de ambtshalve opschorting werd beëindigd en de *cooling-off* periode van twee maanden inging. De contradictoire fase van de procedure is hierdoor aangevangen op 15 september 2010. Het Bureau heeft op 30 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 30 november 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 30 november 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Deze zijn op 13 december 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 februari 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 10 februari 2011 heeft Berg Stoop & Sanders Advocaten namens verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 11 februari 2011.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. 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 van opposant**

15. Opposant geeft vooreerst te kennen dat hij zowel de waren waartegen de oppositie is gericht als de waren waarop de oppositie is gebaseerd, beperkt tot de waren in de klassen 14 en 25. Deze wederzijdse waren zijn identiek, zo constateert opposant. Hierbij dient in casu rekening te worden gehouden, zo geeft opposant aan, aangezien daar een compenserende werking van uitgaat in verband met de overeenstemming tussen de tekens.

16. Opposant licht toe dat hij een internationaal kledingconcern is met meer dan 150 winkels in de Benelux. Hij ontwerpt en produceert onder meer diverse collecties heren-, dames- en kinderkleding en bijbehorende accessoires en is exclusief rechthebbende op tal van merkregistraties, bestaande uit de persoonlijke voornaamwoorden WE, ME, YOU, SHE, HE, ZIJ en HIJ, welke merken hij sedert vele jaren gebruikt, aldus opposant.

17. Visueel stemmen de tekens volgens opposant overeen, doordat het dominante bestanddeel van het betwiste teken bestaat uit de eerste letter van de ingeroepen rechten. Auditief worden zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken in het Nederlandstalig gedeelte van de Benelux uitgesproken als [whu], waardoor de tekens op dit vlak eveneens overeenstemmen, zo meent opposant. Aangezien de tekens verwijzen naar een persoonlijk voornaamwoord, moet volgens opposant worden aangenomen dat er begripsmatig enige mate van overeenstemming is.

18. Ten slotte wijst opposant erop dat de aard van de desbetreffende waren met zich meebrengt dat veelal hetzij schriftelijk hetzij mondeling van de tekens gebruik wordt gemaakt.

19. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

**B. Reactie van verweerder**

20. Verweerder is genoegzaam bekend met het gebruik van de ingeroepen rechten, en acht het derhalve niet nodig bewijzen van gebruik te vragen.

21. Visueel zal volgens verweerder de aandacht van het publiek worden getrokken naar de opmaak van de tekens, die verschillend is. Het betwiste teken bevat een opvallende witte cirkel, die bij de ingeroepen rechten ontbreekt. Verweerder ziet op visueel vlak dan ook aanmerkelijk meer verschillen dan punten van gelijkenis, en acht de tekens op dit vlak daarom niet overeenstemmend.

22. De ingeroepen rechten zullen volgens verweerder in het Nederlands worden uitgesproken als [wûh] of, meer waarschijnlijk, in het Engels als [wiéé(h)]. De merken worden immers door opposant ook als zodanig gecommuniceerd naar de consument. Het betwiste teken zal worden uitgesproken als [wee] (in het Nederlands), dan wel als [dâhbèl joe] in het Engels of [doeblûh vhee] in het Frans. Verweerder betwist dat het teken zal worden uitgesproken als [whu] en stelt zich dan ook op het standpunt dat iedere overeenstemming op auditief vlak ontbreekt.

23. Verweerder meent dat de ingeroepen rechten door het publiek te allen tijden zullen worden gepercipieerd als het persoonlijk voornaamwoord WE of "wij". Het betwiste teken is daarentegen niet meer en niet minder dan een gestileerde letter W. Begripsmatig is er volgens verweerder dan ook op geen enkele manier sprake van enige mate van overeenstemming. Alleen al het feit dat de ingeroepen rechten een zelfstandige betekenis hebben, maakt iedere mogelijkheid van verwarring volkomen ondenkbaar, aldus nog verweerder.

24. Dit laatste speelt volgens verweerder des te meer daar de geschiedenis van opposants merken bekend is (van HIJ en ZIJ naar respectievelijk WIJ en WE). De consument zal de merken dan ook zonder enige twijfel als een persoonlijk voornaamwoord opvatten en uit alle reclame-uitingen van opposant kan worden afgeleid dat dit ook nadrukkelijk de bedoeling is.

25. De betrokken waren geven volgens verweerder geen aanleiding om uit te gaan van een ander aandachtsniveau dan dat van de gemiddelde consument.

26. Verweerder onderschrijft de observering van opposant dat in de communicatie van de wederzijdse tekens het visuele aspect een grote rol zal spelen. Te denken valt aan kledinglabels, stempels in juwelierswaren, websites en reclamebrochures, hetgeen overigens ook de reden is geweest dat verweerder heeft gekozen voor een strak gestileerd woord-/beeldmerk.

27. Aangezien de totaalindruk van de tekens noch visueel, noch auditief of begripsmatig overeenstemt, kan er volgens verweerder geen sprake zijn van gevaar voor verwarring en denkt hij zelfs aan een vexatoire oppositie. Op grond van dit alles verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen, opposant met exequatur te verwijzen in de kosten en het betwiste depot in te schrijven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

28. 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.

29. 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."

30. 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, 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***


31. 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).

32. 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).

33. 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; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

34. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij gezamenlijk worden behandeld; gemakshalve zal er hierna in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
WE	

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van twee letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één witte letter tegen een zwarte achtergrond, in een wit omrande cirkel geplaatst; dit geheel bevindt zich in een zwart vierkant.

36. Het ingeroepen recht is in het Nederlands en het Engels een persoonlijk voornaamwoord met de betekenis WIJ, en zal ten minste door een deel van het in aanmerking komend publiek als dusdanig worden opgevat. Noch de letter van het betwiste teken, noch de figuratieve elementen, noch de combinatie daarvan hebben een betekenis. In begripsmatig opzicht zijn de tekens dus verschillend.

37. Het ingeroepen recht zal hetzij op zijn Nederlands worden uitgesproken als [w □], hetzij op zijn Engels als [wi:] (Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2<sup>de</sup> druk). Het betwiste teken wordt als letter uitgesproken, naargelang de taal van de spreker als [wee] (Nederlands), [dubl □ve] (Frans, Van Dale, Groot woordenboek Frans-Nederlands, 3<sup>de</sup> druk), [ˈd □blju:] (Engels, Van Dale) of [v e□] (Duits, Van Dale, Groot woordenboek Duits-Nederlands, 3<sup>de</sup> druk). Geen van deze uitspraakmogelijkheden stemt overeen met deze van het ingeroepen recht, zodat de tekens op auditief vlak verschillend zijn.

38. Visueel valt op dat het om erg korte tekens gaat, van respectievelijk twee en één letter(s), waardoor verschillen eerder in het oog springen. Ook het beginsel dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004) speelt in dit geval geen rol. De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is namelijk gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. In het voorliggende geval zijn de tekens echter dusdanig kort, dat ze in één keer als een geheel worden waargenomen (zie ook BBIE, maxxam, oppositiebeslissing 2003445, 29 april 2010). Daarenboven bevat het betwiste teken nog enkele figuratieve elementen die, hoe sober ook, in geen enkel opzicht overeenstemmen met het ingeroepen recht. De tekens stemmen visueel dan ook niet overeen.

#### *Conclusie*

39. Merk en teken stemmen noch begripsmatig, noch auditief, noch visueel overeen.

#### **Vergelijking van de waren**

40. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

41. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder (geconsolideerd) weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten, waaronder horloges	Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

## **B. Overige factoren**

42. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

## **C. Conclusie**

43. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

## **IV. BESLUIT**

44. De oppositie met nummer 2004071 wordt afgewezen.

45. Benelux depot 1174704 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

46. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Willy Neys

Saskia Smits

Camille Janssen

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams