



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005164

van 4 augustus 2011

Opposant: **WE Brand S.à.r.l.**
17, rue Beaumont
1219 Luxemburg
Luxemburg

Gemachtigde: **Nauta Dutilh N.V.**
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1 : WE (Benelux inschrijving 432724)

Ingeroepen recht 2: WE (Europese inschrijving 7209571)

tegen

Verweerder: **In Silentio eS bv**
C. Permekehof 31
1328 AL Almere
Nederland

Gemachtigde: **Markenizer B.V.**
Postbus 28099
3003 KB Rotterdam
Nederland

Betwiste merk:

We rotterdam

(Benelux depot 1197191)

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

1. Op 11 februari 2010 heeft verweerder een depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk

We rotterdam

ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 en 39. Het depot is onder nummer 1197191 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 februari 2010.

2. Op 3 mei 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere 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. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren en diensten van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op een deel van de waren en diensten van 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 de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 5 mei 2010 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien het tweede ingeroepen recht (E 7209571) op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 27 mei 2010 heeft het Bureau de aanstelling van de gemachtigde Markenizer BV door verweerder aan partijen bevestigd.

9. Op 6 juli 2010 heeft het Bureau de inschrijving van het tweede ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 september 2010. Het Bureau heeft op 10 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 10 november 2010 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

11. Op 10 november 2010 ontving het Bureau de argumenten van opposant. Deze werden op 19 november 2010 naar verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 januari 2011 is gegeven om hierop te reageren.
12. Op 13 januari 2011 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze werd op dezelfde dag doorgestuurd aan opposant.
13. De opmerkingen van beide partijen zijn 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 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

16. Opposant beperkt in de eerste plaats de waren en diensten van het tweede ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd tot de klassen 3, 14, 18, 25 en 35. Hij beperkt bovendien de waren en diensten waartegen de oppositie zich richt tot de klassen 3, 14, 18, 24, 25, 26 en 35.
17. Opposant merkt op dat de onderneming WE een internationaal kledingconcern is met meer dan 150 winkels in de Benelux.
18. Op visueel vlak stemmen de tekens volgens opposant overeen, aangezien het ingeroepen recht identiek wordt overgenomen in het betwiste teken en het in het betwiste teken toegevoegde woord "Rotterdam" niet onderscheidend is.
19. Auditief gezien zal, zo stelt opposant, de aandacht van de consument vooral uitgaan naar het begin van het merk. Hij noemt een aantal beslissingen van zowel het GEU als het Bureau waarin dit werd vastgesteld. Opposant concludeert dat er op auditief vlak een hoge graad van overeenstemming bestaat tussen de tekens.
20. Opposant meent dat er sprake is van overeenstemming tussen de tekens, gezien de centrale rol van de aanduiding WE in de tekens en het beschrijvende/verwijzende karakter van het woord "Rotterdam" in het betwiste teken.
21. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk.

22. Volgens opposant bestaat er gevaar voor verwarring tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken. Om die reden verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en aanvraagster te veroordelen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder meent dat de tekens op visueel vlak niet dan wel slechts in geringe mate overeenstemmen: het betwiste teken is vele malen langer dan de ingeroepen rechten en ziet er visueel heel anders uit door het kleurgebruik en het gebruik van een spatie in het betwiste teken.

24. Ook op auditief vlak is er volgens verweerder slechts sprake van een geringe mate van overeenstemming. Het betwiste teken kan door de schrijfwijze volgens verweerder namelijk op twee manieren worden uitgesproken, als "we are Rotterdam" of als "We Rotterdam". Met betrekking tot de opmerking van opposant dat de aandacht van de consument gewoonlijk naar het begin van een merk zal gaan (zie overweging 19), merkt verweerder op dat daarvan in het voorliggende geval geen sprake kan zijn, omdat het element WE in veel merken als Engels voor "wij" en dus in puur beschrijvende zin wordt gebruikt. Hierdoor zal de aandacht van het publiek volgens verweerder uitgaan naar wat op dit woord volgt.

25. Volgens verweerder zullen de ingeroepen rechten door het publiek worden opgevat als "wij", terwijl het betwiste teken kan worden opgevat als "wij Rotterdammers" of als "wij Rotterdam". Door de schrijfwijze zou men het betwiste teken bovendien kunnen lezen als "We are Rotterdam" ofwel "Wij zijn Rotterdam". Het betwiste teken heeft volgens verweerder op begripsmatig vlak dan ook duidelijk een andere betekenis dan de ingeroepen rechten.

26. Verweerder concludeert dat nu beide merken een duidelijke betekenis hebben, deze betekenis de overeenkomsten op visueel en auditief vlak (voor zover aanwezig) neutraliseert.

27. Verweerder is het met opposant eens dat het betwiste teken gedeeltelijk voor identieke dan wel soortgelijke waren is aangevraagd. Met betrekking tot de vergelijking van de waren *bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen*, meent verweerder echter dat deze in ieder geval niet identiek of soortgelijk zijn aan de waren in klasse 3 van de ingeroepen rechten, aangezien zij een andere toepassing hebben en in andere winkels zullen worden verkocht.

28. Verweerder betwist bovendien dat de in klasse 35 van de ingeroepen rechten opgenomen diensten identiek of soortgelijk zijn aan de diensten van het betwiste depot, aangezien verweerder, zo stelt hij, in het geheel geen bescherming heeft aangevraagd voor de dienst zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van verschillende producten. De diensten die verweerder wel heeft opgenomen in klasse 35 zijn volgens verweerder niet identiek of soortgelijk.

29. Verweerder concludeert dat er geen gevaar van verwarring te duchten zal zijn tussen de tekens, aangezien deze niet overeenstemmend zijn, ongeacht het feit dat een gedeelte van de waren en diensten identiek of soortgelijk is. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

30. 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 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.

31. 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."

32. 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

33. 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).

34. 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.

35. 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).

36. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008).

37. Aangezien de twee ingeroepen rechten identiek zijn, zullen zij hieronder gezamenlijk worden besproken. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
WE	We rotterdam

38. Uit de rechtspraak volgt dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (zie arresten Matratzen en Sabel, beide reeds aangehaald).

39. Het ingeroepen recht bestaat uit een zuiver woordmerk van twee letters, WE. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/ beeldmerk. De wordelementen bestaan uit dezelfde twee letters als het ingeroepen recht, de letters WE, en uit de geografische aanduiding Rotterdam. De letters WE zijn groen van kleur, evenals de eerste letter van het woord Rotterdam, de letter "R". De rest van de aanduiding Rotterdam is geschreven in donkerblauwe letters.

40. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In dit geval is het figuratieve aspect zelfs marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave in nogal alledaagse en gewone drukletters, in een groene en donkerblauwe tint, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004).

41. De verschillen tussen de tekens, bestaande uit de toevoeging van de geografische aanduiding "Rotterdam" aan het ingeroepen recht, worden gecompenseerd door het feit dat het woord "WE" in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt (GEU, LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). Hierbij is van belang dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dat eerste deel is in dit geval bij beide identiek.

42. Daar komt bij dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk, in dit geval de aanduiding "Rotterdam", niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

43. Bovendien is het volgens de rechtspraak mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element en een ander merk, laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, arrest Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008; HvJEU, arrest Medion, C-120/04, 6 oktober 2005). In casu dient te worden vastgesteld dat het element "WE" een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het bestreden teken, dat door de toevoeging van de geografische aanduiding als de Rotterdamse versie kan worden gezien van het ingeroepen recht.

Conclusie

44. De tekens zijn op begripsmatig, visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

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 en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

47. Aangezien beide ingeroepen rechten identiek zijn, zullen de waren- dienstenlijsten van deze rechten samen worden behandeld. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
KI 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.	KI 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.

KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers, koffers en reistassen; paraplu's, parasols en wandelstokken; tassen voor zover niet begrepen in andere klassen.	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerwaren.
KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en plaids.	KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
KI 26 Band en veters; knopen, haken en ogen, spelden.	KI 26 Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen.
KI 35 Zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop, ook in het kader van detailhandel van zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, brillen, waaronder zonnebrillen, brilmonturen, etuis en kokers voor brillen, edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, waaronder horloges, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, paraplu's en parasols, reiskoffers en koffers, tassen, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, voornoemde diensten tevens te verlenen langs elektronische weg, waaronder het Internet.	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

48. De identiteit dan wel soortgelijkheid van de waren en diensten is voor een gedeelte hiervan in confesso (zie overweging 27). De waren en diensten waarvan de identiteit dan wel de soortgelijkheid niet in confesso is, worden hierna vergeleken.

49. Verweerder meent dat de waren *bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen*, niet identiek of soortgelijk zijn aan de waren in klasse 3 van de ingeroepen rechten (zie overweging 27). Hoewel de meeste waren die in klasse 3 worden aangeduid, weliswaar uitsluitend als schoonheidsproducten of lichaamsverzorgingsproducten worden gebruikt, geldt dit niet voor zepen, die een dubbele functie hebben. Zepen kunnen immers worden gebruikt om het lichaam te reinigen, te verzorgen of lekker te laten ruiken, dit neemt niet weg dat zij ook tevens als reinigingsproducten voor het huis worden gebruikt. In dit opzicht zijn zij vergelijkbaar met "bleekmiddelen en andere wasmiddelen", alsmede met "reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen". Bijgevolg is er naar oordeel van het Bureau en in tegenstelling tot wat verweerder meent, sprake van soortgelijkheid tussen enerzijds de zepen die worden aangeduid door de ingeroepen rechten en anderzijds "bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen", waarvoor verweerder de inschrijving heeft gevraagd (zie GEU, ROYAL COUNTY OF

BERKSHIRE POLO CLUB, T-214/04, 21 februari 2006 en BBIE, Mustang, oppositienummer 2002752, 29 januari 2010).

50. Verweerder betwist bovendien dat de in klasse 35 van de ingeroepen rechten opgenomen diensten identiek of soortgelijk zijn aan de diensten van het betwiste depot (zie overweging 28). Het Bureau is van oordeel dat de dienst *reclame* niet soortgelijk is aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren en diensten van opposant. Het feit dat men reclame maakt voor bepaalde producten is niet voldoende om soortgelijkheid aan te nemen. Weliswaar zal opposant wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame of publiciteit voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Ditzelfde geldt voor de diensten *zakelijke administratie en administratieve diensten*.

51. De dienst *beheer van commerciële zaken* is soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van de ingeroepen rechten. Deze diensten hebben immers alle betrekking op effectief zakendoen, waardoor zij naar hun aard hetzelfde zijn.

Conclusie

52. De waren en diensten van verweerder zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels verschillend aan de waren en diensten van opposant.

A.2 Globale beoordeling

53. 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.

54. 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, C-342/97, reeds geciteerd).

55. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren die behoren tot de regelmatig terugkerende aankopen van de consument, zodat het gemiddelde aandachtsniveau normaal geacht mag worden.

56. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is

niet beschrijvend voor de genoemde waren en diensten en heeft ab initio een normaal onderscheidend vermogen.

57. Ook al zou een deel van het publiek, zoals verweerder stelt, het betwiste teken opvatten als een korte zin (zie overweging 25) en het hierdoor niet verwarren met de ingeroepen rechten, waar het Bureau het nadrukkelijk niet mee eens is, dan nog is gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende om de oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

58. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het element WE in veel merken als Engels voor "wij" en dus in puur beschrijvende zin wordt gebruikt (zie overweging 24), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt coëxisterende inschrijvingen identiek zijn.

59. Met betrekking tot het verzoek van opposant om verweerder te veroordelen in de kosten (zie overweging 22), merkt het Bureau op dat in er het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

60. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau, voorzover de waren en diensten identiek of soortgelijk zijn, dat gezien deze identiteit en soortgelijkheid van de waren en diensten en gezien de sterke overeenstemming tussen de tekens, het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

C. Conclusie

61. Voor de identieke of soortgelijke waren en diensten is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

62. Oppositie met nummer 2005164 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. Beneluxdepot 1197191 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 3 alle waren;

Klasse 14 alle waren;

Klasse 18 alle waren;

Klasse 24 alle waren;

Klasse 25 alle waren;

Klasse 26 alle waren;

Klasse 35 Beheer van commerciële zaken.

64. Beneluxdepot 1197191 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen gericht was, hetzij omdat zij niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 4 Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen, lampenpitten;

Klasse 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen;

Klasse 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapens; scheerapparaten;

Klasse 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water;

Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés;

Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen;

Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen;

Klasse 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal;

Klasse 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen;

Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten;

Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs;

Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout;

Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken;

Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren);

Klasse 35 reclame; zakelijke administratie; administratieve diensten;

Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

65. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 4 augustus 2011

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Camille Janssen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman