

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011110**  
**van 1 september 2016**

**Opposant:** **Quadrato GmbH & Co. KG**  
Hauptstraße 35  
97246 Eibelstadt  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma**  
Postbus 71720  
1008 DE Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Uniemerk inschrijving 9542978**  
  
You wood like it

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk inschrijving 9547861**



*tegen*

**Verweerder:** **Thierry Serra**  
Titus van Rijnstraat 164  
1058 GB Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1310170**  
  
Wood You?

## I. FEITEN EN PROCEDURE


### A. Feiten

1. Op 10 mei 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Wood You?, voor waren in de klassen 20, 21 en 27. Het depot is onder nummer 1310170 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juni 2015.

2. Op 4 augustus 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerken 9542978 van het woordmerk You wood like it, ingediend op 23 november 2010 en ingeschreven op 19 april 2011 voor waren en diensten in de klassen 20, 35 en 40;



- Uniemerken 9547861 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 24 november 2010 en ingeschreven op 26 april 2011 voor waren en diensten in de klassen 20, 35 en 40.

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 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 6 augustus 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 7 maart 2016.

## 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. In visueel opzicht stelt opposant dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken alle de elementen WOOD en YOU bevatten. Vooral het element WOOD zal consumenten opvallen, aangezien zij niet gewend zijn dit element in combinatie met YOU en LOVE/LIKE IT te zien, in plaats van het Engelse woord "would". De merken en het teken stemmen dan ook visueel in hoge mate overeen, aldus opposant.

10. Auditief geldt, volgens opposant, dat vanwege de gedeelde elementen WOOD en YOU, er sprake is van een hoge mate van overeenstemming.

11. Conceptueel stemmen de tekens in zeer hoge mate overeen, aldus opposant. Zij bevatten immers hetzelfde taalkundige grapje. Er wordt gebruik gemaakt van het woord WOOD, dat "hout" betekent in het Nederlands in plaats van "would" (willen in het Nederlands). Het betwiste teken lift mee op het creatieve grapje van opposant. Gezien de kennis van het Benelux publiek van het Engels, zal dit grapje worden waargenomen in de merken en het teken.

12. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk, aangezien deze in dezelfde winkels worden verkocht.

13. Concluderend verzoekt opposant om toewijzing van de oppositie.

## **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder meent dat de ingeroepen rechten geen bijzondere onderscheidingskracht hebben zodat er geen gevaar voor verwarring is. Opposant heeft geen grote bekendheidsgraad. Althans, verweerder had nimmer gehoord van opposant, noch van diens merken en producten.

15. Volgens verweerder is opposant niet de enige die gebruik maakt van het taalkundige grapje. Vele anderen maken gebruik van deze woordspeling. Verweerder voegt een overzicht toe van merken die eveneens (op die wijze) gebruik maken van het woord WOOD.

16. Verweerder stelt dat opposant zijn merken niet gedurende een zeer lange periode veelvuldig op een eenvormige wijze en op grote schaal heeft gebruikt en bovendien is gevestigd in Duitsland terwijl verweerder in Nederland opereert, waarbij de werkgebieden elkaar niet overlappen.

17. Aangezien de kans op verwarring is uitgesloten, verzoekt verweerder het Bureau zijn merkaanvraag in te schrijven.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

18. 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.

19. 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."

20. 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**

21. 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).

22. 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).

23. 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Uniemark 9542978):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
You wood like it	Wood You?

25. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit vier elementen, te weten You, wood, like en it. Het betwiste teken bestaat uit twee elementen, die identiek zijn aan twee van de vier elementen van het ingeroepen recht, te weten Wood en You, gevolgd door een vraagteken. Merk en teken vormen beide een zinsnede.

26. In visueel opzicht geldt dat het ingeroepen recht en het betwiste teken de elementen YOU en WOOD gemeenschappelijk hebben. Het betwiste teken bestaat uitsluitend uit die twee woorden, zij het in omgekeerde volgorde, bij het ingeroepen recht staan ze geheel vooraan. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), hoewel dit in mindere mate geldt voor kortere tekens die in de regel in hun geheel worden waargenomen, zeker wanneer de tekens op zichzelf bestaan uit (korte) zinsneden. Het Bureau is van oordeel dat er in visueel opzicht sprake is van een zekere mate van overeenstemming.

27. Dit geldt tevens voor de auditieve vergelijking tussen beide. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [ju wud lajk it] en het betwiste teken als [wud ju?]. De identieke elementen kennen een identieke uitspraak, maar zoals eerder opgemerkt, in omgekeerde volgorde. Het ingeroepen recht bestaat uit vier lettergrepen, het betwiste teken uit twee. Ondanks het verschil in lengte van de tekens, dat een andere cadans tot gevolg heeft, en de inversie van de identieke elementen, is het Bureau van oordeel dat de overeenstemmende elementen leiden tot de vaststelling dat er in auditief opzicht ook sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen merk en teken.


28. In begripsmatig opzicht stelt het Bureau vast dat merk en teken beide bestaan uit Engelse zinsneden, waarbij het onderscheidend vermogen van merk en teken uitsluitend is gelegen in het woordspel met het Engelse woord “wood” (hout) ter vervanging van het syntactisch correcte – en fonetische identieke – “would”. Met inachtneming daarvan, betekent het ingeroepen recht in het Engels zoveel als “jij/you zou het leuk vinden”. Het betwiste teken zal opgevat worden als “Zou jij/you?”. In de kern zijn dit twee verschillende, banale korte zinnetjes, die een andere betekenis hebben, hetgeen ook als zodanig zal worden begrepen door het in aanmerking komend publiek in de Benelux, dat geacht wordt minimaal een rudimentaire kennis van de Engelse taal te hebben. Het ingeroepen recht betreft een (stellige) bewering over de ervaring van de geadresseerde, terwijl het betwiste teken een onafgemaakte vraagstelling betreft.

29. In voorliggend geval is het woordspel bovendien van dien aard, dat daaraan slechts een beperkt onderscheidend vermogen kan worden toegekend. Immers, het in aanmerking komend publiek zal in de zinsneden een betekenis trachten te herkennen, waarbij wordt geëxtrapoleerd van het woordspel als zodanig (men begrijpt “would” in plaats van “wood”). Het Bureau is dan ook van oordeel dat daarbij de verschillende betekenissen van de beide zinsneden worden opgemerkt, waardoor er geen begripsmatige overeenstemming bestaat tussen merk en teken.

30. 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, 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. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

31. Zoals hiervoor opgemerkt hebben merk en teken een dergelijke (vaststaande) betekenis. Bovendien is het Bureau van oordeel dat de beide zinsneden relatief kort zijn, waardoor de verschillen eerder op zullen vallen. Met inachtneming van het beperkt onderscheidend vermogen van het woordspel, is het Bureau van oordeel dat de zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming wordt geneutraliseerd door het semantische verschil, waardoor er in de totaalindruk van merk en teken geen sprake is van gevaar voor verwarring.

32. Vergelijking met het tweede ingeroepen recht:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Wood You?

33. Het hiervoor overwogene geldt tevens ten aanzien van de vergelijking met het tweede ingeroepen recht. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit drie in verschillende kleuren

weergegeven wordelementen, te weten YOU, WOOD en IT en een figuratief element, te weten een, eveneens in kleur weergegeven vorm van een hart. Dit element is geplaatst tussen de woorden WOOD en IT en vervult in de samenstelling, op een zeer gangbare wijze, de vervanging van het Engelse woord LOVE. Het geheel wordt afgebeeld tegen een donkere ondergrond.

34. 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 voorliggende geval is het beeldelement van het ingeroepen recht echter niet volledig te veronachtzamen, gezien het gebruik van de verschillende kleuren en het, weliswaar banale, figuratieve element (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012). In visueel opzicht geldt dat het ingeroepen recht en het betwiste teken de wordelementen YOU en WOOD als gemeenschappelijk hebben. Het betwiste teken bestaat uitsluitend uit die twee woorden, zij het in omgekeerde volgorde, bij het ingeroepen recht staan ze geheel vooraan. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), hoewel dit in mindere mate geldt voor kortere tekens die in de regel in hun geheel worden waargenomen, zeker wanneer de tekens op zichzelf bestaan uit (korte) zinsneden. Het Bureau is van oordeel dat er in visueel opzicht sprake is van een zekere mate van overeenstemming.

35. Dit geldt tevens voor de auditieve vergelijking tussen beide. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [ju wud lɔv ɪt] en het betwiste teken als [wud ju?]. De identieke elementen kennen een identieke uitspraak, in omgekeerde volgorde. Het ingeroepen recht bestaat uit vier lettergrepen, het betwiste teken uit twee. Ondanks het verschil in lengte van de tekens, dat een andere cadans tot gevolg heeft, is het Bureau van oordeel dat de overeenstemmende elementen leiden tot de vaststelling dat er in auditief opzicht toch sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen merk en teken.

36. In begripsmatig opzicht stelt het Bureau vast dat merk en teken beide bestaan uit Engelse zinsneden, waarbij het onderscheidend vermogen van merk en teken uitsluitend is gelegen in het woordspel met het Engelse woord "wood" (hout) ter vervanging van het syntactisch correcte – en fonetisch identieke – "would". Met inachtneming daarvan, betekent het ingeroepen recht in het Engels zoveel als "jij/u zou ervan houden". Het betwiste teken zal opgevat worden als "Zou jij/u?". In de kern zijn dit twee verschillende, banale korte zinnen, die een andere betekenis hebben, hetgeen ook als zodanig zal worden begrepen door het in aanmerking komend publiek in de Benelux, dat geacht wordt minimaal een rudimentaire kennis van de Engelse taal te hebben. Het ingeroepen recht betreft een (stellige) bewering over de ervaring van de geadresseerde, terwijl het betwiste teken een onafgemaakte vraagstelling betreft.

37. Ten aanzien van de vergelijking van het tweede ingeroepen recht met het betwiste teken geldt tevens het hiervoor overwogene (overwegingen 29-31).

#### *Conclusie*

38. Het Bureau is van oordeel dat de overeenkomsten niet opwegen tegen de verschillen. De ingeroepen rechten en het betwiste teken stemmen onvoldoende overeen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

39. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. 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).

40. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 20 Meubelen, spiegels, lijsten; Van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, voorzover niet begrepen in andere klassen.	KI 20 Meubelen, spiegels, lijsten van hout.
	KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
	KI 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; wandbekleding, niet van textielmateriaal.
KI 35 Reclame, bedrijfsvoering; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Diensten van de detailhandel via internet op het gebied van inrichtings- en decoratieartikelen.	
KI 40 Behandeling van materialen.	
<i>NB: de waren en dienstenopgaven van de beide ingeroepen rechten zijn identiek.</i>	

## B. Overige factoren

41. Verweerder baseert zijn verweer op een aantal door hem waargenomen feitelijkheden (zie overwegingen 14 en 16). Het Bureau merkt op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen (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).

42. Verweerder stelt dat vele anderen gebruik maken van de woordspeling “wood” in plaats van “would” en overlegt daartoe een overzicht van andere merken (zie overweging 15). Voorzover verweerder hiermee bedoelt aan te geven dat er sprake is van co-existentie, wijst het Bureau erop dat het niet uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Daarmee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud

dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd het vereiste bewijs daartoe niet geleverd.

### **C. Conclusie**

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

### **IV. BESLUIT**

44. De oppositie met nummer 2011110 wordt afgewezen.

45. Het Benelux depot met nummer 1310170 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het teken werd gedeponereerd.

46. 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, 1 september 2016

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar:  
Simonne Stevens-Vermeire