



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005824

van 7 december 2011

Opposant: **ZWILLING J.A. Henckels AG**
Grünewalder Straße 14-22
42657 Solingen
Duitsland

Gemachtigde: **Howrey LLP**
Amstelplein 1, Rembrandt Toren, 31e verd.
1096 HA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Internationale inschrijving 199836**
Twin

Ingeroepen recht 2: **Internationale inschrijving 866989**
TWIN

tegen

Verweerder: **TONNAER Mathias**
Doornstraat 5
3630 Maasmechelen
België

Gemachtigde: **PWT Advocaten, Belastingkundigen Mediators**
Postbus 188
6160 AD Geleen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1206718**
Twin Emerald

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

1. Op 17 juli 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Twin Emerald voor waren en diensten in de klassen 3, 14, 18, 21, 25, 30, 32, 33, 35, 36 en 43. Het depot is onder nummer 1206718 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 september 2010.
2. Op 30 november 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - internationale inschrijving 199836 van het woordmerk Twin, ingediend op 13 april 1957 en ingeschreven voor waren in de klassen 8, 10, 12, 16, 18 en 21;
 - internationale inschrijving 866989 van het woordmerk TWIN ingediend op 10 mei 2005 en ingeschreven op 15 februari 2006 voor waren in de klassen 8, 11 en 21.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 21 van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren in klasse 21 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 6 december 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 februari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 21 februari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 21 april 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 21 april 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 april 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 juni 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 23 juni 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 1 juli 2011.
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 opposant

14. Bij de indiening van zijn argumenten beperkt opposant de omvang van de oppositie tot een deel van de waren in klasse 21 van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken. Deze waren zijn volgens opposant identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk.

15. Het merk van opposant is in zijn geheel opgenomen in het betwiste teken, hierdoor is er sprake van een sterke visuele en auditieve gelijkenis. De woorden "TWIN" en "TWIN EMERALD" hebben voor het in aanmerking komend publiek geen betekenis, er is derhalve geen sprake van een begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

16. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring, hierbij dient bovendien rekening te worden gehouden met het feit dat opposant houder is van diverse andere TWIN-merken, die eveneens zijn ingeschreven voor de waren waarop de onderhavige oppositie is gebaseerd. Opposant voegt ter ondersteuning van deze stelling de afschriften van een vijftal registraties bij.

17. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden depot te weigeren voor de waren waartegen oppositie werd ingesteld en om verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder voert aan dat het hoofdbestanddeel van het bestreden teken gelegen is in het element EMERALD en dat TWIN als bijvoeglijk naamwoord ondergeschikt is. Volgens verweerder is TWIN een vertaling van tweeling, in het Duits Zwilling en daarmee niets anders dan een vertaling van een onderdeel van de eigennaam van opposant. Bij verweerder daarentegen is de vertaling "tweeling smaragd", wat op zijn beurt weer een vertaling is van SHANIPRIYA, Sanskriet voor "tweeling smaragd". Dit is weer een afgeleide van de plaats waar verweerder een hotel/resort bouwt. Verweerder is middellijk aandeelhouder van de deposant van het merk Shanipriya, waarvan hij een afschrift bijvoegt.

19. Volgens verweerder wil opposant kennelijk bereiken dat het woordmerk TWIN exclusief van hem blijft, een stelling die gezien de vele inschrijvingen in het merkenregister, waarvan verweerder een lijst bijvoegt, niet houdbaar is. Op visueel vlak stemmen merk en teken niet overeen. Auditief is er evenmin sprake van gelijkenis, nu ook hier op EMERALD de nadruk ligt en niet op TWIN. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking is verweerder van mening dat TWIN EMERALD juist voor zijn publiek onderscheidend vermogen heeft en dat dit niet geldt voor het woord TWIN.

20. De algemene stelling van opposant dat de waren identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn, treft volgens verweerder geen doel. Verweerder verzoekt opposant dan ook om bewijzen in het geding te brengen waaruit blijkt dat de merken waarop de oppositie gebaseerd is, ook feitelijk gebruikt worden.

21. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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

25. 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).

26. 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).

27. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen in het geding te brengen waaruit blijkt dat de merken waarop de oppositie gebaseerd is, ook feitelijk gebruikt worden (zie overweging 20). Internationale inschrijving 866989 is echter nog niet gebruiksplichtig en het Bureau zal de vergelijking dan ook baseren op deze inschrijving.

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Twin	Twin Emerald

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord, *TWIN*, en het bestreden teken bestaat uit twee woorden, namelijk *TWIN* en *EMERALD*. Het ingeroepen merk, *TWIN*, is volledig opgenomen in het betwiste teken, *TWIN EMERALD*. Het vormt daarvan het eerste deel. De consument hecht normaliter meer belang aan het eerste deel van woorden (*GEU*, *MUNDICOR*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

30. Bij de auditieve vergelijking is van toepassing dat het bestreden teken uit vier lettergrepen bestaat en het ingeroepen recht uit één lettergreep, de eerste lettergreep is identiek. In hun geheel stemmen merk en teken naar oordeel van het Bureau overeen, omdat het eerste woord van het aangevraagde merk en het enige woord van het ingeroepen recht hetzelfde worden uitgesproken. Hoewel het bestreden teken langer is, is de overeenstemming vanwege het gemeenschappelijke identieke element in casu van groter belang.

31. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

32. *TWIN* betekent "tweeling" in het Engels en het Bureau is van oordeel dat dit een dusdanig gangbaar woord is dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux deze betekenis gemakkelijk herkent. De toevoeging van het woord *EMERALD* in het bestreden teken (Engels voor smaragd) neemt niet weg dat merk en teken naar hetzelfde begrip, namelijk tweeling, verwijzen. *Twin Emerald* heeft naar oordeel van het Bureau voor de in het geding zijnde waren geen specifieke betekenis, zoals verweerder betoogt (zie overweging 18).

33. Het Bureau is van oordeel dat de tekens begripsmatig in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

Conclusie

34. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

35. 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).

36. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 21 Gerei voor de huishouding of de keuken.	Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

38. De waren "gerei voor de huishouding of de keuken" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. "Vaatwerk voor de huishouding of de keuken" kan vallen onder de algemene noemer "gerei" en is derhalve ook identiek of minstens sterk soortgelijk, aangezien beide dezelfde bestemming hebben en samen gebruikt kunnen worden.

Conclusie

39. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek of minstens sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2 Globale Beoordeling

40. 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.

41. 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, reeds geciteerd).

42. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, waarbij het zowel kan gaan om dure waren, zoals speciale pannen of koksessen, als om goedkopere waren. Uit de warenlijst blijkt niet dat het om gespecialiseerde waren gaat, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau. Het aandachtsniveau van de consument van de waren en diensten mag dan ook normaal worden genoemd.

43. 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 HvJEU, arresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds aangehaald). In casu heeft het ingeroepen recht een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

44. De waren zijn identiek of minstens sterk soortgelijk. De tekens zijn in hun totaalindruk op visueel, auditief en begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

45. Opposant voert aan dat hij houder is van diverse andere TWIN-merken, die eveneens zijn ingeschreven voor de waren waarop de onderhavige oppositie is gebaseerd. Opposant voegt ter ondersteuning van deze stelling de afschriften van een vijftal registraties bij (zie overweging 16). Opposant stelt met andere woorden dat hij gebruik maakt van een seriemark, hij heeft echter geen bewijs van gebruik ingediend van deze merken. Uit de aard van het seriemark vloeit voort dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (zie HvJEU, Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007 en BBIE oppositiebeslissing Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 april 2009).

46. Volgens verweerder wil opposant kennelijk bereiken dat het woordmerk TWIN exclusief van hem blijft, een stelling die volgens verweerder gezien de vele inschrijvingen in het merkenregister niet houdbaar is (zie overweging 19). Het Bureau merkt hierbij echter op dat het in een oppositie gaat om de vraag of er verwarringsgevaar bij het publiek bestaat tussen de in het geding zijnde merken en dat de andere inschrijvingen in het register voor dit argument van verweerder niet ter zake doen.

C. Conclusie

47. In het licht van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

48. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen rechten, hoeft dit met betrekking tot het andere ingeroepen recht niet meer onderzocht te worden en kunnen ook de daarbij horende gebruiksbewijzen onbesproken blijven.

IV. **BESLUIT**

49. De oppositie met nummer 2005824 wordt toegewezen.

50. Het Benelux depot met nummer 1206718 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken.

51. Het Benelux depot met nummer 1206718 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht: [alle waren/diensten ?]

- Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
- Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
- Klasse 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 zadelmakerswaren.
- Klasse 21 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 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
- 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 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; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
- Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.
- Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

52. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 7 december 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratief behandelaar: Rudolf Wiersinga