

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013218
van 11 januari 2019

Opposant: **Smith Mountain Industries, Inc.**
1000 Dillard Drive
Forest, Virginia 24551
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **LXA N.V.**
Pettelaarpark 101
5216 PR 's-Hertogenbosch
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 6012546**



Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 16192221**



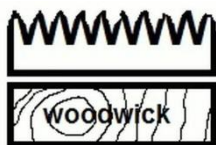
Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 11917771**

WOODWICK

tegen

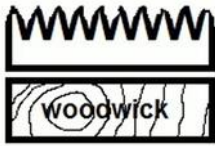
Verweerder: **Candlewoods V.O.F.**
Tempeldijk 72
2811 PJ Reeuwijk
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1352952**



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

1. Op 29 april 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren in klasse 4. Het depot is onder nummer 1352952 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 mei 2017.

2. Op 30 juni 2017 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:



- Uniemerken 6012546 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 18 juni 2007 en ingeschreven op 4 december 2008 voor waren in de klassen 3 en 4;



- Uniemerken 16192221 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 21 december 2016 en ingeschreven op 28 april 2017 voor waren in klasse 3;
- Uniemerken 11917771 van het woordmerk WOODWICK, ingediend op 20 juni 2013 en ingeschreven op 1 mei 2014 voor waren in klasse 3.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 juli 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er argumenten ingediend en werden er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 20 maart 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 opposant

9. Opposant stelt om te beginnen dat de woorden WOOD en WICK beide zelfstandige naamwoorden zijn die in het Nederlands vertaald kunnen worden als "hout" en "lont". Indien een lont, zoals voor een kaars, van hout zou worden gemaakt, dan zou de correcte vertaling hiervan "wooden wick" zijn. Het samenvoegen van twee zelfstandige naamwoorden, waarmee één nieuw woord gecreëerd wordt, bewerkstelligt *prima facie* onderscheidend vermogen, aldus opposant. Volgens opposant bevestigen Google® zoekresultaten het enkele gebruik als merk van het woord WOODWICK. Opposant instrueert wederverkopers de WOODWICK-merken te gebruiken in combinatie met het ®-symbool. Opposant verwijst tevens naar zijn merkregistratie in het Verenigd Koninkrijk, dat werd ingeschreven op basis van inburgering voor onder andere kaarsen, geurkaarsen en "waxmelts". Opposant stelt tevens dat de ingeroepen rechten grote bekendheid genieten in de Benelux en voegt hiertoe enkele bijlagen bij.

10. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens is opposant van mening dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken in hoge mate overeenstemmen, aangezien zij alle het dominante element WOODWICK bevatten. De uitspraak is identiek en het woordelement heeft vaak een grotere impact dan het beeldelement, aldus opposant.

11. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste teken soortgelijk aan die van de ingeroepen rechten.

12. Opposant stelt dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal is en dat het verwarringsgevaar vergroot wordt door het verhoogd onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten. Opposant verwijst daarbij naar de inschrijving in het Verenigd Koninkrijk op basis van inburgering (zie overweging 9).

13. Er is volgens opposant zelfs sprake van feitelijke verwarring tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken. Hij voegt een e-mail correspondentie toe met een klant van verweerder, waaruit deze verwarring blijkt, volgens opposant. Het gaat in casu om een aangekochte kaars.

14. Concluderend meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend met betrekking tot het eerste ingeroepen recht.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder heeft om bewijzen van gebruik van het eerste ingeroepen recht verzocht.

17. Verweerder betwist de overgelegde bewijzen van gebruik gemotiveerd. Hij stelt dat het gebruik betreft in afwijkende vorm en dat het overgelegde materiaal, naar zeggen van opposant "enkel bewijzen (...) van gebruik in de Benelux", niet voldoende is voor een Uniemerkt. Van sommige waren heeft verweerder uit eigen onderzoek vastgesteld dat dat deze in het geheel niet te koop waren in de Benelux. De (beweerdelijk) behaalde omzet van opposant is volgens verweerder met name behaald met kaarsen voorzien van een 'woodwick'.

18. Volgens verweerder is het woord “woodwick” beschrijvend voor een “houten lont”. Het is daarmee de tegenhanger van de “cotton wick”. De “woodwick” is een type lont dat steeds vaker wordt gebruikt in kaarsen. Dit type lont is uitgevonden door het bedrijf Lumetique Inc., dat in de octrooien, volgens verweerder, ook spreekt van “wood wick”.¹ Verweerder produceert sinds 2011 kaarsen van het type “woodwick”. Hoewel de “woodwick” van alle lonten het moeilijkst in gebruik bleek, is het “erg intrigerend vanwege het vernieuwende aspect en het knapperen dat deze lont veroorzaakt”, aldus verweerder. Verweerder koopt de “wood wicks” in bij Lumetique Inc. en verkrijgt daarmee een licentie voor het gebruik van deze lonten. Verweerder stelt dat hij jarenlang de enige kaarsenproducent in de Benelux was die “woodwick” kaarsen produceerde of verkocht. Volgens verweerder moet dit beschrijvende element in merken van meerdere producenten kunnen worden opgenomen zonder dat dit tot verwarring over de oorsprong leidt, net zoals dat het geval zou zijn voor het woord “cotton wick” voor kaarsen met een katoenen lont.

19. Aangezien het Engels in de Benelux zeer goed wordt begrepen en het woord “wick” ook bovendien overeenkomsten vertoont met het woord “wiek”, zoals in vlaswiek en glaswiek voor olielampen, is verweerder van mening dat de woorden “wood” en “wick” in de Benelux begrepen zullen worden. Het generieke gebruik van het woord “woodwick” via webshops en internetmarkten, waar uitgelegd wordt wat een “woodwick” is, draagt evenzeer bij aan het begrip van het beschrijvende woord, aldus verweerder, die ook stelt dat de houtlonten door verschillende leveranciers worden aangeboden en omschreven als Woodwick, woodwicks, wooden wick, WoodWick, Wood Wick en woodwick. In tegenstelling tot een patent mag een merk geen monopolie geven op het gebruik van een woord of term die benodigd is om de betreffende waren te beschrijven, aldus verweerder.

20. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat de “kruisende W’s” in de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken duidelijk het dominante en onderscheidende deel zijn vanwege het beschrijvend karakter van het woorelement “WoodWick”. Verweerder benadrukt dit nogmaals ten aanzien van de vergelijking met het derde ingeroepen recht, het woordmerk WOODWICK. Hij refereert daarbij aan het feit dat dit teken door het European Union Intellectual Property Office (hierna: “EUIPO”) werd geweigerd voor waren die een “wood wick” gebruiken of bevatten. Het teken werd derhalve ingeschreven voor een beperkte lijst van waren, waarvoor het teken naar oordeel van het EUIPO niet beschrijvend werd geacht. Verweerder vraagt zich af hoe beschrijvend gebruik dan toch tot verwarring zou kunnen leiden en of opposant de verwarring aldus niet bewust heeft opgezocht.

21. Verweerder meent dat het gebruik door opposant van het ®-teken op waren waarvoor de inschrijving werd geweigerd als een vorm van oneerlijke concurrentie gezien kan worden en dat dit zeker het geval is als bekend is dat andere partijen hetzelfde teken gebruiken voor de verkoop van gelijksoortige waren.

22. Visueel verschillen de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken van het betwiste teken, aangezien deze, volgens verweerder, voor het grootste deel bestaan uit elkaar kruisende W’s. Het betwiste teken heeft als dominant en grootste deel een figuur dat bestaat uit twee rechthoeken boven elkaar, waarbij de onderste lijntjes bevat die op houtnerven lijken en de bovenste in de bovenlijn is bewerkt tot een effect van vlammen. Auditief is de uitspraak van de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken verschillend van die van het betwiste teken door de toevoeging van de twee letters W en de bij gebruik toegevoegde letters TM. Conceptueel verschillen de merken en het betwiste teken ook, aangezien de ingeroepen rechten op statische wijze een karakteristiek beschrijven, terwijl het betwiste teken dit op suggestieve en dynamische wijze uitbeeldt, aldus verweerder.

23. Ten aanzien van de warenvergelijking treedt verweerder opposant alleen bij in de vaststelling dat er sprake van soortgelijkheid is met de waren “geurkaarsen” uit het eerste ingeroepen recht, waarvan verweerder meent dat het normaal gebruik daarvan niet is aangetoond (zie overweging 17). Voor de overige waren is verweerder van mening dat deze niet soortgelijk zijn.

¹ verweerder verwijst naar patent US8348662 B2 van Lumetique Inc., waarin o.m. staat “One way of forming the wood wicks is to have (...)” en ook “(...) since if the wood wick is too moist it may not produce (...)”.

24. Verweerder is het eens met opposant dat het gemiddelde aandachtsniveau normaal is te achten. Hij betwist echter het beweerdelijk verhoogd onderscheidend vermogen de ingeroepen rechten en stelt daartoe dat de Benelux niet het Verenigd Koninkrijk is (zie overwegingen 9 en 12).

25. Verweerder meent dat “verwarring in bron van herkomst door het aanwezig zijn van een lont van hout bij een kaars, niet gezien mag worden als verwarring door overeenkomst tussen de merken en het betwiste teken”.

26. In reactie op de door opposant genoemde “feitelijke verwarring” (zie overweging 13) reageert verweerder door te stellen dat hij in de twee jaar dat de partijen naast elkaar op de markt bestaan, nog nooit een dergelijke klacht heeft ontvangen over verwarring.

27. Verweerder vraagt het Bureau om de ingeroepen rechten uit te sluiten van de oppositie en zegt “bereid te zijn om af te zien van enige rechten op de woorden “wood” en/of “wick” indien nodig voor een succesvolle registratie” en hij is bovendien bereid, indien nodig, om het aangevraagde depot te beperken tot “niet-geparfumeerde kaarsen”.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

28. Met toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 3 mei 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 mei 2012 tot 3 mei 2017.

29. Het eerste ingeroepen recht werd meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Ten aanzien van dat recht is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

30. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

31. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

32. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

33. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

34. De ingeroepen rechten zijn Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerken). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").² Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerken", luidt als volgt:

"Een Uniemerken waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

35. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

36. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerken ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

² Daarbij werd Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 gewijzigd.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

37. Opposant dient om het gebruik van het eerste ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) Verklaring namens opposant ten aanzien van de behaalde omzetcijfers in de Benelux sinds 2015;
- 2) Afschrift van het tijdschrift Home&Living (beursspecial Hardenberg) van augustus 2015;
- 3) Afschrift van het tijdschrift Home&Living (beursspecial Gorinchem) van najaar 2015;
- 4) Afschrift van het tijdschrift Landelijk Wonen van oktober/november 2016;
- 5) Afschriften van Nederlandse blogs van 15 december 2015 en 1 april 2017;
- 6) Afschriften van berichten op Facebook en Instagram in de periode 28 december 2015 tot 25 april 2017;
- 7) Afschriften van berichten op Facebook van 24 maart 2016 en 1 september 2016;
- 8) Press review rapport door Auxipress met betrekking tot de periode april 2016 en juli 2017.

38. Opposant stelt nadrukkelijk in zijn toelichting bij het overgelegde materiaal dat hij "korthedshalve enkel bewijzen zal overleggen van normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux".

39. In het onder 1) vermelde document wordt melding gemaakt van leveringen aan de (twee) respectievelijke distributeurs voor Nederland en België/Luxemburg. De vermelde cijfers vertonen een stijgende trend. In Nederland van 335.000 dollar in 2015 tot 1,8 miljoen dollar in 2017 en in België en Luxemburg tezamen van 154.000 dollar in 2015 tot 442.000 dollar in 2017. De omzetcijfers werden volgens de verklaring van opposant behaald met geurkaarsen, "waxmelts" en "smartgels".

40. De overige bronnen tonen producten van opposant in verschillende Nederlandse en Belgische media en zowel in Nederlandstalige als Franstalige tijdschriften.

41. Het Bureau merkt op dat aan de onder 1) genoemde verklaring minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat dergelijke verklaringen in het geheel geen bewijskracht hebben, maar deze dienen beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005, ECLI:EU:T:2005:200). In casu werd geen ondersteunend bewijs overgelegd. De stelling van opposant met betrekking tot de omzet wordt niet met stukken onderbouwd en er ontbreken gegevens met betrekking tot de afzet en het marktaandeel. Zo werden bijvoorbeeld geen facturen overgelegd.

42. De overige bronnen (zie overweging 32) betreffen publicaties (advertenties en gesponsorde vermeldingen) die uitsluitend betrekking hebben op geurkaarsen en "waxmelts". Weliswaar kunnen deze publicaties een indicatie vormen voor het feit dat de inspanningen van de merkhouder gericht zijn op het vinden of behouden van een reële commerciële afzet van de waren, maar deze publicaties bewijzen op zichzelf niet dat de producten in kwestie daadwerkelijk in significante aantallen op de markt zijn gebracht. Het normale gebruik van een merk kan echter niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, het moet daadwerkelijk worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens (GEU, Vitakraft, reeds aangehaald).

43. Naar oordeel van het Bureau zijn de ingediende stukken derhalve in totaliteit niet toereikend om de aard, tijdstip, omvang of plaats van gebruik van het merk in de Europese Unie aan te tonen (zie in dit verband ook GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9).

44. Overigens stelt het Bureau vast dat de ingediende stukken enkel betrekking hebben op de Benelux (zie overweging 30). De waren in kwestie zijn uit hun aard bestemd voor een groot publiek dat zich in de gehele Europese Unie bevindt. Om die reden valt sowieso te betwijfelen of de genoemde omzetcijfers in het betreffend territoir, gezien de potentiële markt voor de betreffende waren in de Europese Unie, zouden volstaan om het normale gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen (zie in dit verband HvJEU in de zaak Onel, reeds geciteerd).

Conclusie

45. Nu niet objectief kenbaar is of er daadwerkelijk, en zo ja hoeveel, waren onder het ingeroepen recht op de markt zijn gebracht, kan het Bureau niet anders dan concluderen dat het overgelegde bewijs niet volstaat om het normaal, instandhoudend gebruik aan te tonen van het eerste ingeroepen recht in het betreffende territoir, te weten de Europese Unie. Dientengevolge zal in het vervolg van deze procedure het eerste ingeroepen recht, Uniemerken 6012546, buiten beschouwing worden gelaten.

A.2 Verwarringsgevaar

46. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

47. 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."

48. 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, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

49. 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).

50. Bij vergelijking van de waren 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.

51. De warenopgaven van het tweede en het derde ingeroepen recht worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De waren van het eerste ingeroepen recht blijven buiten beschouwing nu het normaal gebruik daarvan niet is aangetoond (zie overweging 45).

52. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 3 Geurende oliën voor het produceren van aroma's; Geurende oliën voor het produceren van aroma's en stokjes voor het verspreiden van de oliearoma's, als eenheid verkocht; Geurverspreiders, niet-elektrisch, bestaande uit stokjes en olie in een houder; Navullingen voor elektrische geurdispensers, Zakjes met wierook; Geurparels.</p> <p><i>(Uniemerk 16192221)</i></p> <p>KI 3 Kamergeurverspreiders bestaande uit rietjes en oliën; Geurende oliën voor het produceren van aroma's; Zakjes met wierook; Luchtverfrissers, Te weten luchtverfrissingspreparaten.</p> <p><i>(Uniemerk 11917771)</i></p>	
	<p>KI 4 Kaarsen; geparfumeerde kaarsen; rookverdrijvende kaarsen; kaarsen in blikjes; kaarsen voor verlichtingsdoeleinden; kaarsen met insectenwerende middelen; kaarsen voor speciale gelegenheden; kaarsen voor gebruik als nachtlampje; kaarsen in de vorm van fruit; kaarsen met de geur van muskus.</p>

53. De waren "kaarsen; geparfumeerde kaarsen; kaarsen met de geur van muskus" van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten nu deze alle betrekking hebben op het verspreiden van geuren. Hoewel de waren naar hun aard verschillen, kennen zij eenzelfde doel (bestemming) en daardoor ook een gelijke wijze van distributie.

54. Voor de overige waren van het betwiste teken, te weten "rookverdrijvende kaarsen; kaarsen in blikjes; kaarsen voor verlichtingsdoeleinden; kaarsen met insectenwerende middelen; kaarsen voor speciale gelegenheden; kaarsen voor gebruik als nachtlampje; kaarsen in de vorm van fruit" geldt dat deze weliswaar niet specifiek aangeduid worden als geur verspreidend, maar deze eigenschap is daarbij ook niet expliciet uitgesloten. Het is een feit van algemene bekendheid dat kaarsen uit hun aard geur verspreiden en/of gebruikt kunnen worden om geuren te neutraliseren. In zoverre is er toch op zijn minst sprake van een lichte mate van soortgelijkheid met de waren van de ingeroepen rechten, aangezien zij daarmee eenzelfde bestemming en veelal gelijke wijze van distributie kennen.

Conclusie

55. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn deels soortgelijk en deels licht soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

Vergelijking van de tekens


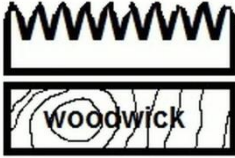
56. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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).

57. 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).

58. 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 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; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

59. Het normaal gebruik werd niet werd aangetoond voor het eerste ingeroepen recht (zie overweging 45). De vergelijking van de tekens is daarmee beperkt tot het tweede en het derde ingeroepen recht.

60. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p>WOODWICK</p>	

Visuele vergelijking

61. Het tweede ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit twee vervlochten hoofdletters –W. Daaronder is het woord WoodWick weergegeven. Het derde ingeroepen recht is een woordmerk, WOODWICK.

62. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk waarin het woord WOODWICK is afgebeeld binnen een rechthoek voorzien van een gestileerde houtnerf. Boven deze rechthoek is een figuratief element geplaatst dat als een gestileerde weergave van vlammen opgevat zal kunnen worden, hetgeen in het licht van de relevante waren een voor de hand liggende associatie betreft.

63. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289).

64. Het woordelement in het betwiste teken is identiek aan het derde ingeroepen recht en komt ook in zijn geheel voor in het tweede ingeroepen recht. Hoewel de grafische representatie van het betwiste teken niet te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), neemt dit niet weg dat het woordelement, duidelijk waarneembaar is als WOODWICK. In de visuele vergelijking met het tweede ingeroepen recht geldt dat de verschillen gelegen zijn in de twee 'vervlochten' hoofdletters –W enerzijds en de grafische elementen van het betwiste teken anderzijds.

65. De merken en het teken stemmen in visueel opzicht in sterk overeen

Auditieve vergelijking

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

67. De merken en het teken delen het identieke woordelement WOODWICK. Bij het tweede ingeroepen recht wordt dit woordelement voorafgegaan door twee vervlochten letters –W, welke naar oordeel van het Bureau niet zullen worden uitgesproken. Het betreft immers de twee eerste letters van de woorden waaruit het woordelement WOODWICK is samengesteld.

68. De merken en het teken zijn in auditief opzicht identiek en indien de letters WW in het ingeroepen recht wel worden uitgesproken zijn zij sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

69. De merken en het teken bestaan uit hetzelfde begrip WOODWICK. Dit woord is samengesteld uit de woorden WOOD (Engels voor hout) en WICK (Engels voor lont). Het Bureau is van oordeel dat de betekenis van het woord WOOD zonder meer bekend mag worden verondersteld bij het Benelux publiek. Dit geldt evenwel niet voor het woord WICK. Een deel van het in aanmerking komend publiek zal dit woord niet (her)kennen, een deel van het publiek wel. In dat laatste geval duidt het teken daarmee een kenmerk aan van waren die voorzien zijn van een lont van hout, hetgeen bij kaarsen zonder meer het geval kan zijn. Deze lezing wordt niet alleen bevestigd door eigen waarneming van het Bureau, maar tevens ondersteund door de aangedragen argumenten van beide partijen.

70. De merken en het teken verwijzen strikt genomen naar hetzelfde begrip, te weten een houten lont. In begripsmatig opzicht zijn zij daarom identiek voor dat deel van het publiek dat de betekenis van het Engelse woord WICK kent. Voor het deel van het publiek dat dit woord niet kent, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

71. De merken en het teken zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend. Auditief zijn zij identiek, dan wel sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn de merken en het teken voor een deel van het publiek identiek en voor een ander deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

A.3 Globale beoordeling

72. 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.

73. 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). Voor de waren in kwestie geldt dat deze bestemd zijn voor de gemiddelde consument. Het aandachtsniveau is derhalve normaal.

74. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

75. 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). Voor het deel van het publiek dat de betekenis van het Engelse woord WICK kent, zal het woord WOODWICK als beschrijvend kunnen worden beschouwd voor de waren waarvoor het betwiste teken werd gedeponeed. Zoals eerder opgemerkt (zie overwegingen 69 en 70), is het Bureau van oordeel dat een deel van het publiek in de Benelux niet bekend zal zijn met de betekenis van het Engelse woord WICK. Hoe dan ook, is er in beide gevallen sprake van een normaal onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor de ingeroepen rechten werden ingeschreven. In het eerste geval heeft het teken immers een betekenis ('houten lont') die niet beschrijvend is voor de specifieke waren van de ingeroepen rechten. In het tweede geval heeft het teken als geheel geen betekenis en zegt het dientengevolge ook niets over de waren van de ingeroepen rechten.

76. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten grote bekendheid genieten in de Benelux (zie overweging 9). Het Bureau komt niet toe aan de beoordeling van deze stelling nu dit geen invloed zal hebben op de uitkomst van de onderhavige procedure.

77. De merken en het teken zijn visueel sterk overeenstemmend. Auditief zijn zij identiek dan wel sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn de merken en het teken ofwel identiek danwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De waren in kwestie zijn deels soortgelijk en deels licht soortgelijk. Op grond van de voorgaande overwegingen concludeert het Bureau dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

78. Opposant merkt op dat er in de markt daadwerkelijk sprake is van verwarring (zie overweging 13). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en 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:T:2006:10, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

79. Verweerder zegt bereid te zijn om af te zien van enige rechten op de woorden "wood" en/of "wick" en hij is bovendien bereid om het aangevraagde depot te beperken tot "niet-geparfumeerde kaarsen" (zie overweging 27). In de eerste plaats voorziet het Benelux Merkenregister niet in het opnemen van zogeheten "disclaimers" bij de inschrijving van merken. In de tweede plaats werd het litigieuze depot niet beperkt in de depotfase, zodat het Bureau moet uitgaan van de waren zoals deze in het depot worden vermeld.

C. Conclusie

80. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

81. De oppositie met nummer 2013218 wordt toegewezen.

82. Het Benelux depot met nummer 1352952 wordt niet ingeschreven voor alle waren waarvoor het teken werd gedeponeed.

83. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan 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, 11 januari 2019

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratief behandelaar: Etienne Colsoul