

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008149

van 18 augustus 2014

Opposant: **SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)**
Jakob-Stämpfli-Strasse 94
2502 Biel/Bienne
Zwitserland

Gemachtigde: **Lydian**
Avenue du Port 86c boîte 113
1000 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Internationale inschrijving 962366**

Ingeroepen recht 2: **Internationale inschrijving 506123**

Ingeroepen recht 3: **Internationale inschrijving 469696**

SWATCH

tegen

Verweerder: **Otto F. Weise**
Zelderseweg 23
3785 KJ Zwartebroek
Nederland

Gemachtigde: **Markeys**
Postbus 3775
7500 DT Enschede
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1253784**

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

1. Op 9 september 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

woord-/beeldmerk  voor waren in klasse 14. Dit depot is onder nummer 1253784 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 september 2012.

2. Op 30 november 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- internationale inschrijving 962366 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



met geldigheid in de Europese Unie, ingediend op 7 april 2008 en ingeschreven op 18 juni 2009 voor waren en diensten in de klassen 14, 35 en 37;

- internationale inschrijving 506123 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



met geldigheid in de Benelux, ingediend op 9 september 1986 en ingeschreven voor waren in klasse 14;

- internationale inschrijving 469696 van het zuivere woordmerk SWATCH met geldigheid in de Benelux, ingediend op 25 juni 1982 en ingeschreven voor waren in klasse 14.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 december 2012.

8. Op 20 december 2012 heeft Knijff & Partners zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft dit op 28 december 2012 aan partijen bevestigd. Op 5 april 2013 heeft Knijff & Partners het Bureau verzocht de aanstelling gemachtigde door te halen en alle correspondentie rechtstreeks aan verweerder te sturen. Het Bureau heeft dit op 10 april 2013 aan partijen bevestigd.

9. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 7 april 2013. Het Bureau heeft op 11 april 2013 de

mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 juni 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

10. Op 10 juni 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 12 juni 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 augustus 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 2 augustus 2013 heeft Markeys zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder. Het Bureau heeft dit op 21 augustus 2013 aan partijen bevestigd.

12. Op 5 augustus 2013 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

13. Op 21 augustus 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 21 oktober 2013.

14. Op 18 oktober 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 29 oktober 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 29 december 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

15. Op 30 december 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 29 december 2013 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De reactie van verweerder werd op 6 januari 2014 doorgezonden aan opposant.

16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. 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

19. Opposant licht toe als voornaamste activiteit de creatie, fabricatie en commercialisering van horloges, juwelen, chronologische instrumenten en hun onderdelen en toebehoren van het wereldbekende merk SWATCH te hebben. Hij fabriceert en commercialiseert eveneens verscheidene producten onder het beeldmerk "iSwatch".

20. Volgens opposant is het beeldelement in het bestreden teken verwaarloosbaar. De merken en het teken zijn visueel en auditief gelijk, ze bestaan immers uit bijna identieke letters van het alfabet, die bovendien in dezelfde volgorde geplaatst zijn. Begripsmatig hebben geen van de merken een specifieke betekenis, aldus opposant. Opposant verwijst naar meerdere beslissingen van andere nationale instanties met betrekking tot in zijn ogen gelijkaardige zaken, alsmede naar zaken waarin de bekendheid van de ingeroepen rechten aan de orde was.

21. De waren in klasse 14 van verweerder zijn volgens opposant identiek aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

22. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

23. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend

B. Reactie verweerder

24. Verweerder is van mening dat de bewijzen van gebruik niet voldoende zijn om normaal gebruik van de twee ingeroepen internationale inschrijvingen aan te tonen. Hierdoor dient er volgens verweerder enkel nog een vergelijking gemaakt te worden tussen het merk "iSwatch" en het teken "iWatch".

25. Verweerder is van mening dat merk en teken niet overeenstemmend zijn, vanwege het kleurgebruik, het TM-teken, de grafische weergave van de tulp en het verschil in uitspraak. De overeenkomsten die er al zouden zijn, worden volgens verweerder geneutraliseerd door het nadrukkelijke begripsmatige verschil tussen merk en teken. Verweerder is van mening dat de betekenis van met name "watch" bekend zal zijn bij het in aanmerking komend publiek in de Benelux en hij dient ter ondersteuning van deze stelling verscheidene stukken in. Verweerder dient een uitspraak in van het USPTO (United States Patent and Trademark Office) waarin is geoordeeld dat SWATCH en IWATCH niet overeenstemmen.

26. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

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



Vergelijking van de tekens

30. 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).

31. 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).

32. 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). 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

34. De letter "i" in zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken kan staan voor "interactief" of "internet". Hoewel het woord "Swatch" ook "staal" of "monster" betekent, is het Bureau van oordeel

dat deze betekenis bij het in aanmerking komend publiek van de betrokken waren en diensten niet bekend is. Het woord "Swatch" in het ingeroepen recht zal door het in aanmerking komend publiek veeleer worden opgevat als een woord zonder betekenis, maar het bevat wel het volledige woord "watch" dat "horloge" betekent. Dit woord komt ook volledig voor in het bestreden teken.

35. De toevoeging in het bestreden teken van de letters "TM", de afkorting voor "trademark", kan niet als onderscheidend element worden beschouwd, aangezien het slechts een indicatieve waarde heeft, namelijk dat het teken als merk wordt gebruikt.

36. Ervan uitgaande dat het ingeroepen recht geen vaststaande betekenis heeft, zijn merk en teken begripsmatig niet overeenstemmend. Voor zover een deel van het in aanmerking komend publiek er het woord "watch" in herkent, zijn merk en teken in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

37. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit een gestileerde letter "i" in schuinschrift met daarachter het woord "Swatch". Het bestreden teken bestaat uit de gestileerde roze afbeelding van een tulp, met daarachter aan elkaar geschreven het woord "iWatch" in grijze letters, gevolgd door de letters "tm".

38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het bestreden teken bevindt het figuratieve element zich weliswaar aan het begin van de tekens, maar dit beslaat slechts een gering gedeelte daarvan en het bestaat louter uit een eenvoudige losstaande afbeelding van een tulp. De overige figuratieve elementen, namelijk het lettertype en het kleurgebruik bij het betwiste teken, zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak, zodat de aandacht evenzeer zal worden getrokken door de wordelementen. Dit laatste geldt ook voor de opmaak van het ingeroepen recht. Zoals bij de begripsmatige vergelijking al werd gesteld, is de lettercombinatie "TM" louter beschrijvend, waardoor het woord "iWatch" het meest in het oog springende element is.

39. 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 is het eerste deel van de wordelementen, de letter "i", identiek. De overige letters komen echter ook identiek voor in dezelfde volgorde. Het ingeroepen recht heeft slechts één letter meer dan het betwiste teken.

40. Merk en teken stemmen visueel overeen.

Auditieve vergelijking

41. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

42. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het eerste deel, de letter “i”, is fonetisch identiek en de daaropvolgende lettergreep bevat exact dezelfde klanken. Het enkele verschil is gelegen in de extra letter “s” in het ingeroepen recht, de overige letters worden identiek uitgesproken.

Merk en teken stemmen auditief in sterke mate overeen.

Conclusie

43. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend en auditief in sterke mate overeenstemmend. Voor een deel van het publiek zijn merk en teken begripsmatig niet overeenstemmend voor een deel van het publiek zijn merk en teken in zekere mate overeenstemmend.

44. 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 (zie o.a. GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).

45. Hoewel het bestreden teken opgevat zou kunnen worden als “internactief horloge”, is het Bureau van oordeel dat er in het ingeroepen recht ook een verwijzing gezien zou kunnen worden naar “interactief horloge”, er is dus geen sprake van een dusdanig semantisch verschil dat dit de visuele en fonetische overeenkomsten neutraliseert. Bovendien zijn deze overeenkomsten, en met name de auditieve overeenstemming, dusdanig groot dat neutralisering niet aan de orde is.

Vergelijking van de waren en diensten

46. 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).

47. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

Klasse 35 Detailhandelsdiensten met betrekking tot artikelen op het gebied van uurwerken en juwelierswaren; detailhandelsdiensten via wereldwijde netwerken van computers met betrekking tot artikelen op het gebied van uurwerken en juwelierswaren	
Klasse 37 Reparatie en onderhoud van artikelen op het gebied van uurwerken en juwelierswaren.	

49. De waren “edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

50. “Bijouerieën” zijn sieraden (zie van Dale online woordenboek). Het betreft derhalve een synoniem van “juwelen” en derhalve zijn deze waren identiek.

Conclusie

51. De waren zijn identiek.

A.2. Globale beoordeling

52. 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.

53. 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).

54. 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). In het voorliggende geval gaat het om juwelierswaren, waarbij het zowel kan gaan om exclusieve en erg dure juwelen als om goedkopere imitatiesieraden, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal geacht worden (zie tevens BBIE, oppositiebeslissing 2001718, Mi Amor, 30 september 2009).

55. 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). De betrokken waren zijn identiek.

56. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. De stelling van opposant dat SWATCH een wereldbekend merk is (zie overweging 18), wordt niet nader onderbouwd. Dit zal echter niet van invloed zijn op de uitslag van deze procedure.

57. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit van de waren van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

58. Voor wat betreft de verwijzing van opposant en verweerder naar uitspraken van andere instanties (zie overwegingen 19 en 24), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007) (kleurmerk oranje)

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2008149 wordt toegewezen.

61. Het Benelux depot met nummer 1253784 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 18 augustus 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratief behandelaar: Rémy Kohlsaet