

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002674**  
**van 1 juli 2009**

**Opposant:** **Rachel Friedel Hazes - Van Galen**  
Giek 17  
1319 BL Almere  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Bouma B.V.**  
Postbus 30177  
3001 DD Rotterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** RACHEL HAZES  
(Benelux inschrijving 777874)

*tegen*

**Verweerder:** **Angro BV**  
Lorentzweg 6  
5482 TP Schijndel  
Nederland

**Gemachtigde:** **BANNING N.V.**  
Statenlaan 55  
5223 LA 's-Hertogenbosch  
Nederland

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1149568)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 15 december 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het volgende woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 16 en 25:



De aanvraag is onder nummer 1149568 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 14 januari 2008.

2. Op 1 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 777874 van het woordmerk RACHEL HAZES ingediend op 2 juni 2005 en ingeschreven op 10 november 2005 ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 35, 41 en 43.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waren in de klassen 16 en 25 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 9 april 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 juni 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 13 juni 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 augustus 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 8 augustus 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 15 augustus 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 oktober 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 14 oktober 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 21 oktober 2008.

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 van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

14. Opposant is van mening dat de betrokken waren identiek en soortgelijk zijn en dat hierdoor een serieus gevaar voor verwarring ontstaat.

15. Met betrekking tot de overeenstemming van de tekens merkt opposant op dat de merken zowel auditief, visueel als begripsmatig overeenstemmen. De consument zou ten slotte kunnen denken dat Rachel Hazes onder haar merknaam desbetreffende producten op de markt heeft gebracht. Er is volgens opposant tegenwoordig een rage dat artiesten, filmsterren en zangers een eigen kledinglijn en/of een eigen cosmeticalijn hebben.

16. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en de aanvraag van de verweerder te weigeren.

### **B. Reactie van verweerder**

17. Verweerder wordt bij het indienen van een reactie op de argumenten van opposant vertegenwoordigd door Banning Advocaten.

18. Verweerder licht toe dat zij in 2002 haar merk Rachel heeft geïntroduceerd en in 2007 heeft besloten de verpakking van de panty als merk te registreren. Het enkele feit dat beide merken in de klassen 16 en 25 geregistreerd zijn, brengt op zich nog geen verwarringsgevaar met zich mee, zoals opposant betoogt.

19. Verweerder is van mening dat het dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht HAZES is, gezien de bekendheid van André Hazes. Het element RACHEL speelt een ondergeschikte rol.

20. Volgens verweerder beschikt het element RACHEL over (zeer) weinig onderscheidend vermogen voor de klassen 16 en 25, er zijn volgens verweerder immers acht merken waarin het teken RACHEL voorkomt. Een aantal van deze inschrijvingen dateert van ruim voor de inschrijving van het merk van opposant. Het staat derhalve allerminst vast dat Rachel Hazes over een onaantastbaar merk beschikt. Bovendien stelt verweerder dat opposant een depot te kwader trouw heeft verricht, aangezien opposant ervan op de hoogte was of in ieder geval moest zijn dat verweerder reeds op de markt was met de merknaam RACHEL voor panty's.

21. Verweerder concludeert dat het element HAZES de onderscheidende kracht van het merk RACHEL HAZES bepaalt en dat dit teken niet in de aanvraag van verweerder voorkomt.

22. Verweerder verzoekt om de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten van de procedure te veroordelen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

23. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

24. 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."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***Vergelijking van de tekens***


26. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

27. 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.

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RACHEL HAZES	

#### Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht bestaat uit een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, te weten de voornaam RACHEL en de achternaam HAZES. Het bestreden teken bestaat uit de afbeelding van een verpakking, waarbij de voorkant, de achterkant en beide zijanten worden getoond. De verpakking is uitgevoerd in verschillende tinten blauw en wit, met aan de voorkant een uitsparing waardoor men het product kan waarnemen. Zowel op de voor- als de achterkant staat de naam Rachel in een schuingedrukt "handschrift" lettertype met de productvermelding "20 denier", "3 panties" en "one size 40-44".

31. 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. In casu bestaat het beeldelement uit de afbeelding van de verpakking en de productinformatie. Het Bureau is dan ook van oordeel dat RACHEL het dominerende element van het bestreden teken is.

32. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arrest GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), valt echter onmiddellijk op dat het hier eigennamen betreft. Zoals door het Gerecht van Eerste Aanleg bevestigd in het arrest ENZO FUSCO, is het mogelijk dat het betrokken publiek in een teken bestaande uit een voor- en familienaam, doorgaans een familienaam meer onderscheidend vermogen zal toekennen. Dit kan evenwel variëren

naargelang het land van de Gemeenschap (zie GEA, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005). Dit werd bevestigd in de zaak Barbara Becker (GEA, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008) waarin werd gesteld dat aan de voornaam Barbara minder gewicht toegekend zou kunnen worden dan aan de achternaam Becker. Het Bureau is van oordeel dat in de Benelux landen het publiek doorgaans ook meer onderscheidend vermogen zal toekennen aan een achternaam. De aandacht van het publiek wordt bij het ingeroepen recht derhalve naar het laatste bestanddeel getrokken.

33. Het Bureau is van oordeel dat op visueel vlak de totaalindruk van merk en teken in geringe mate overeenstemt.

#### *Auditieve vergelijking*

34. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden en vier lettergrepen en het bestreden teken bestaat uit één woord van twee lettergrepen.

35. Het eerste bestanddeel van merk en teken wordt weliswaar identiek uitgesproken, maar in het ingeroepen recht zijn de voor- en de achternaam bij de uitspraak van het teken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierdoor is de cadans van merk en teken verschillend. Bovendien geldt ook hier dat het Benelux publiek de achternaam meer onderscheidend vermogen zal toekennen.

36. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken in geringe mate overeenstemt.

#### *Begripsmatige vergelijking*

37. Zoals hiervoor reeds gesteld betreft het in merk en teken eigennamen, zonder enige begripsmatige betekenis.

#### *Conclusie*

38. De tekens zijn visueel en auditief in geringe mate overeenstemmend. Begripsmatig hebben ze geen betekenis, waardoor dit voor de verdere beoordeling geen rol meer speelt.

39. Het Bureau is van mening dat de punten van visuele en auditieve overeenstemming in dit geval niet opwegen tegen de punten van verschil. Het publiek zal het ingeroepen recht niet opsplitsen in twee delen, maar het als een geheel waarnemen (zie in die zin ook GEA, Marcorossi, T-97/05, 12 juli 2006). Door de belangrijke plaats die de achternaam HAZES inneemt en doordat dit direct wordt opgevat als de combinatie van een meisjesnaam en een achternaam verschilt de totaalindruk van merk en teken dusdanig dat de geringe auditieve en visuele overeenstemming worden geneutraliseerd (HvJEG 12 januari 2006, Picasso-Picaro C 361, GEA, IKEA-IDEA, zaaknr. T-112/06, 16 januari 2008).

#### ***Vergelijking van de waren***

40. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, kan er geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

41. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; boeken, periodieken, tijdschriften en andere drukwerken en geschriften; foto's; posters, stickers, kaarten van papier of karton.	Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Klasse 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels.	Klasse 25 Kledingstukken, waaronder beenmode, schoeisel, hoofddeksels.

#### A.2 Overige relevante factoren

42. 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.

43. 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). Het Bureau is van mening dat het in aanmerking komende publiek in dit geval de gemiddelde consument is die geen bijzonder hoog aandachtsniveau heeft.

44. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is beschikt over een normaal onderscheidend vermogen. Het feit dat er acht merken met het element Rachel geregistreerd zijn, doet hier niet aan af.

45. Voor wat betreft het argument van opposant dat het momenteel een rage is dat artiesten, filmsterren en zangers een eigen kledinglijn en/of een eigen cosmeticalijn hebben, merkt het Bureau op dat als er sprake zou zijn van een naam van een artiest, filmster of zangeres, de volledige naam Rachel Hazes betreft en dat bekendheid overigens niet werd ingeroepen, noch werd aangetoond. Dit argument kan dan ook geen doel treffen.

46. Voor wat betreft het argument van verweerder inzake de bekendheid van de naam Hazes, doordat Andre Hazes zo bekend was, merkt het Bureau op dat dit evenmin niet terzake doet, nu in de Benelux sowieso meer belang wordt gehecht aan een achternaam. Voor de beoordeling van de overeenstemming heeft dit dan ook geen invloed op de uitkomst.

47. Opposant stelt dat verweerder het ingeroepen recht te kwader trouw heeft verkregen. Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

#### **B. Conclusie**

48. De tekens zijn visueel en auditief in geringe mate overeenstemmend. Begripsmatig hebben ze geen betekenis, waardoor dit voor de verdere beoordeling geen rol meer speelt. Het Bureau is van mening dat de geringe overeenstemming op auditief en visueel vlak geneutraliseerd wordt door de verschillen tussen merk en teken vanwege de belangrijke plaats die de achternaam inneemt in het ingeroepen recht. Het Bureau heeft om proceseconomische redenen de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Overeenstemming tussen de tekens is namelijk een voorwaarde voor het vaststellen van gevaar voor verwarring in een oppositie. Het Bureau is van oordeel dat er geen gevaar voor verwarring is.

#### **IV. Besluit**

49. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

50. De oppositie met nummer 2002674 niet gegrond is.

51. De Benelux merkaanvraag met nummer 1149568 ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 1 juli 2009

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne