

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010858
van 25 mei 2016

Opposant: **Wecovi B.V.**
Rudolf Dieselstraat 14
8013 NJ Zwolle
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 862949**

WECOLINE

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 652658**

WECOLINE

Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 652704**



tegen

Verweerder: **Emiel Schols h.o.d.n. T.W.G. Transport & Warehousing Gorinchem**
Avelingen-West 21
4202 MS Gorinchem
Nederland


Gemachtigde: **InCuria**
JP Coenstraat 7
2595 WP Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1305732**

NEWECO

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 maart 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk NEWECO voor waren in de klassen 3, 21, 24 en 25. Het depot is onder nummer 1305732 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 maart 2015.
2. Op 1 mei 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 862949 van het woordmerk WECOLINE, ingediend op 12 januari 2009 en ingeschreven op 10 augustus 2009 voor waren en diensten in de klassen 6, 12, 20, 21 en 41;
 - Benelux inschrijving 652658 van het woordmerk WECOLINE, ingediend op 28 mei 1999 en ingeschreven op 1 januari 2000 voor waren in de klassen 3, 16 en 21;
 - Benelux inschrijving 652704 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 2 juni 1999 en ingeschreven op 1 januari 2000 voor waren in de klassen 3, 16 en 21.
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 en diensten 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 is ter kennis gebracht van partijen op 4 mei 2015.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juli 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 juli 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15 september 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 14 september 2015 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 september 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 november 2015 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 17 november 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 18 november 2015.
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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant betoogt dat het gemeenschappelijke gedeelte in de betreffende tekens het woord WECO is. Met betrekking tot de ingeroepen rechten betoogt opposant dat het element WECO geen betekenis heeft. Opposant stelt dat het element LINE in het Engels (product)lijn betekent en dat de aanduiding TEC een gebruikelijke afkorting is van het woord techniek. Het element WECO is volgens opposant derhalve het dominante element in de ingeroepen rechten. Opposant stelt verder dat het begin van het bestreden teken, het element NE, geen betekenis heeft. Hoewel er volgens opposant geen absoluut dominant element in het bestreden teken kan worden aangewezen, stelt hij zich op het standpunt dat de letter W eruit springt en dat de letters N en E visueel wegvallen.

15. In het kader van de visuele vergelijking stelt opposant dat in het eerste deel van de tekens, de elementen WEC en NEW, twee van de drie letters gelijk zijn en dat de W hierbij visueel de aandacht trekt. Ook het feit dat het element WECO in identieke volgorde in de tekens voorkomt, zorgt voor een visuele overeenstemming, aldus opposant. Volgens opposant is er ook sprake van auditieve overeenstemming, omdat het element WECO auditief het meest opvallend is. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat de tekens geen betekenis hebben.

16. Opposant stelt in het kader van de vergelijking van de waren en diensten dat de waren in de klassen 3 en 21 van het bestreden teken identiek zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

17. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder voert aan dat het element WECO het onderscheidende en dominante bestanddeel is van de ingeroepen rechten. In het bestreden teken is het element NEW volgens verweerder het onderscheidende en dominante bestanddeel. Verweerder merkt hierbij op dat het bestanddeel NEW geen voor de hand liggende aanduiding is voor de onderhavige waren en diensten.

19. Volgens verweerder is er visueel geen sprake van overeenstemming omdat het element WECO in het bestreden teken niet wordt gevolgd door een woord, zoals in de ingeroepen rechten. In het bestreden teken is het dominante element dan ook niet het onderdeel WECO, maar het onderdeel NEW, aldus verweerder. Verweerder stelt dat de tekens auditief niet overeenstemmen, omdat de dominante elementen in de tekens verschillen in uitspraak. In het kader van de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat er geen sprake is van overeenstemming, omdat het dominante element van de ingeroepen rechten, in tegenstelling tot het dominante element in het bestreden teken, geen betekenis heeft.

20. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betoogt verweerder dat er geen sprake is van soortgelijkheid, omdat beide partijen zich richten op een verschillend publiek. Opposant richt zich bij het aanbieden van zijn waren en diensten op de zakelijke markt en verweerder op de consumentenmarkt, aldus verweerder.

21. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van verwarring bij het relevante publiek en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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

25. 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).

26. 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).

27. 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 bezien, 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste en tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijvingen 862949 en 652658)

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--------------------------|
| WECOLINE | NEWECO |


29. Zowel de ingeroepen rechten, alsmede het bestreden teken zijn zuivere woordmerken. De ingeroepen rechten bestaan uit één woord van acht letters. Het bestreden teken bestaat uit één woord van zes letters.

30. 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 GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Om die reden overweegt het Bureau dat het Beneluxpubliek in het bestreden teken de woorden NEW (het Engelse woord voor 'nieuw') en ECO (de gangbare afkorting voor 'ecologisch'), en in de ingeroepen rechten het woord LINE (het Engelse woord voor 'lijn' of 'assortiment') herkent. Deze woorden stemmen begripsmatig niet overeen. Daarnaast hebben de ingeroepen rechten hebben in hun geheel geen betekenis in één van de Beneluxtalen. Op grond hiervan is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

31. De tekens zijn aan het begin en het eind visueel verschillend. Vanwege deze verschillen is het Bureau van oordeel dat er een andere totaalindruk ontstaat. Het Bureau overweegt hierbij dat de consument in het algemeen ook meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Weliswaar komen alle letters van het bestreden teken voor in het teken WECOLINE, maar dit is op zich onvoldoende om de tekens overeenstemmend te noemen. Het alfabet bestaat immers uit een beperkt aantal letters, die overigens niet alle even vaak worden gebruikt, zodat het onvermijdelijk is dat meerdere woorden bepaalde letters gemeen hebben, zonder dat zij louter op grond daarvan kunnen worden geacht visueel overeen te stemmen (in die zin GEU, Arcol, T-402/07, 25 maart 2009). Bovendien bevat het teken WECOLINE nog twee letters (LI) die in het bestreden teken in het geheel niet voorkomen. Door dit alles is de visuele totaalindruk van de tekens verschillend.

32. Auditief bestaan de ingeroepen rechten uit drie lettergrepen, WE-CO-LINE. Het Bureau overweegt dat het voor de hand ligt dat het Benelux publiek het bestreden teken zal uitspreken als NEW-E-CO. Auditief verschillen de tekens derhalve eveneens aan het begin en het eind. Zelfs indien het publiek het bestreden teken zal uitspreken als NE-WE-CO, dan is er naar het oordeel van het Bureau geen sprake van een overeenstemmende auditieve totaalindruk. Ook hierbij geldt dat het publiek meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie GEU, Mundicor, reeds geciteerd). De tekens verschillende derhalve eveneens in hun auditieve totaalindruk.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Benelux inschrijving 652704)

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

33. Het derde ingeroepen recht is een gecombineerd woord/beeldmerk, bestaande uit het woord WECOTEC, afgebeeld in een cursief lettertype waarvan de laatste drie letters dikgedrukt zijn. Voor het wordelement bevindt zich een abstract figuurtje dat van gelijke grootte is als de letters van het wordelement.

34. Het Bureau merkt op dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact heeft 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 (GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot het eerste en tweede ingeroepen recht, geldt *mutatis mutandis* voor het derde ingeroepen recht. Het enige verschil betreft het beeldelement van het derde ingeroepen recht maken en dit maakt de mate van visuele overeenstemming in elk geval niet groter.

Conclusie

35. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

36. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

37. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van de oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie geconsolideerd vermeld.

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| KI 3 Reinigingsmiddelen; doekjes geïmpregneerd met cosmetische lotions. | KI 3 Wasmiddelen, biologische wasmiddelen, vloeibare wasmiddelen, wasmiddelen voor huishoudelijke reinigingsdoeleinden, wasmiddelen voor textiel, schoonmaakmiddelen, schoonmaakmiddelen voor huishoudelijk gebruik. |
| KI 6 Frames, stelen en grepen van metaal bedoeld voor reinigingsinstrumenten. | |
| KI 12 Trolleys in het bijzonder trolleys geschikt voor het schoonmaken waaronder werkwagens | |
| KI 16 Papierwaren voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder keukenrollen, handdoeken, tissues en andere papierartikelen voor sanitaire en huishoudelijke doeleinden. | |
| KI 20 Frames, stelen, grepen en steelhouders, niet van metaal, bedoeld voor reinigingsinstrumenten. | |
| <i>Benelux inschrijving 652658</i> KI 21 Reinigingsdoeken, waaronder lappen geïmpregneerd met een reinigingsmiddel. <i>Benelux inschrijving 862949</i> KI 21 Reinigingsdoeken; reinigingsmaterialen | KI 21 Poetsdoeken, poetsdoeken niet schurend, poetsdoekjes voor brillen, poetsdoekjes voor digitale tabletten, poetsdoeken voor het poetsen van brillen, sponsen, sponsen voor de toiletverzorging, handschoenen voor het reinigen, handschoenen voor |

| | |
|---|---|
| gemaakt van vliesstoffen, katoen of microvezels voor zover niet begrepen in andere klassen; reinigingsmaterialen waaronder dweilen, minimoppen, vloermoppen, vlakmoppen, mopemmers, wegwerp vlakmoppen, stofwisdoeken, zwabbers, zwabberhoezen, vloerpads, sponzen, schuurlapjes en schuurproducten (voor zover niet begrepen in andere klassen), borstelwerk, vegers, bezems, wissers, emmers, werkborstels, luiwagens, vloertrekkers, raamwisbenodigdheden, scrubpads, wegwerpdoekjes; reinigingsmateriaal voor het bevochtigen van moppen; microvezel doekjes; vloerreinigingsmaterialen; theedoeken, keukendoeken, stofdoeken, werkdoeken en vaatdoeken; handschoenen voor huishoudelijk gebruik en afwashandschoenen; schoonmaakmaterialen gemaakt van microvezel. | huishoudelijk gebruik, dweilen, schoonmaakdoekjes voor brillen, schoonmaakdoeken van microvezel. |
| | KI 24 Handdoeken, handdoekjes, badlakens, handdoekjes van weefsel, handdoeken van textiel, handdoeken van microvezel. |
| | KI 25 Badkleding voor dames, badkleding voor heren, badkleding voor mannen en vrouwen, badjassen. |
| KI 41 Onderwijs en cursussen, al dan niet via Internet. | |

B. Overige factoren

38. Met betrekking tot het verzoek van opposant om verweerder in de kosten te veroordelen (zie punt 17) overweegt het Bureau dat in het kader van de oppositieprocedure er geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

39. Het Bureau merkt op dat met het feitelijke gebruik van het bestreden teken en van de ingeroepen rechten (zie punt 20) in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie in die zin HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2010858 wordt afgewezen.

42. Het Benelux depot met nummer 1305732 wordt ingeschreven.

43. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 mei 2016

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Guy Abrams