

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2012316

van 26 juni 2018

Opposant: **INFOSUISSE, Information Horlogère et Industrielle**

Rue du Grenier 18
2302 La Chaux-de-Fonds
Zwitserland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**

Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Internationaal merk 767886**

AIRSPPEED

tegen

Verweerder: **Brandfactory12 B.V.**

Van Leeuwenhoekstraat 20 1
3846 CB Harderwijk
Nederland

Gemachtigde: **H. Kaya, advocaat**

Van Zeijl Bijl Aartsen advocaten
Postbus 114
3840 AC Harderwijk
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1335825**

AIR  SPEED

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

1. Op 8 juli 2016 heeft verweerder voor waren in klasse 14 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1335825 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 juli 2016.

2. Op 12 september 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere internationale merk 767886 van het woordmerk "AIRSPEED", ingediend en ingeschreven op 22 oktober 2001 voor waren in klasse 14, waarbij de Europese Unie werd aangeduid op 13 oktober 2014.

3. Opposant treedt op als licentiehouders van het ingeroepen recht (zie hierna, punt 7).

4. De oppositie was oorspronkelijk gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht en ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. Bij het indienen van de argumenten heeft opposant de waren waarop de oppositie is gebaseerd beperkt.

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. Bij indiening van de oppositie werd de oppositie voorlopig ontvankelijk verklaard, aangezien de gegevens van opposant niet correpondeerden met de gegevens van de merkhouder in het register. De voorlopige ontvankelijkheid van de oppositie werd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 16 september 2016. Binnen de daartoe gestelde termijn heeft opposant aangetoond dat een geldig verzoek tot aantekening van een licentie bij het Internationale Bureau werd ingediend. Het Bureau verklaarde op 7 oktober 2016 de oppositie definitief ontvankelijk. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 4 mei 2017.

8. Gedurende de procedure verzocht verweerder tevens om bewijzen van gebruik. Dit verzoek werd doorgestuurd aan opposant die in zijn reactie op dit verzoek aangaf dat het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig was. De gebruiksplicht van een internationale registratie met aanduiding van de Europese Unie is geregeld in artikel 203 van de Uniemerkenverordening 2017/1001. Dit artikel stelt: *"Voor de toepassing van artikel 18, lid 1, artikel 47, lid 2, artikel 58, lid 1, onder a), en artikel 64, lid 2, treedt de datum van de publicatie overeenkomstig artikel 190, lid 2, in de plaats van de datum van inschrijving met het oog op de vaststelling van de datum waarop het merk dat het voorwerp vormt van de*

internationale inschrijving waarin de Unie wordt aangeduid, in de Unie normaal gebruikt moet worden". De datum van publicatie waarover sprake in dit artikel is in casu 15 december 2015, waardoor het ingeroepen recht in dit geval inderdaad nog niet aan een gebruikspllicht is onderworpen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant beperkt in eerste instantie de oppositie tot een deel van de waren in klasse 14 van het ingeroepen recht (zie punt 4).

18. De waren zijn volgens opposant deels identiek of gelijksoortig en deels soortgelijk of complementair.

19. Wat betreft de tekens is opposant van mening dat deze visueel overeenstemmen en auditief en begripsmatig identiek zijn.

20. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt de oppositie geheel toe te wijzen en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder stelt dat opposant het ingeroepen recht alleen in combinatie met het merk Revue Thommen gebruikt. Het is een typebenaming van een collectie. Ook maken andere horlogemerken gebruik van dezelfde typebenaming. In de registers komen bovendien tientallen merken voor waarin de term "airspeed" voorkomt en/of is verwerkt in een woord of in combinatie met andere woordelementen. Dit relativeert volgens verweerder het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

22. De doelgroep is bovendien verschillend. De horloges van opposant kosten gemiddeld €1500 of meer, terwijl de horloges van het betwiste teken gemiddeld tussen €150 en €300 kosten. Verweerder concludeert hierdoor dat het in aanmerking te nemen publiek, het kleine publiek is dat geïnteresseerd is in "high class" horloges. Dat publiek heeft een hoger aandachtsniveau.

23. Volgens verweerder is de categorie "uurwerken en tijdmeetinstrumenten en hun onderdelen" van het ingeroepen recht te algemeen om op grond daarvan bescherming te kunnen invoeren tegen de inschrijving van het betwiste teken voor de waren "presenteerdozen voor horloges, horlogedozen". Dat geldt ook voor de categorie "edele metalen en hun legeringen" ten opzichte van "horloges, juwelierswaren, bijouterieën".

24. Voor wat betreft de tekens is verweerder van mening dat gezien de centrale positie van het opvallende beeldelement niet kan gezegd worden dat het beeld ondergeschikt is aan het woord. De combinatie van het beeldelement en de twee woordelementen zal door de consument als één geheel

worden waargenomen en onthouden, aldus nog verweerder. Hij concludeert tot een geringe mate van visuele overeenstemming tussen de tekens.

25. Het woordelement van het ingeroepen recht is Engels luchtvaartjargon en betekent volgens verweerder "luchtsnelheid". Het verwijst dus naar de snelheid van een vliegtuig ten opzichte van de omringende luchtmassa, oftewel een verwijzing naar de horloges waarmee piloten onder andere de luchtsnelheid kunnen berekenen. Dat is volgens verweerder ook af te leiden uit het feit dat opposant zich presenteert als de wereldleider in cockpitinstrumenten. Het betwiste teken bestaat uit de woordelementen "air" en "speed", dewelke "lucht" en "snelheid" betekenen. Het woordelement "lucht" duidt een eigenschap aan, namelijk dat men onder andere in de lucht het horloge kan dragen en het woordelement "snelheid" verwijst naar de snelheid in het algemeen, aldus verweerder. Hij concludeert tot een verschillende begripsinhoud.

26. De waren in kwestie zijn deels soortgelijk en de tekens stemmen in lichte mate overeen op visueel vlak. Begripsmatig is er een verwijzing naar de begrippen "air" en "speed". Ondanks deze lichte gelijkenissen is verweerder van mening dat in de totaalindruk de verschillen groter zijn dan de overeenkomsten. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen 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.

28. 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."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

30. 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).

31. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht 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.

32. De te vergelijken waren zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|--|
| <p>CI 14 Precious metals and their alloys; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments and their parts.</p> <p><i>KI 14 Edele metalen en hun legeringen; juwelen, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten en hun onderdelen.</i></p> | <p>KI 14 Horloges; Horloges (Juwelen -); Klassieke horloges; Automatische horloges; Horloges en klokken; Klokken en horloges; Horloges voor gebruik buitenshuis; Horloges voor het sporten; Horloges met automatische timer; Horloges voor duikers; Mechanische horloges; Elektrische horloges; Elektronische horloges; Presenteerdozen voor horloges; Horlogedozen; Horloges als juwelierswaren; Juwelierswaren, klokken en horloges; Juwelierswaren, uurwerken, en horloges; Bijouerieën, uurwerken en horloges; Chronografen te gebruiken als horloge; Horloges (Mechanische -) met handmatige opwinding.</p> |
| <p><i>NB: De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is niet het Nederlands. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen is een niet-officiële vertaling in het Nederlands toegevoegd.</i></p> | |

33. De waren “*Horloges; Horloges (Juwelen -); Klassieke horloges; Automatische horloges; Horloges en klokken; Klokken en horloges; Horloges voor gebruik buitenshuis; Horloges voor het sporten; Horloges met automatische timer; Horloges voor duikers; Mechanische horloges; Elektrische horloges; Elektronische horloges; Horloges als juwelierswaren; Juwelierswaren, klokken en horloges; Juwelierswaren, uurwerken, en horloges; Bijouerieën, uurwerken en horloges; Chronografen te gebruiken als horloge; Horloges (Mechanische -) met handmatige opwinding*” zijn identiek aan de waren “*juwelen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten*” van het ingeroepen recht. Deze laatste omvatten immers de meer specifiek geformuleerde waren van het bestreden merk (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

34. De waren “*presenteerdozen voor horloges; horlogedozen*” zijn soortgelijk aan de waren “*uurwerken en tijdmeetinstrumenten*” van het ingeroepen recht. De waren van het teken worden immers

gebruikt om de waren van het ingeroepen recht in op te bergen of te tonen. Er bestaat een noodzakelijk verband tussen beide en er is een overlap in producenten, eindgebruikers en distributiekkanalen.

Conclusie

35. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk.


Vergelijking van de tekens

36. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

37. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

38. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limoncello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El charcutero artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--|
| AIRSPEED |  |

Begripsmatige vergelijking

40. Het ingeroepen recht bestaat uit het Engelse woord "AIRSPEED" wat "luchtsnelheid" betekent¹. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden "AIR" en "SPEED", die respectievelijk "lucht" en "snelheid" betekenen.

41. Hoewel de woorden in het teken niet aan elkaar worden geschreven hebben de tekens beide dezelfde begripsmatige betekenis en zijn hierdoor identiek.

¹ <https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtsnelheid>.

Visuele vergelijking

42. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van acht letters, te weten "AIRSPEED". Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de woorden "AIR" en "SPEED" in lange vette zwarte letters, welke worden gescheiden door een zwarte cirkel met daarin een witte ster.

43. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval is het beeldelement van het betwiste teken echter niet volledig te veronachtzamen, gezien de grootte en positie in het teken (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916).

44. Gezien de wordelementen aan het begin en het einde van het teken identiek zijn aan het ingeroepen merk, is het Bureau van oordeel dat merk en teken visueel in hoge mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

45. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

46. Merk en teken bestaan uit twee identieke lettergrepen [eə(r)] en [spi:d].

47. Auditief is er sprake van identiteit.

Conclusie

48. Begripsmatig en auditief zijn de tekens identiek. Op visueel vlak stemmen ze in hoge mate overeen.

B. Globale beoordeling

49. 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.

50. 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, beide reeds geciteerd).

51. 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, reeds geciteerd). Wat uurwerken en juwelierswaren betreft, die niet vaak en doorgaans via een verkoper worden aangeschaft, moet worden aangenomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument hoger is dan normaal (zie in die zin arrest GEU, QUANTUM, T-147/03, 12 januari 2006, ECLI:EU:T:2006:10 en OFTEN, T-292/08, 13 september 2010, ECLI:EU:T:2010:399).

52. 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 Bureau is van oordeel dat het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen heeft. Zelfs indien het argument van verweerder wordt weerhouden (zie punt 21 e.v.), dient opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het slechts een van de elementen is die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:102).

53. Gezien de identiteit dan wel soortgelijkheid van de waren en de hoge mate van overeenstemming van de tekens, is het Bureau op grond van de voorgaande overwegingen van oordeel dat het publiek – ondanks een verhoogd aandachtsniveau – kan menen dat de waren in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

C. Overige factoren

54. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punten 21 en 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele 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, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

55. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord AIRSPEED vaker voorkomt als onderdeel van een merk in de merkenregisters (zie punt 21), 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, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu heeft verweerder dit niet aangetoond.

D. Conclusie

56. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2012316 wordt toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1335825 wordt niet ingeschreven.

59. De verweerder is 1.030 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, 26 juni 2018

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Tineke van Hoey

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul