BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016224
van 31 maart 2022

Opposant: **Trend Fin B.V.**
Reactorweg 101
3542 AD Utrecht
Nederland

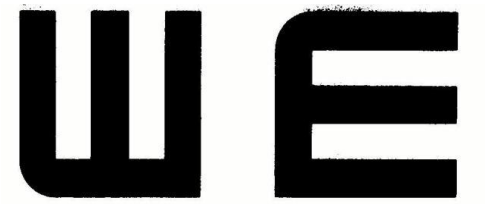
Gemachtigde: **NautaDutilh N.V.**
Beethovenstraat 400
1082 PR Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux merkinschrijving 879701**

WE

Ingeroepen merk 2: **Benelux merkinschrijving 953592**

Ingeroepen merk 3: **Benelux merkinschrijving 895025**



tegen

Verweerder: **Milad Zamani h.o.d.n. WIEPORT**
Cargadoorweg 4 a
6541 BT Nijmegen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1416334**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 mei 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk

voor waren en diensten in de klassen 9 en 35. De aanvraag is onder nummer 1416334 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 mei 2020.

2. Op 16 juli 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 879701 van het woordmerk WE ingediend op 31 maart 2010 en ingeschreven op 12 juli 2010 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35;
- Benelux inschrijving 953592 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

ingediend op 9 januari 2014 en ingeschreven op 2 juni 2014 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35;
- Benelux inschrijving 895025 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

ingediend op 4 januari 2011 en ingeschreven op 10 mei 2011 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 22 juli 2020. 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"). Daarnaast is de procedure één keer op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 22 september 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op:

- artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie, en
- artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: gelijke of overeenstemmende merken ongeacht of de waren of diensten waarvoor het jongere merk is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk (in geval van een Uniemerk) in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

A. Argumenten opposant

9. Opposant legt uit dat hij onderdeel vormt van de WE Fashion group (WE Group). De activiteiten van de WE Group focussen op design, distributie en verkoop van kleding en modegerelateerde artikelen alsook diensten met betrekking tot de verkoop van deze artikelen. De WE Group heeft zowel online als offline distributiekanalen. Momenteel heeft de WE Group meer dan 170 retail outlets in zeven Europese landen, met een sterke aanwezigheid in de Benelux. Opposant stelt dat de WE Group sinds 1998 gebruik maakt van het WE merk, alsook van gerelateerde merken die bestaan uit het WE merk of dit merk bevatten en dit voor de verkoop van kleding, accessoires alsook zakelijke diensten. Daarnaast gebruikt de WE group ook sinds 1998 de handelsnaam WE voor al zijn winkels en als (onderscheidend deel van zijn) domeinnamen.

10. Opposant is houder van verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder verschillende merkrechten die wereldwijd zijn geregistreerd. Het WE merk wordt zowel gebruikt op producten die te koop worden aangeboden door de WE Group, maar ook op de gevel van winkels als uithangbord. Ook het merk WE IS ME komt opposant toe en wordt gebruikt voor modeactiviteiten in Europa. Bijgevolg meent opposant dat het doelpubliek gewend is aan het feit dat de merken van opposant gebruikt en opgevat worden in de Engelse taal.

11. De producten van de WE Group worden volgens opposant al sinds decennia intensief gepromoot en aangeboden onder de WE merken en worden momenteel in meer dan 130 shops in de Benelux verkocht. Bijgevolg is het WE merk erg bekend geworden als merk en als handelsnaam onder het grote publiek in de Benelux in relatie tot de modeactiviteiten van de WE Group. Opposant dient stukken in van een onderzoek onder Nederlandse consumenten betreffende de Top 100 van onmisbare merken 2015'. Daaruit blijkt de reputatie van het WE merk nu de WE Group de 8^{e} plek bekleedt in de categorie 'mode'. De sterke bekendheid van het WE merk in de Benelux is het resultaat van lange en intensieve marketing en promotiecampagnes. Opposant legt verschillende voorbeelden over van dergelijke campagnes. Daarnaast is de WE Group de officiële sponsor of (styling)partner van verschillende tv-shows. Verder is er ook een samenwerking geweest met het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes en met de Nederlandse bedrijven Hunkemöller en Greetz. Opposant heeft ook in 2015 een klantenbindingsprogramma WE IS ME opgezet dat meer dan 5 miljoen mensen telt. Nog in 2015 werd een investering gedaan van 15 miljoen euro door de WE Group in marketing, communicatie, merkidentiteit en het klantenbindingsprogramma. Tot slot geeft opposant nog wat cijfers mee ter illustratie van de omvang van de WE Group waarvan WE het hoofdmerk is dat overal op wordt gebruikt: 43 miljoen bezoekers (retail + online) per jaar, 172.426 volgers in totaal op Facebook op verschillende WE accounts, 57.715 volgers in totaal op Instagram op verschillende WE accounts.

12. Om de reputatie van de ingeroepen merken verder te onderbouwen dient opposant een aantal stukken in met cijfers over omzet, investeringen, marketinginspanningen en marktonderzoeksdata.

Daarnaast moet de reputatie van de ingeroepen merken volgens opposant ook blijken uit drie beslissingen van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna "EUIPO") waarin de reputatie van het WE merk bevestigd werd.

13. Opposant meent dat er voor de diensten in klasse 35 van het bestreden merk sprake is van verwarringsgevaar. De diensten van verweerder stemmen (in hoge mate) overeen met de waren en diensten van opposant. Wat betreft de vergelijking van de merken, stelt opposant dat deze visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen. De volgende drie punten moeten bij de vergelijking in overweging worden genomen. Ten eerste zijn de woordelementen in het bestreden merk het meest onderscheidend en dominant. De grafische weergave is enkel van ondergeschikt belang. Ten tweede zal het relevante publiek, of minstens een significant deel ervan, de woordelementen in het bestreden merk opvatten als WE in plaats van WIE. Ten derde vormt het element WE van de woordelementen in het bestreden merk het meest dominante element gezien zijn plaats vooraan in het merk en door zijn rode opvallende kleur.

14. Visueel stemmen de merken in hoge mate overeen nu het bestreden merk zal opgevat worden als WE WEPORT en zodoende het ingeroepen merk WE omvat. De overeenkomsten tussen de merken zijn belangrijker dan de verschillen. Verder stemt de grafische weergave van het bestreden merk visueel sterk overeen met het tweede ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk nu in dat merk het woord WE ook weergegeven is in vette witte hoofdletters op een donkere achtergrond. Het element PORT in het bestreden merk is volgens opposant niet dominant in de totaalindruk gezien zijn plaats aan het eind en zijn onopvallend weergave in het grijs.

15. Auditief stemmen de merken ook sterk overeen. Het ingeroepen merk zal uitgesproken worden in drie lettergrepen als WE PORT of in één lettergreep als WE als men het bestreden merk afkort, wat waarschijnlijk is volgens opposant. Gezien hun positie aan het begin van het bestreden merk worden de WE elementen benadrukt. Het gemeenschappelijke element WE wordt in de ingeroepen merken en het bestreden merk identiek uitgesproken. Dat de ingeroepen merken volledig opgenomen zijn aan het begin van het bestreden merk versterkt de overeenstemming. Zelfs als een deel van het publiek het bestreden merk zou opvatten als WIE WIEPORT stemt de uitspraak nog steeds overeen. De auditieve verschillen tussen de merken die voortvloeien uit het aanvullend element in het bestreden merk dat geen tegenhanger kent in de ingeroepen merken, weegt volgens opposant niet op tegen de sterke auditieve overeenstemming met de ingeroepen merken.

16. Begripsmatig zijn de merken in gemiddelde mate overeenstemmend. Opposant legt uit dat het woord WE in zowel de ingeroepen merken als het bestreden merk verwijst naar het Engelse persoonlijk voornaamwoord in de eerste persoon meervoud. Het Benelux publiek is vertrouwd met het Engels en zal de betekenis van dit woord begrijpen, zeker gezien het equivalent in het Nederlands ´we´ en ´wij´ is.

17. Opposant stelt dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken één van de factoren is die in aanmerking moet worden genomen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Hij meent dat de ingeroepen merken een sterk onderscheidend vermogen hebben door hun langdurige en intensieve gebruik in de Benelux in relatie tot waren en diensten waarvoor de merken ingeschreven zijn (inclusief, kleding, hoofddeksels en schoenen). Aangezien de WE Group de WE merken reeds gebruikt in de EU, inclusief de Benelux, voor kleding, schoenen en hoofddeksels sinds 1998, de WE producten en merken intensief gepromoot worden onder het woordmerk WE en het beeldmerk WE en de WE gemerkte producten momenteel verkocht worden in meer dan 170 winkels in Europa die alle handelen onder de naam WE, is WE een bekend merk (en bekende handelsnaam) bij het Benelux publiek, aldus opposant. Dit is des te duidelijker nu WE niet beschrijvend is voor de waren waarvoor het ingeschreven is.

18. De waren en diensten in kwestie richten zich volgens opposant op het grote publiek en op een professioneel publiek voor een deel van de waren. Het relevante publiek heeft een gemiddeld aandachtsniveau.

19. Op grond van het voorgaande meent opposant dat er sprake kan zijn van verwarringsgevaar. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de ingeroepen merken een sterk onderscheidend vermogen hebben. De consument zal immers bij het zien van de merken kunnen denken dat het bestreden merk een sub merk is van de ingeroepen merken.

20. Daarnaast baseert opposant deze oppositie voor alle waren en diensten ook nog op de reputatie van de ingeroepen merken conform artikel 2.14 iuncto 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Hij meent dat het gebruik van het bestreden merk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, dan wel afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de bekendheid van de ingeroepen merken.

21. Opposant stelt dat de ingeroepen merken bekend zijn. Dit werd hierboven al aangetoond. Voorts stemmen de ingeroepen merken in sterke mate overeen. Dit werd ook eerder aangetoond.

22. Opposant legt uit dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de merken. Gezien de sterke mate van overeenstemming tussen de merken, de (sterke) overeenstemming tussen een deel van de waren en diensten, het revelante publiek voornamelijk bestaat uit het grote publiek, de ingeroepen merken minstens een normale mate van bekendheid hebben, de ingeroepen merken een sterk onderscheidend vermogen kennen en er sprake is van verwarringsgevaar, meent opposant dat een dergelijk verband ongetwijfeld zal worden gelegd. Hij stelt dat als enkele van de waren of diensten niet overeenstemmen, dit niet resulteert in de afwezigheid van een verband. Of er sprake is van een verband moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante factoren. Wat betreft de overeenstemming van de betrokken waren en diensten, moet rekening worden gehouden met een potentiële overlap in het grote publiek, alsook of er een bepaald verband is met de waren en diensten of de betrokken markten. Opposant vindt dat er een bepaalde connectie is tussen de smartphones van verweerder in klasse 9 en de waren van opposant in klasse 25 gezien de overlap qua publiek (te weten het grote publiek), alsook het feit dat deze waren gekocht kunnen worden op dezelfde plaatsen. Wat de diensten in klasse 35 van verweerder betreft werd het verband met de waren van opposant hierboven al aangetoond. Opposant verwijst nog naar rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie (hierna "GEU") om zijn stelling te ondersteunen. Bijgevolg is het volgens opposant zeer aannemelijk dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de merken.

23. Opposant legt uit dat het gebruik van het bestreden merk afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de bekendheid van de ingeroepen merken. Het gebruik van het bestreden merk zal de exclusiviteit van de ingeroepen merken uithollen voor de waren en diensten waarvoor ze ingeschreven zijn. Bijgevolg zullen die ingeroepen merken niet meer meteen een associatie oproepen met de producten en diensten van opposant zodat het onderscheidend karakter van de ingeroepen merken uiteindelijk zal verminderen. Bovendien argumenteert opposant dat, gezien de overeenstemming tussen de merken en de waren en diensten, het bestreden merk zal profiteren van de investeringen van opposant in de promotie en het opbouwen van goodwill voor het eerdere merk. Verweerder kan zo meegenieten van de aantrekkingskracht van het oudere merk, maar ook de marketinginspanningen en hoge investeringen van opposant om de bekendheid van zijn merken op te bouwen en te behouden uitbuiten zonder hiervoor enige compensatie te betalen. Het relevante publiek kan bij het zien van het bestreden merk denken dat de WE Group zijn bedrijfsactiviteiten uitgebreid heeft. Er is dus een risico dat het imago van het merk met een reputatie overgaat op de waren en diensten van het bestreden merk zodat de marketing ervan vergemakkelijkt wordt door hun associatie met het eerdere bekende merk. Opposant benadrukt dat bovenstaande ook geldt voor waren en diensten die niet overeenstemmend zijn.

24. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar wat betreft de diensten van verweerder in klasse 35. Bovendien, voor wat betreft alle waren en diensten in de klassen 9 en 35, kan worden besloten dat het bestreden merk afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Bijgevolg moet het bestreden merk in zijn geheel niet ingeschreven worden. Tot slot wenst opposant, afhankelijk van de inhoud van het verweer van verweerder, nog de mogelijkheid te krijgen om zijn positie verder te verduidelijken.

B. Reactie verweerder

25. Verweerder vat kort de argumenten van opposant samen en geeft vervolgens zijn visie alsook waarom er volgens hem geen redenen zijn voor het toewijzen van de oppositie.

26. Wat betreft de overeenstemming van de waren en diensten geeft verweerder aan dat de litigieuze diensten ´marketingonderzoek op het gebied van cosmetica, parfumerie en schoonheidsproducten´ op zijn minst overeenstemmen met de waren ´zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions´ waarvoor het eerste en derde ingeroepen merk ingeschreven zijn. Hij benadrukt wel dat hij zich niet bezighoudt met de genoemde dienst, hoewel het merk daar ten tijde van de inschrijving wel voor ingeschreven is. Dit blijkt volgens verweerder uit het feit dat hij geen cosmetisch product aanbiedt of aangeboden heeft. Daarnaast verschilt het doen van marketingonderzoek van daadwerkelijk verkopen van dergelijke waren. Zo is er volgens verweerder geen gevaar voor opposant en is er op dit punt geen overeenstemming tussen de waren en diensten. Voorts zouden volgens opposant de ´detailhandelsdiensten met betrekking tot smartphones´ van verweerder in minstens gemiddelde mate overeenstemmen met ´detailhandelsdiensten op het gebied van consumentenproducten´, ´zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van producten´ en het ´voor rekening van derden samenbrengen van verschillende producten om consumenten in staat te stellen de producten te bekijken en te kopen´, waarvoor de ingeroepen merken ingeschreven zijn. Verweerder betwist dit. Dat er een aparte categorie bestaat voor smartphones duidt er volgens hem op dat dit soort producten in minstens gemiddelde mate verschillend zijn.

27. Daarnaast haalt verweerder aan dat een International Brand Director van opposant in een brief van 6 juli 2020 aangegeven heeft dat, nu verweerder hoofdzakelijk actief is in de smartphone branche, een summiere aanpassing aan het logo voldoende zou zijn voor een oplossing van het geschil. Verweerder dient hier een kopie in van deze brief en vraagt zich af of die persoon daarmee niet onderkent dat er weinig kans op 'verwarringsgevaar' bestaat voor opposant in deze branche.

28. Verweerder ontkent de grote naamsbekendheid van WE niet. Echter hij stelt dat WE's bekendheid hier geen bescherming behoeft, nu de WE-merken (voornamelijk) gebruikt worden voor kleding, schoeisel en hoofddeksels (klasse 25). Nu verweerder zich hoofdzakelijk bezighoudt met de verkoop van smartphones en aanverwante accessoires (klasse 9), vormt het bestreden merk geen bedreiging voor opposant. De waren in klasse 9 behoren niet tot de hoofdcategorie van producten van opposant (kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25), waardoor de kans op verwarringsgevaar hier niet of nauwelijks aanwezig is. Dit geldt des te meer nu de logo's en naam ook verschillen.

29. Verweerder meent dat de overeenstemming tussen de merken verwaarloosbaar is. Hij stelt dat het element ´WIE´ dominant en onderscheidend is door de gehanteerde schrijfwijze. Door deze schrijfwijze is ook duidelijk te zien dat het gaat om ´WIE´ in plaats van ´WE´. Daarnaast staat ´WIE´ voor Worldwide Import Export. Wie WIEPORT opzoekt met de spelling WEPORT komt niet bij WIEPORT uit. Verweerder betoogt dat WIEPORT niet geassocieerd wil en kan worden met ´WEPORT´ nu die associatie zou leiden tot gemiste kansen betreffende de online vindbaarheid van WIEPORT.

30. Verweerder meent dat de logo's visueel verschillen qua kleuren. Het bestreden merk bevat voornamelijk rood, wit en grijs. De ingeroepen merken zijn altijd zwart met wit. Door het element ´PORT´ in het bestreden merk is visueel duidelijk dat het gaat om WIEPORT. Daarnaast verschilt het lettertype van de merken aanzienlijk.

31. De stelling dat de uitspraak van WIEPORT en WE zou overeenkomen, op het "PORT" gedeelte na, is niet terecht vindt verweerder nu het bestreden merk WIEPORT is en niet alleen ´WIE´.

32. Verweerder merkt op dat de logo's niet op elkaar lijken en dat de werkzaamheden van partijen verschillen (zie ook hierboven). Er zijn verschillende merken ingeschreven die begripsmatig meer op de ingeroepen merken lijken dan het bestreden merk. Verweerder legt voorbeelden over van merken die wat hem betreft meer gelijkenis hebben met de ingeroepen merken. Bovendien zijn die merken ingeschreven in overeenkomstige klassen, zoals de onder andere door opposant aangehaalde klasse 35. Nu deze ingeschreven merken meer gelijkenis vertonen, rijst de vraag of het verwarringsgevaar reëel is, aangezien er andere ondernemingen bestaan waarvan de logo's meer op de ingeroepen merken lijken dan het bestreden merk. Aansluitend daarop is door een International Brand Director van WE Brand in de eerder aangehaalde brief van 6 juli 2020 aangegeven dat een iets duidelijkere onderscheiding van de letters "WIE" voldoende aanpassing zou zijn om verwarringsgevaar weg te nemen, nu WIEPORT voornamelijk actief is in de smartphone-industrie.

33. Tot slot, wat betreft het relevante publiek van de betrokken waren en diensten, de waren en diensten in casu zijn mogelijk gericht op het publiek in het algemeen. Het relevante publiek bestaat met andere woorden hoofdzakelijk uit consumenten met een gemiddelde oplettendheid. Om te onderzoeken of er potentieel verwarringsgevaar bestaat tussen de betrokken merken, heeft verweerder via sociale media een steekproef gehouden middels een poll onder een aantal mensen die volgens verweerder gezien kunnen worden als het 'algemeen publiek'. Daarbij heeft hij hen een tweetal stellingen voorgelegd. Ten eerste of zij op basis van de logo's beide merken met elkaar associeerden. Ten tweede of ze gelijkenissen zagen in beide logo's. Uit deze polls blijkt, aldus verweerder, dat men algemeen gezien niet tot nauwelijks de beide merken met elkaar associeert en niet tot nauwelijks gelijkenissen ziet in de logo's. Hetzelfde zal waarschijnlijk gelden wanneer gevraagd zou worden naar het al dan niet bestaan van een associatie tussen de producten en diensten van beide ondernemingen, aldus verweerder. Hoewel deze beperkte steekproef misschien niet geheel representatief is voor het collectief, denkt verweerder wel dat de eenkennigheid van de resultaten als indicatie kan worden gezien bij het bepalen van de mate waarin het door opposant gestelde verwarringsgevaar zich zou kunnen voordoen.

34. Om deze redenen meent verweerder dat de oppositie ongegrond is. De betrokken waren, diensten en merken zijn niet (of nauwelijks) vergelijkbaar en zorgen zodoende niet voor verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie af te wijzen en hij behoudt zich nog het recht voor zijn standpunt nader toe te lichten indien nodig.

III. BESLISSING

A.1 Grond 1: Verwarringsgevaar

35. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

36. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven […] indien: […] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een

ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

37. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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 Schuhfabrik Meyer, 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

38. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke " bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).

39. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

40. 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, 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 bezien, 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).

41. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
WE	WEPORT

WE	
WE	

42. 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). 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, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de merken gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, Thomson Life, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

Visuele vergelijking

43. Het eerste ingeroepen merk is een woordmerk dat bestaat uit een woord van twee letters: WE. Het tweede en derde ingeroepen merk zijn gecombineerde woord-/beeldmerken die ook bestaan uit hetzelfde woord van twee letters WE. In het tweede ingeroepen merk is het woord WE weergegeven in witte vette letters op een zwarte rechthoekige achtergrond. In het derde ingeroepen merk is het woord WE weergegeven in vette zwarte letters.

44. Het bestreden merk is ook een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee woorden. Een deel van het publiek zal het eerste woord in het bestreden merk en de eerste letters in het tweede woord lezen als WIE. Echter het valt niet uit te sluiten dat een ander deel van het publiek de letter I niet zal herkennen en bijgevolg WE zal lezen. Het eerste woord W(I)E is weergegeven in witte vette hoofdletters op een rode achtergrond in de vorm van een abstracte figuur. Het tweede woord W(I)EPORT is weergegeven in kleinere letters onder deze figuur waarbij de letters W(I)E weergegeven zijn in rood en de letters PORT in grijs.

45. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het tweede ingeroepen merk is het woord WE weergegeven in witte letters op een zwarte achtergrond. Hoewel dit beeldelement niet te verwaarlozen is (Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012: BX8916), is het eerder decoratief van aard zodat de aandacht van de consument zal uitgaan naar het woord WE wegens zijn centrale positie in het merk en de contrasterende witte kleur van de letters. In het derde ingeroepen merk is het woord WE weergegeven in een gestileerd en vetgedrukt lettertype. Het Bureau oordeelt dat bij een vergelijking vooral de woorden van dit merk in aanmerking genomen moeten worden (GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004, ECLI:EU:T:2004:197 en Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008, ECLI:EU:T:2008:8). Het publiek zal immers het vette lettertype enkel als decoratief opvatten en dus is dit van ondergeschikt belang. Tot slot zal in het bestreden merk de aandacht van de consument zowel uitgaan naar de verschillende beeldelementen (de kleuren, het lettertype en de abstracte figuur) (Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, reeds geciteerd), als naar het eerste woord W(I)E dat opvalt door zijn weergave aan het begin in witte contrasterende hoofdletters op een rode achtergrond. Ook het tweede woord W(I)EPORT zal nog de aandacht trekken door de eerste rode letters.

46. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het merk (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). De ingeroepen merken en het eerste woord van het bestreden merk zijn ofwel gelijk, ofwel delen zij dezelfde eerste en derde letter afhankelijk of men in het bestreden merk WE leest dan wel WIE. Verder verschillen de merken visueel wat betreft de beeldelementen alsook door het tweede woord W(I)EPORT in het bestreden merk.

47. De merken stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

48. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

49. De ingeroepen merken bestaan uit één lettergreep en zullen in het Engels worden uitgesproken als [wi]. Het eerste woord van het bestreden merk W(I)E zal hetzelfde uitgesproken worden als de ingeroepen merken ongeacht of men de 'i' waarneemt of niet. Het woord W(I)EPORT in het bestreden merk kan opgevat worden als onderschrift zodat niet kan worden uitgesloten dat dit woord zelfs in het geheel niet uitgesproken wordt wanneer men aan het bestreden merk refereert (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Een merk dat bestaat uit verschillende elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

50. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEU, Mundicor, reeds aangehaald). De uitspraak van de ingeroepen merken en het eerste woord van het bestreden merk is gelijk. Voor zover het tweede woord W(I)EPORT zal worden uitgesproken verschilt de uitspraak van de merken hierdoor.

51. De merken zijn op auditief vlak gelijk dan wel overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

52. De ingeroepen merken bestaan uit het Engelse persoonlijk voornaamwoord 'we' wat 'wij' betekent.

53. Het eerste woord in het bestreden merk zal ofwel ook opgevat worden als het Engelse persoonlijk voornaamwoord ´we´ ofwel als het Nederlandse betrekkelijk voornaamwoord ´wie´. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECU:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, reeds aangehaald). Het publiek kan in het tweede woord van het bestreden merk W(I)EPORT de woorden 'we'/´wie´ en 'port' herkennen, temeer nu de woorden ook visueel elk een andere kleur hebben.

Het woord 'port' is Engels en betekent ´haven´. Het Bureau oordeelt dat het publiek het woord W(I)EPORT in zijn geheel zal opvatten als een woord zonder betekenis.

54. In de mate dat de merken kunnen verwijzen naar hetzelfde persoonlijk voornaamwoord ´we´, stemmen zij overeen. Als men het bestreden merk leest als WIE WIEPORT is er geen begripsmatige overeenstemming.

Conclusie

55. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend. Auditief zijn de merken gelijk dan wel overeenstemmend en begripsmatig zijn ze overeenstemmend, dan wel verschillend.

Vergelijking van de waren en diensten

56. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

57. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen oudere merken en de waren en diensten 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.

58. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Kl 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions. *(Benelux inschrijving 879701 en 895025)*	
Kl 9 Brillen, waaronder zonnebrillen; brilmonturen; etuis en kokers voor brillen. *(Benelux inschrijving 879701 en 895025)*	Kl 9 Elektronische onderdelen voor computers; Opladers voor slimme telefoons; Hoesjes voor tabletcomputers; Hoesjes voor smartphones; Hoesjes voor mobiele telefoons; Waterdichte hoesjes voor smartphones; Telefoons; Telefoonstekkers; Mobiele telefoons; Adapters voor stekkers; Stekkers; USB kabels; Draadloze opladers; Auto-opladers; Opladers voor batterijen; Opladers voor smartphones; Smartphones; Hoezen voor smartphones; Draadloze oplaadpads voor smartphones; Usb-laders; USB-adapters; Houders voor tablets, aangepast voor gebruik in auto's; Telecommunicatie-apparaten; Videokaarten; Batterijen; Batterijladers; Batterij-opladers; Batterij-adapters; Voedingen [batterijen]; Oplaadbare batterijen; Batterijopladers voor telefoons; Batterijladers voor tabletcomputers; Laadcontrole-apparatuur voor batterijen; Draagbare smartphones; Schermen voor smartphones; Besturingssystemen voor

	smartphones; Horlogebandjes voor datacommunicatie met smartphones; Beschermende folie voor LED-schermen van smartphones; Beschermende folie aangepast voor computerschermen; Beschermende folie aangepast aan smartphones; Hoezen voor tablets; Hoesjes voor tablets.
Kl 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. *(Benelux inschrijving 879701 en 895025)*	
Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; paraplu's en parasols; reiskoffers en koffers; tassen voor zover niet begrepen in andere klassen. *(Benelux inschrijving 879701 en 895025)* Kl 18 Leder en kunstleder; lederen handtassen, portefeuilles, portemonnees en aktetassen; paraplu's en parasols; reiskoffers en koffers; tassen. *(Benelux inschrijving 953592)*	
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. *(Benelux inschrijving 879701 en 895025)* Kl 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels, mutsen, hoeden en petten; ceintuurs. *(Benelux inschrijving 953592)*	
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandeldiensten op het gebied van consumentenproducten; verkoopppromotie; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van producten; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten met betrekking tot de in klasse 35 genoemde diensten; het bijeenbrengen ten behoeve van derden van een verscheidenheid aan producten teneinde consumenten in de gelegenheid te stellen de producten te bekijken en te kopen; bemiddeling in commerciële zaken bij het verhandelen van producten in het kader van de diensten van groothandelbedrijven; voornoemde diensten tevens te verlenen langs elektronische weg, waaronder het Internet.	Kl 35 Detailhandel met betrekking tot smartphones; Marketing; Marketingstudies; Marketingbureaus; Marketinganalyses; Marketingcampagnes; Financiële marketing; Marketingassistentie; Promotionele marketing; Marketing onderzoek; Direct marketing; Gerichte marketing; Digitale marketing; Affiliate marketing; Marketing van producten; Reclame en marketing; Onlinereclame en -marketing; Analyse van marketingtrends; Opstellen van marketingplannen; Marketingdiensten via zoekmachines; Verschaffen van marketingrapporten; Schattingen voor marketingdoeleinden; Marketingadvisering voor fabrikanten; Onderzoeken inzake marketingstrategieën; Ontwikkeling van marketingstrategieën; Marketingdiensten in

(Benelux inschrijving 879701 en 895025) Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandelsdiensten inzake en het bijeenbrengen (uitgezonderd transport) van producten van leder, kleding, kledingaccessoires, hoofddeksels en schoenen ten behoeve van derden teneinde consumenten in de gelegenheid te stellen deze producten te bekijken en te kopen; verkoopprommotie; *zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop van producten*; bemiddeling in commerciële zaken bij het verhandelen van producten in het kader van de diensten van groothandelsbedrijven; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten met betrekking tot de voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens langs elektronische weg, waaronder internet. *(Benelux inschrijving 953592)*	verband met e-sportevenementen; Consumentenprofilering voor commerciële doeleinden of marketingdoeleinden; Franchisediensten in de vorm van marketingondersteuning; Marketing in de handel [anders dan verkopen]; Promotie, reclame en marketing van online websites; Marketing van goederen en diensten van derden; Zakelijke advisering met betrekking tot strategische marketing; Onderzoek met betrekking tot reclame en marketing; Verstrekken van advies met betrekking tot marketing; Consultancydiensten op het gebied van affiliate marketing; Consultancy op het gebied van direct marketing; Promotionele marketing met behulp van audiovisuele media; Reclame- en marketingdiensten, verleend via sociale media; Ontwikkelen en implementeren van marketingstrategieën voor anderen; Raadgeving op het gebied van reclame en marketing; Reclame, marketing en promotionele consultancy, advisering en assistentie; Consultancy met betrekking tot reclame, publiciteit en marketing; Marketing analyse op het gebied van onroerend goed; Consultancy met betrekking tot demografische gegevens voor marketingdoeleinden; Organiseren en houden van promotionele marketingevenementen voor derden; Ontwikkelen van strategieën en concepten ten behoeve van marketing; Het verstrekken van zakelijke informatie met betrekking tot marketing; Marketing in het kader van de publicatie van software; Verstrekken van marketingadvies op het gebied van sociale media; Informatie of onderzoek met betrekking tot commerciële zaken en marketing; Agentschappen voor handelsinlichtingen, ook met betrekking tot marketing en demografie; Marketingonderzoek op het gebied van cosmetische middelen, parfumerieën en schoonheidsproducten; Commerciële advisering met betrekking tot de marketing van campagnes voor fondswerving; Verstrekking van advies met betrekking tot de marketing van chemische producten.

59. Het Bureau stelt vast dat opposant enkel voor de diensten van verweerder in klasse 35 argumenteert dat deze overeenstemmen met de diensten van opposant. Voor wat betreft de waren in klasse 9 van verweerder heeft opposant niet gemotiveerd dat deze overeenstemmen met de waren en diensten van opposant. Voorts stelt het Bureau vast dat verweerder erkent dat de diensten

Marketingonderzoek op het gebied van cosmetische middelen, parfumerieën en schoonheidsproducten in klasse 35 van verweerder minstens overeenstemmen met de waren in klasse 3 van opposant. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Bijgevolg zal het Bureau hier enkel de overeenstemming onderzoeken voor de diensten in klasse 35 van verweerder, met uitzondering van de diensten waarvoor de overeenstemming in confesso is.

Klasse 35

60. De dienst *reclame* komt *expressis verbis* voor in de merken en is derhalve gelijk. Verder zijn de diensten *onlinereclame; reclame van online websites; onderzoek met betrekking tot reclame; reclamediensten verleend via sociale media; raadgeving op het gebied van reclame; reclame consultancy, advisering en assistentie; consultancy met betrekking tot reclame* van verweerder eveneens gelijk, dan wel sterk overeenstemmend met de dienst *reclame* van opposant.

61. De diensten *Detailhandel met betrekking tot smartphones* van verweerder stemmen overeen met de diensten *zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop van producten* van opposant. De diensten zien allemaal op de verkoop van producten aan de consument. Bovendien geldt voor de diensten van opposant specifiek dat het gaat om ondersteunende diensten bij dit verkoopproces.

62. De overige diensten van verweerder stemmen overeen met de diensten *Reclame; verkooppromotie* van opposant. De diensten van verweerder hebben algemeen betrekking op marketing- dan wel promotiediensten. Promotiediensten hebben eenzelfde doel als reclamediensten, te weten het onder de aandacht brengen van een product bij de consument. Marketingdiensten zien op het bevorderen van de verkoop van producten of diensten. Reclame en promotie kunnen worden ingezet om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Deze diensten ondersteunen elkaar en kunnen geleverd worden door een zelfde onderneming aan een zelfde publiek. Deze diensten zijn derhalve overeenstemmend.

Conclusie

63. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn deels gelijk, deels (sterk) overeenstemmend met de diensten van opposant, deels is de overeenstemming in confesso tussen partijen.

A.2. Globale beoordeling

64. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

65. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

66. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De diensten in kwestie zijn gericht op een gemengd publiek, te weten professionals en het grote publiek. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen en dient hier dus uitgegaan te worden van een gemiddeld aandachtsniveau. Bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring dient uitgegaan te worden van het publiek met het laagste aandachtsniveau.

67. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

68. 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). De ingeroepen oudere merken beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de waren en diensten in kwestie.

69. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Bovendien is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

70. Gelet op voornoemde factoren en hun onderlinge samenhang, en in het bijzonder de gelijkheid dan wel (sterke) overeenstemming van de diensten, die overigens deels in confesso is, en gezien de zekere mate van visuele overeenstemming, de auditieve gelijkheid dan wel overeenstemming tussen de merken en de begripsmatige overeenstemming voor minstens een deel van het publiek, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de gelijke dan wel (sterk) overeenstemmende diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

A.3 Conclusie verwarringsgevaar

71. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft alle diensten in klasse 35 nu deze gelijk zijn dan wel (sterk) overeenstemmen met de waren en diensten van opposant.

B. Grond 2: Reputatie

72. De opposant meent dat door het bestreden merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere ingeroepen WE merken. Het Bureau zal deze grond enkel verder onderzoeken in relatie tot de waren waarvoor geen gelijkheid, dan wel overeenstemming vastgesteld werd, te weten:

- Klasse 9: Elektronische onderdelen voor computers; Opladers voor slimme telefoons; Hoesjes voor tabletcomputers; Hoesjes voor smartphones; Hoesjes voor mobiele telefoons; Waterdichte hoesjes voor smartphones; Telefoons; Telefoonstekkers; Mobiele telefoons; Adapters voor stekkers; Stekkers; USB kabels; Draadloze opladers; Auto-opladers; Opladers voor batterijen; Opladers voor smartphones; Smartphones; Hoezen voor smartphones; Draadloze oplaadpads voor smartphones; Usb-laders; USB-adapters; Houders voor tablets, aangepast voor gebruik in auto's; Telecommunicatie-apparaten; Videokaarten; Batterijen; Batterijladers; Batterij-opladers; Batterij-adapters; Voedingen [batterijen];

Oplaadbare batterijen; Batterijopladers voor telefoons; Batterijladers voor tabletcomputers; Laadcontrole-apparatuur voor batterijen; Draagbare smartphones; Schermen voor smartphones; Besturingssystemen voor smartphones; Horlogebandjes voor datacommunicatie met smartphones; Beschermende folie voor LED-schermen van smartphones; Beschermende folie aangepast voor computerschermen; Beschermende folie aangepast aan smartphones; Hoezen voor tablets; Hoesjes voor tablets.

Juridisch kader

73. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a. BVIE kan enkel worden toegepast indien de volgende voorwaarden zijn voldaan:

i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
ii. het oudere merk is bekend;
iii. door gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
iv. er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere merk.

74. Volgens het Hof zijn de inbreuken bedoeld in dit artikel, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet (HvJEU, Intel, C-252/07, 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655)

75. De hierboven genoemde voorwaarden zijn cumulatief, zodat indien één ervan niet vervuld is dit moet leiden tot de afwijzing van de oppositie op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a. BVIE.

i) Gelijkheid dan wel overeenstemming tussen de merken

76. Het Bureau heeft hiervoor reeds vastgesteld dat de merken, minstens voor een deel van het publiek, overeenstemmen (zie punten 42 t.e.m. 55).

ii) Bekendheid van het oudere merk

77. Vooropgesteld zij dat de uitdrukking 'bekend in de Lidstaat', in artikel 5, lid 3 van de Richtlijn, dezelfde betekenis heeft als de identieke uitdrukking in artikel 10, lid 2, sub c. van de Richtlijn, dat identiek is aan de artikelen 8, lid 5 en 9, lid 2, sub c. van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna : 'de Verordening'). In dat verband, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof over de interpretatie van de Richtlijn en de Verordening, moet het ingeroepen merk bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (HvJEU, zaken General Motors, C-375/97, 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408 en Pago International, C-301/07, 6 oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:611), in een aanmerkelijk gedeelte van dat territorium. Dergelijk deel kan, wat betreft zowel een Uniemerk als een Benelux merk, in bepaalde omstandigheden, samenvallen met het grondgebied van een enkele lidstaat (HvJEU, Pago, reeds genoemd).

78. Deze analyse betreft de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument (HvJEU, Intel, reeds aangehaald). Het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven, is het publiek waarop dat merk is gericht, dat wil zeggen — naar gelang van de aangeboden

waar of dienst — het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep (HvJEU, General Motors, reeds aangehaald).

79. Bij het onderzoek naar de mate van bekendheid bij het betrokken publiek dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (HvJEU, General Motors, reeds aangehaald).

80. Het relevante tijdstip om te bepalen of het oudere merk bekendheid verworven heeft is de datum van indiening, of in voorkomend geval, de datum van voorrang van het jongere merk (zie artikel 2.2ter, lid 2 en, naar analogie, artikel 2.30sexies BVIE). Het relevante tijdstip in casu is 6 mei 2020, te weten de datum van indiening van het bestreden merk.

Beoordeling van de ingediende bewijsstukken

81. Opposant meent dat er sprake is van bekendheid voor wat betreft het ingeroepen merk WE. Hij heeft hiertoe de volgende stukken ingediend:

1. Printscreens van de internationale websites van de WE Group www.wefashion.com en https://www.wefashionjobs.com/about-us en een lijst van de winkels van de WE Group;
2. Kopieën van de homepage van verschillende nationale websites van opposant in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Oostenrijk en Luxemburg;
3. Afdrukken van websites van detailhandelaars die producten van de WE Group aanbieden;
4. Lijst van geregistreerde handelsmerken van de WE Group wereldwijd;
5. EURIB Top-100 Onmisbare Handelsmerken 2015;
6. Voorbeelden van campagnes d.d. 2015 en 2016;
7. Facebook, Instagram (2016) en Pinterest uittreksels en campagnes van 2016 en 2018;
8. PR Mediarapporten met betrekking tot Nederland in 2015:
9. PR Media verslag met betrekking tot Nederland voor de maand maart 2016;
10. Knipseloverzichten met gebruik van het WE merk in 2013, 2015, 2016, 2017 en 2018;
11. Overzichten van uitzendingen van televisiespotjes in Nederland en van online advertenties voor Belgische en Nederlandse websites in 2010;
12. Verschillende advertenties in de Benelux in 2011 en screenshots van online-advertenties;
13. Advertenties in de Nederlandse dagbladen in 2007;
14. Uittreksels Facebookpagina´s "WE Sponsor van The Voice Kids" van 2012-2016 voor Nederland en The Voice Kids voor België;
15. Publicaties over de verschillende merkpromotiecampagnes voor het merk WE:
16. Publicatie RetailDetail, "WE Fashion investit 15 millions d'euros dans l'omni-canal", 6 november 2015;
17. Afdrukken van de Facebook- en Instagram-pagina's van de WE Group;
18. Verklaring van de heer Jagers, Chief Financial Officer van de WE Group, betreffende de marketing- en mediabestedingen van de afgelopen 11 jaar voor de WE-merken in de EU (vertrouwelijk);
19. Uitgaven WE Group voor reclame 2011-2013 (vertrouwelijk);
20. Casestudy over het WE-handelsmerk uit 2012 (vertrouwelijk);
21. Delen van een enquête die in 2013 is uitgevoerd door Gfk (vertrouwelijk);
22. Uittreksel Van Gils Enquête (2018) (vertrouwelijk);
23. Oppositiebeslissing EUIPO van 13 augustus 2010 van opposant tegen IN-WE;
24. Oppositiebeslissing EUIPO van 14 juni 2017 van opposant tegen WE POSITIVE PEOPLE;
25. Oppositiebeslissing EUIPO van 28 februari 2020 van opposant tegen MENOWE;

26. Oppositiebeslissing BBIE van 12 april 2011;
27. Beslissing Hof van Beroep Brussel van februari 2008 tussen WE Netherlands B.V. en Famco N.V./Dor 1 N.V. WE;
28. Vertaling beslissing Hof van Beroep Brussel van februari 2008, tussen WE Netherlands B.V. en Famco N.V./Dor 1 N.V. WE.

82. Opposant argumenteert dat de WE Group de WE merken reeds gebruikt in de Benelux, voor kleding, schoenen en hoofddeksels sinds 1998, dat de WE producten en merken intensief gepromoot worden onder het woordmerk WE en het beeldmerk WE en dat de WE gemerkte producten momenteel verkocht worden in meer dan 170 winkels in Europa die alle handelen onder de naam WE zodat WE een bekend merk is geworden bij het Benelux publiek (zie punt 17). Verweerder ontkent de bekendheid van het ingeroepen merk WE niet (zie punt 28).

83. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat derhalve uit van de gestelde bekendheid van het ingeroepen merk WE voor de waren in klasse 25 nu de gemotiveerde stelling van opposant op dit punt niet door verweerder weersproken is.

Conclusie bekendheid

84. De door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken voor de betrokken waren in klasse 25 is in confesso.

iii) Ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie

85. Opposant meent dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de merken en dat het gebruik van het bestreden merk afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de bekendheid van de ingeroepen merken. Zo zal het gebruik van het bestreden merk de exclusiviteit van de ingeroepen merken uithollen. Bovendien zal het bestreden merk profiteren van de investeringen van opposant in de promotie en het opbouwen van goodwill voor het eerdere merk. Volgens opposant is er dus een risico dat het imago van het merk met een reputatie overgaat op de waren en diensten van het bestreden merk zodat de marketing ervan vergemakkelijkt wordt door hun associatie met de eerdere bekende merken (zie punt 23).

86. Het is aan de houder van het oudere merk die zich op artikel 2.2ter, lid 3, sub a. BVIE beroept, om te bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk. De houder van het oudere merk moet wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (zie GEU, Wolf, T-570/10, 22 mei 2012, ECLI:EU:T:2012:250) of, met andere woorden, elementen overleggen waaruit prima facie kan worden opgemaakt dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is (GEU, Krispy Kreme DOUGHNUTS, T-534/13, 7 oktober 2015, ECLI:EU:T:2015:751).

87. Onderzocht moet worden of het betrokken publiek een samenhang ziet tussen de merken in kwestie, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet. Voor de vaststelling van een dergelijk verband is vereist dat de merken overeenstemmen, maar ook dat het relevante publiek voor elk van de waren waarop de merken in kwestie betrekking hebben, hetzelfde is of in zekere mate overlapt. De ingeroepen merken zijn bekend voor kleding, schoenen en hoofddeksels in klasse 25. Het bestreden

merk heeft in klasse 9 algemeen betrekking op elektrische onderdelen voor computers, opladers, telefoons, hoesjes voor telefoons en tablets, accessoires voor telefoons en batterijen.

88. Wat betreft de *hoesjes voor tabletcomputers; hoesjes voor smartphones; hoesjes voor mobiele telefoons; waterdichte hoesjes voor smartphones; hoezen voor smartphones; horlogebandjes voor datacommunicatie met smartphones; hoezen voor tablets; hoesjes voor tablets* in klasse 9 van verweerder geldt dat hoewel deze waren niet overeenstemmen met de waren in klasse 25 van opposant, dat het wel allemaal modegerelateerde artikelen betreffen. Ze hebben een zekere esthetische complementariteit met de kleding, schoenen en hoofddeksels van opposant, in die zin dat de voornoemde hoesjes en horlogebandjes van verweerder als een modeaccessoire kunnen worden beschouwd zodat de eindgebruikers en dus het relevante publiek kunnen samenvallen. Het relevante publiek voor zowel de genoemde producten in klasse 9 als deze in klasse 25 betreft het grote publiek. Dit publiek zal het oudere merk herkennen gezien de bewezen reputatie ervan en het is waarschijnlijk dat de keuze van de consument voor de genoemde waren in klasse 9 van verweerder kan worden beïnvloed door de reputatie van het oudere merk. Bovendien zal minstens een deel van het publiek het ingeroepen merk WE herkennen in het bestreden merk. Door de visuele weergave van het bestreden merk springt het eerste woord in het oog en behoudt het een zelfstandige plek in het bestreden merk wat de herkenning van het samenvallende element WE nog bevordert. Bijgevolg oordeelt het Bureau dat de consument bij de aankoop van hoesjes en horlogebandjes met het bestreden merk een verband kan leggen met het oudere bekende merk.

89. Voor wat betreft de overgebleven waren in klasse 9 van het bestreden merk zal het publiek geen verband leggen tussen de merken nu deze goederen een andere bestemming hebben, noch complementair zijn en ook niet met elkaar concurreren. Bovendien worden zij ook via andere kanalen gedistribueerd en richten zij zich op een ander publiek. De voornoemde waren zijn gericht op consumenten die belangstelling hebben voor elektronica waarbij de focus ligt op het functionele en niet op het esthetische. Het is dan ook niet aannemelijk dat het relevante publiek van deze waren een verband zal leggen met het oudere bekende merk wanneer zij elektronica kopen. Nu het relevante publiek hier geen verband zal leggen tussen deze waren van het bestreden merk en de ingeroepen bekende merken zal er ook geen sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de bekende WE merken voor deze overgebleven waren in klasse 9 van verweerder. Het Bureau zal hierna dan ook enkel voor de onder punt 88 genoemde waren van het bestreden merk verder onderzoeken of er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van het bekende merk.

90. Het Bureau is van oordeel dat de aanspraak op een bijzonder imago van de oudere bekende merken in de modesector bewezen is. Gelet hierop is het waarschijnlijk dat het aan de merken van opposant verbonden imago op de bestreden hoesjes en horlogebandjes kan overgaan. Gezien de bekendheid en de algemene overeenstemming tussen de merken, valt te verwachten dat verweerder voordeel kan halen uit het modieuze imago van de ingeroepen bekende merken hetgeen de verkoop ervan kan bevorderen. Het verband tussen de merken kan het in de handel brengen van producten met het bestreden merk vergemakkelijken, waardoor verweerder minder moet investeren in reclame en hij kan profiteren van de inspanningen en de reputatie van de opposant op de markt.

91. Op basis van het voorgaande komt het Bureau tot de conclusie dat het bestreden merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van de oudere merken voor de waren *hoesjes voor tabletcomputers; hoesjes voor smartphones; hoesjes voor mobiele telefoons; waterdichte hoesjes voor smartphones; hoezen voor smartphones; horlogebandjes voor datacommunicatie met smartphones; hoezen voor tablets; hoesjes voor tablets* in klasse 9 van verweerder.

iv) Geldige reden

92. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat de houder van een bekend merk uit hoofde van een geldige reden verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is (HvJEU, Leidseplein Beheer and de Vries, C-65/12, 6 februari 2014, ECLI:EU:C:2014:49).

93. Verweerder dient geen argumenten, noch stukken in om aan te tonen dat het bestreden merk al gebruikt werd voordat het merk werd gedeponeerd en dat dat gebruik van het bestreden merk voor dezelfde waren te goeder trouw was. Bijgevolg besluit het Bureau dat er geen sprake is van een geldige reden voor het gebruik van het bestreden merk door verweerder.

C. Overige factoren

94. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de merken (zie punten 26 en 32). Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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:2008:443).

95. Zowel opposant als verweerder geven aan zich nog het recht voor willen behouden om zo nodig te reageren op de argumenten van de tegenpartij (zie punten 24 en 34). Dergelijke verzoeken kunnen niet worden verenigd met de bewoordingen van het UR. Regel 1.14 UR voorziet immers maar in een enkele ronde voor partijen om hun argumenten in te dienen. Slechts indien het Bureau daartoe gronden aanwezig acht kan het conform regel 1.14, sub g BVIE een of meer partijen verzoeken om binnen een daartoe gestelde termijn aanvullende argumenten of stukken in te dienen. In casu is er geen sprake van dergelijke gronden.

96. Verweerder verwijst nog naar communicatie met de International Brand Director van opposant waarin deze aangeeft dat een iets duidelijkere onderscheiding van de letters “WIE” voldoende aanpassing zou zijn om verwarringsgevaar weg te nemen (zie punt 27). Dit kan zo zijn maar kennelijk vindt opposant toch dat verweerder onvoldoende afstand heeft gehouden. Bovendien neemt dit niet weg dat het opposant vrijstaat om oppositie in te stellen op basis van zijn oudere merken.

97. Verweerder merkt op dat er verschillende merken ingeschreven zijn die meer gelijkenis hebben met de ingeroepen merken dan het bestreden merk (zie punt 32). Een dergelijk argument is niet pertinent, aangezien het Bureau enkel beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de ingeroepen merken en het bestreden merk. Andere merken spelen bij deze beoordeling geen rol.

98. Verweerder geeft ook aan zelf een poll te hebben gedaan via sociale media om te onderzoeken of er potentieel verwarringsgevaar bestaat tussen de betrokken merken (zie punt 33). Daaruit zou blijken dat men algemeen gezien niet tot nauwelijks de beide merken met elkaar associeert en niet tot nauwelijks gelijkenissen ziet in de logo’s, aldus verweerder. Hoewel het een beperkte steekproef betreft, denkt verweerder wel dat de eenkennigheid van de resultaten als indicatie kan worden gezien bij het bepalen van de mate waarin het door opposant gestelde verwarringsgevaar zich zou kunnen voordoen. Dergelijke argumenten kunnen echter geen rol spelen in deze procedure. Los van kritiek op de methode en het feit dat dit onderzoek door verweerder niet door een onafhankelijke partij is uitgevoerd, gaat het er in casu niet om of er daadwerkelijk verwarring optreedt, doch wel of er gevaar voor verwarring is.

IV. BESLUIT

99. De oppositie met nummer 2016224 wordt gedeeltelijk toegewezen.

100. De Benelux aanvraag met nummer 1416334 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 9: Hoesjes voor tabletcomputers; hoesjes voor smartphones; hoesjes voor mobiele telefoons; waterdichte hoesjes voor smartphones; hoezen voor smartphones; horlogebandjes voor datacommunicatie met smartphones; hoezen voor tablets; hoesjes voor tablets.
- Klasse 35: Alle diensten.

101. De Benelux aanvraag met nummer 1416334 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 9: Elektronische onderdelen voor computers; Opladers voor slimme telefoons; Telefoons; Telefoonstekkers; Mobiele telefoons; Adapters voor stekkers; Stekkers; USB kabels; Draadloze opladers; Auto-opladers; Opladers voor batterijen; Opladers voor smartphones; Smartphones; Draadloze oplaadpads voor smartphones; Usb-laders; USB-adapters; Houders voor tablets, aangepast voor gebruik in auto's; Telecommunicatie-apparaten; Videokaarten; Batterijen; Batterijladers; Batterij-opladers; Batterij-adapters; Voedingen [batterijen]; Oplaadbare batterijen; Batterijopladers voor telefoons; Batterijladers voor tabletcomputers; Laadcontrole-apparatuur voor batterijen; Draagbare smartphones; Schermen voor smartphones; Besturingssystemen voor smartphones; Beschermende folie voor LED-schermen van smartphones; Beschermende folie aangepast voor computerschermen; Beschermende folie aangepast aan smartphones.

102. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 31 maart 2022

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Pieter Veeze Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaat