



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2005879
van 20 juni 2014

- Opposant:** **New Wave Group AB**
Orrekulla Industrigata 61
425 36 Hisings Kärra
Zweden
- Gemachtigde:** **EEMAN & Partners, Association d'avocats**
Boulevard de la Cambre 33, boîte 8
1000 Brussel
België
- Ingeroepen recht 1:** CRAFT (Benelux inschrijving 458549)
- Ingeroepen recht 2:** CRAFT (Europese inschrijving 88534)
- Ingeroepen recht 3:** CRAFT (Europese inschrijving 1075282)
- Ingeroepen recht 4:** CRAFT (Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)
- tegen*
- Verweerder:** **Andreas Ernst Johannes Freundlieb**
Roentgenstr. 14 a
10587 Berlijn
Duitsland
- Gemachtigde:** **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR 's-Gravenhage
Nederland
- Betwiste merk:** CRAFT (Benelux depot 201055)

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

1. Op 29 april 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk CRAFT voor waren in klasse 9. Dit depot is onder nummer 201055 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 oktober 2010.
2. Op 22 december 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 458549 van het woordmerk CRAFT, ingediend op 16 maart 1989 voor waren in klasse 25;
 - Europese inschrijving 88534 van het woordmerk CRAFT, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 6 november 2000 voor waren in de klassen 9 en 25;
 - Europese inschrijving 1075282 van het woordmerk CRAFT, ingediend op 15 februari 1999 en ingeschreven op 23 maart 2000 voor waren in klasse 9;
 - Het woordmerk CRAFT, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeschreven ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 31 december 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 maart 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 maart 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 mei 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 14 maart 2011 heeft verweerder een warenbeperking ingediend. Deze is op 23 maart 2011 meegedeeld aan beide partijen.

10. Op 5 mei 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 22 juni 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 19 augustus 2011 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 22 augustus 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 22 oktober 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

12. Op 24 oktober 2011 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 22 oktober 2011 op een zaterdag viel, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze bewijzen van gebruik zijn op 11 november 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij deze een termijn kreeg tot en met 11 januari 2012 om daarop te reageren.

13. Verweerder heeft op 11 januari 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 17 januari 2012.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant stelt vast dat de tekens zowel visueel als auditief en conceptueel identiek zijn.

18. Opposant voert aan dat zijn ingeroepen rechten wereldwijd bekend zijn voor kwalitatief hoogwaardige sportkledij en accessoires daarvoor, waarbij de focus vooral ligt op kledij voor het fietsen, skiën, ijschaatsen, lopen, alpinisme en zeilen. De kleding volgt natuurlijk de mode, maar is voornamelijk gericht op technische functies, die in het bijzonder als doel hebben de sporters te beschermen, hetzij tegen weer en wind, hetzij tegen ongevallen.

19. Deze beschermende kleding wordt gebruikt voor allerlei sporten, waarbij het gebruikelijk is een helm te dragen, zoals wintersporten (skiën en schaatsen) en fietsen. Deze waren zijn volgens opposant dus sterk soortgelijk aan de waren *motorhelmen* van het betwiste teken, wat overigens ook geldt voor *kledingstukken* in het algemeen, aangezien dit een zeer ruim begrip is en alles kan omvatten wat het lichaam bescherming biedt, aldus nog opposant.

20. Bovendien bieden veel sportwinkels uiteenlopende sportartikelen, -accessoires en -kleding aan, waardoor opposant de kans dat de consument in één en dezelfde zaak wordt geconfronteerd met zowel zijn ingeroepen rechten als het betwiste teken, zeer groot acht. Hierdoor zal de consument kunnen denken dat deze waren afkomstig zijn van eenzelfde onderneming.

21. Opposant wijst erop dat de classificatie van waren en diensten enkel een administratief doel dient, en dus niet bepalend is voor de beoordeling van de soortgelijkheid.

22. Opposant meent dat het relevante publiek in casu de gemiddeld aandachtige consument betreft, die de waren zonder veel nadenken aanschafft, aangezien het gaat om waren bestemd voor populaire sporten, die door een brede bevolkingsgroep worden uitgeoefend.

23. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat er slechts een geringe mate van soortgelijkheid is, dan dient dit volgens opposant te worden gecompenseerd doordat de tekens identiek zijn.

24. Bovendien dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten. Opposant stelt dat zijn merk CRAFT een algemeen bekend merk is, waaruit volgt dat het een sterke onderscheidingskracht heeft en dus een bredere beschermingsomvang geniet. Ter staving daarvan schetst opposant een korte historiek van zijn merken en voegt hij meerdere stukken bij .

25. Bij het indienen van de bewijzen van gebruik, verwijst opposant nadrukkelijk naar de reeds ingediende stukken ter staving van de (algemene) bekendheid van zijn ingeroepen rechten, die volgens hem het gebruik reeds overduidelijk aantonen.

26. Opposant meent dat er sprake is van een ernstig verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau om die reden de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

27. Verweerder meent dat uit de warenlijsten van de ingeroepen rechten blijkt dat zij gericht zijn op een specifiek terrein, namelijk dat van de watersport en dat de waren van het betwiste teken verschillend zijn naar hun aard, bestemming, gebruik en distributie- en verkoopkanalen. Ook zijn deze waren volgens verweerder niet concurrerend of complementair. Motorhelmen zijn immers bestemd voor de motorsport of voor particulier gebruik door motorrijders en worden vermarkt via motorspecialzaken of andere winkels die zich toeleggen op voertuigen en daaraan verwante accessoires.

28. Ten aanzien van het door opposant ingeroepen algemeen bekende merk, merkt verweerder vooreerst op dat niet is gebleken voor welke waren deze algemene bekendheid zou gelden. Verder acht hij de ingediende stukken ontoereikend om deze bekendheid aan te tonen.

29. Verweerder heeft tegelijk met het indienen van zijn argumenten verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Uit de door opposant ingediende gebruiksbewijzen concludeert verweerder dat de ingeroepen rechten voor lang niet alle waren zijn gebruikt waarvoor zij zijn ingeschreven en dat de waren waarvoor zij wel zijn gebruikt (voornamelijk T-shirts en broeken voor wintersporters) niet soortgelijk zijn aan de waren van het betwiste teken.

30. Nu de ingeroepen rechten en het betwiste teken zijn gericht op een andere, specifieke niche, zal de consument niet voor de keuze worden geplaatst tussen de wederzijdse waren. Verweerder concludeert derhalve dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

31. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

32. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

33. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 11 oktober 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 11 oktober 2005 tot 11 oktober 2010.

34. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

35. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik, daarin begrepen de stukken ter staving van de (algemene) bekendheid van zijn ingeroepen rechten, waarnaar hij expliciet verwijst (zie punt 25):

1. Diverse brochures, artikelen, pamfletten en folders met opposant als sponsor van tal van sportevenementen, sportverenigingen en topatleten (met de ingeroepen rechten);
2. Verpakkingen voor ondergoed voor sporters;
3. Een lijst van verkoopmateriaal met affiches en posters, in de jaren 2005-2009 gebruikt als promotiemateriaal;
4. Aan- en verkoopfacturen;
5. Facturen van advertenties, marketingbijdragen en brochures;
6. Diverse catalogi van de jaren 2008-2012;
7. Merkregistraties van de ingeroepen rechten in de Benelux, de Europese Unie en 31 andere landen;
8. Jaarverslagen.

36. Volgens opposant worden zijn ingeroepen rechten gebruikt voor sportkledij en accessoires daarvoor, met de focus vooral op kledij voor het fietsen, skiën, ijsschaatsen, lopen, alpinisme en zeilen (zie punt 18). Op basis van de facturen, catalogi en jaarverslagen kan in ieder geval al worden vastgesteld dat het merk CRAFT ontegenzeggelijk in de Benelux is gebruikt in de relevante periode voor

sportkledij. Vooraleer in detail in te gaan op het door opposant aangeleverde (omvangrijke) bewijsmateriaal (mede met betrekking tot de andere waren waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven), zal het Bureau het verwarringsgevaar onderzoeken ten aanzien van de waren waarvoor het gebruik reeds vaststaat, namelijk *sportkledij*.

A.2. Verwarringsgevaar

37. 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.

38. 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."

39. 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).

40. 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).

41. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

42. 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).

43. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren van de ingeroepen rechten, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk (in casu) waarvoor het gebruik is aangetoond.

Vergelijking van de tekens en van de waren

Ten aanzien van het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 458549):

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CRAFT	CRAFT
Klasse 25 Sportkledij.	Klasse 9 Motorhelmen.

45. Het betwiste teken en het ingeroepen recht zijn identiek.

46. Het Bureau is van oordeel dat de waren *motorhelmen* van het betwiste teken in zekere mate soortgelijk zijn aan de waren *sportkledij* van het ingeroepen recht. Beide waren zijn bestemd om het lichaam (extra) bescherming te bieden, enerzijds bij het berijden van een motor, anderzijds bij het beoefenen van sporten allerhande en zowel tegen weersinvloeden als tegen gebeurlijke ongevallen.

Conclusie

47. De tekens zijn identiek en de waren zijn in zekere mate soortgelijk.

A.3. Globale beoordeling

48. 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.

49. 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 voorliggend geval gaat het om waren die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers (profsporters en – motorrijders) als voor de gewone particuliere consument (de wintersport- en motorliefhebber), zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

50. 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). In casu zijn de tekens identiek.

51. 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 van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Tevens roept opposant (algemene) bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader te worden onderzocht omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

52. Op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de identiteit van de tekens die de slechts zekere mate van soortgelijkheid van de waren compenseert, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

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

54. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen rechten, hoeft het niet meer te worden onderzocht met betrekking tot de overige.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2005879 wordt toegewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 201055 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 20 juni 2014

Willy Neys
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn