



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005326
van 9 december 2011

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

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

Ingeroepen merk: ME (Beneluxinschrijving 869928)

tegen

Verweerder: **M.E. Design & Safety VOF**
Voorhamer 14
1671 NC Medemblik
Nederland

Gemachtigde: **Schenkeveld advocaten**
Postbus 172
1800 AD Alkmaar
Nederland

Betwiste merk: M.E. Design & Safety (Benelux depot 1201325)

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

1. Op 13 april 2010 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk M.E. Design & Safety ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 18, 20, 22 en 25. Dit depot is onder nummer 1201325 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 april 2010.
2. Op 29 juni 2010 heeft opposants rechtsvoorganger, WE Netherlands B.V., oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Beneluxinschrijving 869928 van het woordmerk ME, ingediend op 30 september 2009 en ingeschreven op 11 januari 2010 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25.
3. Gaande de procedure is het ingeroepen recht overgedragen aan opposant, welke overdracht is aangetekend in het register. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in de klassen 18 en 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in de klassen 18 en 25 van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 1 juli 2010.
8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 2 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 januari 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 10 januari 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Het Bureau heeft deze op 11 januari 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 11 maart 2011 om daarop te reageren.
10. Op 9 maart 2011 heeft Schenkeveld advocaten namens verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 16 maart 2011.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant beperkt vooreerst zowel de waren waarop de oppositie is gebaseerd als deze waartegen zij zich richt, zoals hierboven onder punt 4 aangegeven.

15. Opposant licht toe dat hij een internationaal kledingconcern is met meer dan 162 winkels in de Benelux. Hij ontwerpt en produceert onder meer diverse collecties heren-, dames- en kinderkleding en bijbehorende accessoires en is exclusief rechthebbende op tal van merkregistraties, bestaande uit persoonlijke voornaamwoorden, waaronder WE, ME, YOU, SHE, HE, ZIJ en HIJ, welke merken hij sedert vele jaren gebruikt, waardoor hij grote bekendheid en een exclusieve positie heeft gecreëerd en door de jaren heen heeft behouden en verstevigd, aldus opposant.

16. Opposant wijst erop dat de consument over het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk en dat het ingeroepen recht als eerste deel volledig is opgenomen in het betwiste teken. Dat dit element in het Engels dient te worden uitgesproken, blijkt volgens opposant vooreerst uit de beschrijvende toevoeging DESIGN & SAFETY en verder uit het gebruik van het teken door verweerder op zijn website en in brochures. Auditief en visueel acht opposant de tekens dan ook overeenstemmend.

17. Op begripsmatig vlak is het Engelse persoonlijke voornaamwoord ME volgens opposant algemeen begrepen in de Benelux. Dit element acht hij het dominante bestanddeel van het betwiste teken, aangezien de toevoeging DESIGN & SAFETY slechts beschrijvend is. Begripsmatig constateert opposant derhalve een zeer grote overeenstemming tussen merk en teken.

18. Opposant stelt vast dat het grootste deel van de waren van het betwiste teken letterlijk voorkomt bij het ingeroepen recht. Voor de waren *dierenhuiden, zweepen en zadelmakerswaren* van het betwiste teken is dit niet het geval, maar deze acht opposant begrepen in de algemene omschrijving *leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten* van het ingeroepen recht, zodat deze waren eveneens identiek zijn. Ten slotte vindt opposant de waren *wandelstokken* evident soortgelijk aan *paraplu's*: deze waren zullen veelal in dezelfde winkels worden verkocht en zijn ook qua aard en bestemming zeer verwant. Opposant wijst erop dat een dergelijke hoge mate van soortgelijkheid, merendeels zelfs van identiteit, van de waren, in voorkomend geval een lichtere mate van overeenstemming tussen de tekens kan compenseren.

19. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken voor klasse 18 en 25 te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de hoedanigheid van de opposant gedurende de procedure niet kan worden veranderd, zodat opposant niet ontvankelijk is en de oppositie buiten behandeling moet worden gelaten.

21. Daarnaast meent verweerder dat het ingeroepen recht nooit is gebruikt en slechts een herhalingsdepot is van een eerdere inschrijving uit 2004, zulks teneinde de gebruiksverplichting te ontlopen. Verweerder verzoekt dan ook om opposant te bevelen bewijs van gebruik over te leggen. Indien dit bewijs niet wordt geleverd, is het ingeroepen recht tevens een depot te kwader trouw, zo stelt verweerder, die hiervoor verwijst naar de *Guidelines* van de Organisatie voor harmonisatie binnen de interne markt (OHIM). Op grond hiervan roept verweerder de nietigheid van dit depot in en meent dat hierdoor de oppositie moet worden afgesloten.

22. Voor zover aan het bovenstaande geen gevolg kan worden gegeven, voert verweerder aan dat de oppositie dient te worden afgewezen. Hij licht toe dat hij al sinds 1995 een klein maar gerenommeerd bedrijf voert, dat zich richt tot een zeer gespecialiseerd publiek, namelijk professionele inkopers van draagsystemen en bedrijfskleding. De letters M.E. zijn de initialen van één van de vennoten van verweerder en zullen dan ook als afzonderlijke letters worden uitgesproken, namelijk als [EMM-EE]. Verweerder ziet geen enkele reden waarom deze letters door het Beneluxpubliek in het Engels zouden worden uitgesproken, ook al gaan ze in het gebruik steeds vergezeld van de toevoeging "Design & Safety". Zo is het betwiste teken immers ook ingediend, en het incidentele gebruik zonder punten doet daar niet aan af, aldus verweerder.

23. De kracht van het ingeroepen recht is gelegen in het feit dat het zo kort is en dat het een duidelijke betekenis heeft, die aanslaat bij het individualisme van onze maatschappij, zo meent verweerder. Bij het betwiste teken anderzijds mogen de woorden Design & Safety niet worden weggedacht, omdat zij in de modemarkt als dominante elementen moeten worden aangemerkt, aldus verweerder.

24. Verweerder ziet dus geen overeenstemming tussen de tekens en mocht het Bureau daar niet in meegaan, dan nog is er geen verwarringsgevaar, hetgeen hij bewezen acht door het feit dat hij reeds sinds 1995 op de markt is en nog nooit met enige verwarring is geconfronteerd, hetgeen kennelijk overigens ook geldt voor opposant.

25. Op basis van het bovenstaande concludeert verweerder dat het Bureau de oppositie dient af te sluiten, althans ongegrond te verklaren met veroordeling van opposant in de kosten van de oppositieprocedure.

III. BESLISSING**A.1. Verwarringsgevaar**

26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie

van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

27. 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."

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en van de waren

29. 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).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ME	M.E. Design & Safety
Klasse 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.	Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel,	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel,

hoofddeksele.	hoofddeksele.
---------------	---------------

Visuele vergelijking

32. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van twee letters; het betwiste teken bestaat uit twee letters, beide gevolgd door een punt en daarachter twee woorden van zes letters, van elkaar gescheiden door een ampersand. Visueel valt dus in eerste instantie op dat het betwiste teken aanzienlijk langer is dan het ingeroepen recht.

33. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu zijn de twee eerste letters van de tekens identiek, zij het dat deze bij het ingeroepen recht een woord vormen en bij het betwiste teken kennelijk een afkorting, gelet op de punten. Doordat het om een zeer kort merk respectievelijk element gaat, zullen verschillen eerder opvallen, met name het gebruik van deze punten en het feit dat dit element gevolgd wordt door nog twee (langere) woorelementen. De visuele totaalindruk is dan ook slechts beperkt overeenstemmend

34. Merk en teken zijn visueel in beperkte mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Het ingeroepen recht kan in het Nederlands of het Frans worden uitgesproken, maar aangezien dit een nogal onbestemde klank oplevert om een merk mee aan te duiden ([m □]), is het Bureau van oordeel dat de consument zal opteren voor de meer klinkende Engelse uitspraak [mi:]. Het betwiste teken kent eveneens verschillende uitspraakmogelijkheden, naargelang de taal die men als uitgangspunt neemt, namelijk [em-ee], [em- □] en [em-i:], al dan niet gevolgd door de erachterstaande woorden. Immers, de elementen Design & Safety kunnen worden opgevat als een "bijschrift" (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009) en een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Gelet op de aanwezige punten acht het Bureau het niet aannemelijk dat het element M.E. als één woord zal worden uitgesproken, zodat globaal genomen hooguit sprake is van een beperkte mate van auditieve overeenstemming.

36. Merk en tekens zijn auditief in beperkte mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

37. Het ingeroepen recht is zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels een voornaamwoord. Gelet op hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot de vermoedelijk geprefereerde uitspraak en op het feit dat het woord alleen in het Engels een zelfstandige betekenis heeft ("ik, ikzelf"), is het Bureau van oordeel dat het door het in aanmerking komend publiek in deze betekenis zal worden opgevat.

38. De letters M.E. in het betwiste teken hebben geen vaste betekenis; dat het initialen zijn, zoals verweerder stelt, geeft het element nog geen betekenis. De woorden *Design* ("vormgeving") en *Safety* ("veiligheid") hebben uiteraard wel een betekenis, maar deze aanduidingen zijn beschrijvend voor de

betrokken waren en een dergelijk bestanddeel zal het publiek over het algemeen niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van een merk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Hoe dan ook hebben deze woorden een geheel verschillende betekenis dan het ingeroepen recht.

39. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht verschillend.

Conclusie

40. Merk en teken zijn visueel en auditief in beperkte mate overeenstemmend en begripsmatig zijn zij verschillend.

41. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).

42. Het ingeroepen recht heeft een vaste betekenis, terwijl het betwiste teken, met uitzondering van de twee woorden die slechts een beschrijvende betekenis hebben, die niet heeft. Rekening houdend met de slechts beperkte mate van visuele en auditieve overeenstemming doet deze neutralisering zich in casu voor. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans onvoldoende om tot verwarring te kunnen leiden. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Overige factoren

43. Met betrekking tot het standpunt van verweerder, dat de hoedanigheid van de opposant gedurende de procedure niet kan worden veranderd, zodat opposant niet ontvankelijk is en de oppositie buiten behandeling moet worden gelaten (zie punt 20), zij het volgende opgemerkt. Ingevolge regel 1.18, lid 1 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") is de oppositie ontvankelijk wanneer zij is ingediend binnen de in artikel 2.14, lid 1, of 2.18, lid 1 BVIE genoemde termijn en voldoet aan de voorwaarden bedoeld in regel 1.16, lid 1, sub a tot en met f UR en artikel 2.14, lid 4 BVIE. De aldus vastgestelde ontvankelijkheid van een oppositie kan nadien niet meer ongedaan worden gemaakt, ook niet wanneer het ingeroepen recht wordt overgedragen en deze overdracht rechtsgeldig is aangetekend in het register. In dat geval treedt de nieuwe merkhouders als opposant in de rechten van zijn voorganger (uiteraard tenzij hij de oppositie niet wenst verder te zetten). In casu is aan al deze voorwaarden voldaan, zodat geen sprake kan zijn van niet-ontvankelijkheid, noch van buiten behandeling laten of afsluiten van de oppositie.

44. Aangaande de opmerkingen van verweerder over het depot te kwader trouw en de nietigheid van het ingeroepen recht (zie punt 21), wijst het Bureau erop dat het geen bevoegdheid heeft daarover uitspraak te doen; alleen de rechter is daartoe bevoegd (artikel 4.5, lid 1 BVIE). Met betrekking tot de verwijzing door verweerder naar de *Guidelines* van OHIM brengt het Bureau onder de aandacht dat deze uitsluitend betrekking hebben op gemeenschapsmerken en dat vorderingen met betrekking daartoe tot OHIM moeten worden gericht.

45. Het verzoek om bewijzen van gebruik heeft het Bureau niet gehonoreerd, aangezien het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is, hetgeen verweerder overigens zelf expliciet erkent (zie punt 21).

46. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

47. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2005326 wordt afgewezen.

49. Benelux depot 1201325 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

50. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 december 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Etienne Colsoul