



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2008094**  
**van 11 januari 2016**

**Opposant:** **YMC Limited**  
20-22 Bedford Row  
London WC1R 4JS  
Groot-Brittannië

**Gemachtigde:** **Baker & Mckenzie Amsterdam N.V.**  
Claude Debussylaan 54  
1082 MD Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 4050027**  
  
YMC  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Cash Money Records, Inc., Louisiana corporation**  
1755 NE 149 th Street  
Miami FL 33181  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **ALTIUS CVBA**  
Tour & Taxis Building, Havenlaan 86 C, B.414  
1000 Brussel  
België

**Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 924006**  
  
YMCMB

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 10 augustus 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk YMCMB voor waren in klasse 25. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 924006 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 augustus 2012.
2. Op 31 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4050027 van het woordmerk YMC ingediend op 29 september 2004 en ingeschreven op 24 juli 2006 voor waren in de klassen 14, 18 en 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
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. De argumenten werden uitgewisseld in het Engels.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 november 2012.
8. Op 5 december 2012 heeft verweerder ALTIUS CVBA aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") op 11 december 2012 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 maart 2013. Het Bureau heeft op 14 maart 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 14 mei 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
10. Op 17 april 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 april 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 juni 2013 is gegeven om hierop te reageren.
11. De verweerder heeft op 20 juni 2013 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 12 juli 2013, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 12 september 2013 om de gevraagde bewijzen in te dienen.
12. Op 9 september 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 18 september 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem daarbij een termijn gesteld tot en met 18 november 2013 om daarop te reageren.

13. De verweerder heeft op 15 november 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 21 november 2013.

14. Op 15 november 2013 heeft verweerder het Bureau bovendien medegedeeld dat er een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring werd ingesteld tegen het ingeroepen recht. Dit is door het Bureau aan beide partijen bevestigd op 21 november 2013; hierbij is tevens een mededeling gedaan betreffende ambtshalve opschorting van de procedure.

15. Opposant heeft het Bureau op 16 juli 2014 in kennis gesteld van het feit dat de vorderingsprocedure tegen het ingeroepen recht beëindigd was. Deze mededeling en het einde van de ambtshalve opschorting werden door het Bureau bevestigd aan de wederpartij op 23 juli 2014.

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. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt opposant dat deze identiek zijn.

20. Opposant merkt op dat zijn merk sterk onderscheidend is voor de waren in klasse 25, waardoor het verwarringsgevaar wordt versterkt.

21. Op visueel vlak zijn de tekens volgens hem in hoge mate overeenstemmend, gezien het identieke begin ervan. Het betwiste teken herneemt het ingeroepen recht als geheel; enkel de laatste twee letters "MB" zijn verschillend. In dit kader verwijst opposant naar het arrest van het HvJEU in de zaak Thomson Life (6 oktober 2005; C-120/04).

22. Ook op fonetisch vlak stemmen merk en teken volgens opposant overeen, aangezien het begin op identieke wijze zal worden uitgesproken.

23. Ondanks het feit dat het hier om korte merken gaat, springt de identiteit van de eerste drie letters volgens opposant in het oog. Het visuele verschil door toevoeging van twee letters op het einde van het betwiste teken en het verschil in uitspraak door deze toevoeging, is volgens hem niet voldoende om verwarringsgevaar uit te sluiten.

24. Een conceptuele vergelijking is volgens opposant niet mogelijk, omdat noch het merk, noch het teken een vaststaande betekenis hebben in één van de Benelux talen.

25. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten van deze oppositie.

### **B. Reactie verweerder**

26. Verweerder legt uit dat hij een Amerikaans bedrijf is dat oorspronkelijk (muziek)albums produceerde, verkocht, promootte en verspreidde voor enkele van de meest bekende en snelst groeiende rap en hip-hop sterren van vandaag. Hij heeft bovendien verschillende prijzen gewonnen in dit kader, en wordt gezien als één van de meest succesvolle en invloedrijke labels in de hip-hop scene. Samen met Lil Wayne heeft verweerder in 2005 het label "Young Money Entertainment" (ook wel bekend als "YM") opgericht, een onderdeel van "Cash Money Records". In 2007 is vervolgens "YMCMB" opgericht, een afkorting van de zin "Young Money Cash Money Billionaires". De bij de labels aangesloten artiesten dragen merchandise materiaal van "YMCMB". Deze artikelen zijn bovendien voor iedereen verkrijgbaar via de website.
27. Verweerder geeft aan dat hij een spoedinschrijving van zijn merk heeft gevraagd omdat hij had ontdekt dat er namaakproducten met zijn naam op de markt werden gebracht.
28. Volgens verweerder is opposant een kledingbedrijf dat sinds 1995 bestaat. De afkorting "YMC" staat voor "You Must Create".
29. Verweerder verzoekt opposant bewijzen van gebruik te over leggen.
30. Los van het feit dat er volgens hem geen gebruik is gemaakt van het merk van opposant, meent verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.
31. Voor wat betreft het aandachtsniveau van de consument, merkt verweerder op dat dit voor kleding iets hoger is aangezien met kleding een esthetisch doel wordt beoogd; bij het uitzoeken ervan zal de consument dan ook aandachtig te werk gaan. Ter ondersteuning van zijn stelling verwijst verweerder naar verschillende beslissingen van het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna: "BHIM") en van Benelux instanties. Van belang hierbij is volgens verweerder eveneens dat de kleding van opposant relatief duur is.
32. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens merkt verweerder allereerst op dat er geen twijfel over bestaat dat er sprake is van korte merken, die bovendien niet bestaan uit "woorden" maar uit lettercombinaties.
33. Op visueel vlak is het betwiste teken aanmerkelijk langer dan het ingeroepen recht. Ook valt het volgens hem op dat in het betwiste teken de letter "M" herhaald wordt. Deze verschillen zullen door het relevante publiek worden opgemerkt, aldus verweerder, met name vanwege het verhoogde aandachtsniveau en zeker nu het korte merken betreft. Om deze laatste reden meent verweerder ook dat het argument van opposant dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken, niet opgaat. Op visueel vlak verschillen merk en teken volgens verweerder. Hierbij merkt verweerder nog op dat het visuele aspect een grote rol speelt gezien de waren waarvoor merk en teken werden gedeponeerd.
34. Fonetisch zullen merk en teken letter per letter worden uitgesproken, meent verweerder. Daarom zal het relevante publiek nadrukkelijker met de verschillen worden geconfronteerd. De verschillende structuur van merk en teken zorgt voor een verschil in cadans en ritme, meent hij. Ook de aanwezigheid van de twee letters "M" en de laatste letter "B" van het betwiste teken zorgen voor verschil in uitspraak, aldus verweerder. Hij concludeert dat de verschillen opwegen tegen de gelijkenissen, waardoor merk en teken als fonetisch verschillend dienen te worden opgevat.
35. Verweerder is het slechts gedeeltelijk met opposant eens dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is omdat merk en teken geen vaststaande betekenis hebben. Gezien de feitelijke omstandigheden zullen de afkortingen volgens verweerder door het publiek mogelijk worden opgevat als acroniem. Het ingeroepen recht is een acroniem voor "You Must Create", het betwiste teken voor "Young Money Cash Money Billionaires". Voor de consument die deze merken opvat als acroniem en hun respectievelijke betekenissen kent, is er sprake van een begripsmatig verschil tussen beide, meent verweerder. Voor de overige consumenten is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk, aldus verweerder.

36. Verweerder is het niet eens met opposant dat alle waren identiek zijn; hij meent echter wel dat deze in lichte mate soortgelijk zijn.
37. Opposant geeft aan dat zijn merk sterk onderscheidend is, maar verweerder is het hier niet mee eens. Hij meent dat aan het ingeroepen recht slechts een normaal onderscheidend vermogen kan worden toegekend.
38. De verwijzing door opposant naar het arrest in de zaak Thomson Life is volgens verweerder niet correct, aangezien dat arrest enkel betrekking heeft op samengestelde tekens en daarvan in casu geen sprake is. Met betrekking tot dit laatste punt verwijst verweerder naar een beslissing van het Franse merkenbureau, het INPI.
39. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen, het betwiste teken definitief in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten van deze oppositie.
40. In reactie op de bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat slechts enkele stukken gebruik van het merk in de Benelux betreffen; het betreft voornamelijk stukken van gebruik in Groot-Brittannië. Hij concludeert dat mag worden aangenomen dat er sprake is van normaal gebruik in de Europese Unie. Desalniettemin geeft hij aan dat van de grote hoeveelheid ingediende facturen, er slechts 4 betrekking hebben op verkoop in Nederland en België in de periode 2009-2011. Er is geen bewijs geleverd van verkoop in Luxemburg. Bovendien wordt op deze facturen volgens verweerder het merk "You Must Create" vermeld, terwijl het ingeroepen recht slechts in kleinere letters voor komt bij de beschrijving van de betrokken waren.
41. Ook de artikelen uit de pers die werden overgelegd, zijn niet gepubliceerd in de Benelux in de betrokken periode, aldus verweerder. De getuigenverklaring van één van de directeuren van het bedrijf van opposant, bevat geen specifieke informatie over de Benelux. Van de door opposant genoemde websites waarop waren met het ingeroepen recht worden verkocht, hebben er slechts 4 betrekking op Benelux-landen, meer in het bijzonder op Nederland.
42. Verweerder meent, gezien het voorgaande, dat er slechts beperkt bewijs van gebruik werd ingediend voor het ingeroepen recht in de Benelux. Naar aanleiding van de bewijzen van gebruik gaat verweerder bovendien in op de mate van onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen**

43. 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 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.
44. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.
45. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 10 augustus 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 10 augustus 2007 tot 10 augustus 2012.
46. 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.

47. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

*"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."*

48. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."*

49. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

50. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:
- een groot aantal facturen gericht aan bedrijven in Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Italië, Zwitserland, Griekenland, Turkije, Groot-Brittannië, Rusland, Nederland, Finland, België, Portugal, Oostenrijk, gedateerd tussen januari 2006 en 17 oktober 2011. De facturen maken melding van kledingstukken, accessoires zoals sjaals en juwelen, riemen, schoenen;
  - een beëdigde verklaring van de directeur van opposant sinds 2004, de heer N. Williams, daterend van 16 november 2012. Hij verklaart dat het merk is bedacht door de twee oprichters van het merk in 1995 en gebruikt wordt voor een serie producten voor dames en heren, waaronder kleding, schoeisel, hoeden en tassen. Hij noemt ook verkoopcijfers en bedragen gespendeerd aan reclame;
  - kopieën van een aantal tijdschriften met advertenties van het merk YMC, alle gedateerd uit 2011;
  - kopie van een artikel in een tijdschrift van november 1999 waarin melding wordt gemaakt van een flagship store van het merk YMC in Londen en van twee andere verkoopadressen;
  - lijst met verschillende tijdschriften, sommige gedateerd (2012 en 2013) met reclame voor YMC;
  - afbeeldingen van (zonne)brillen die onder het merk YMC verkocht worden, ongedateerd;

- g. kopieën van het lookbook (met kleding, mutsen, sjaals) van het merk van de collecties lente/zomer en herfst/winter 2011 en van de lente/zomer collectie 2012, voor dames en heren;
- h. uitdraai met zoekresultaten via het zoekprogramma Google, waaronder een uitdraai van verschillende webshops die kleding van het merk YMC verkopen en een uitdraai van de collectie horloges verkocht door YMC.

51. De facturen (onder a.) dateren voornamelijk uit de periode van 5 november 2007 tot en met 17 oktober 2011, de relevante periode. Een aantal is gedateerd tussen 26 januari 2006 en 29 augustus 2006, dus buiten de relevante periode. Enkele facturen bevatten de aanduiding "you must create ltd", de meeste echter maken (ook) melding van het merk YMC. Ze vermelden kledingstukken, schoenen en accessoires zoals riemen, tassen en sjaals. Hoewel verschillende facturen in dit kader enkel referentienummers, kleuren en maten vermelden, wordt, door de combinatie met de vermelding YMC "menswear" of "ladieswear" duidelijk dat het om kledingstukken gaat. Ze hebben betrekking op Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Italië, Zwitserland, Griekenland, Turkije, Groot-Brittannië, Rusland, Nederland, Finland, België, Portugal, Oostenrijk, waarbij sprake is van een aanzienlijk deel van de Europese Unie. In de facturen worden verschillende bedragen genoemd, soms van rond de 200 euro maar ook van 1000 euro, vaak van rond de 5000 euro en zelfs van 10.000 euro, per factuur gaat het om tussen de 20 tot 240 producten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat dit gebruik zowel territoriaal als kwantitatief en frequentatief significant is.

52. De verschillende kopieën uit tijdschriften (onder c., d. en e.), de afbeeldingen van de onder het merk YMC verkochte (zonne)brillen (onder f.), de kopieën uit het lookbook van verschillende collecties van YMC (onder g.) en de zoekresultaten op internet (onder h.) tonen aan welke producten onder het ingeroepen recht op de markt gebracht worden en (deels) in welke periode. Ondanks het feit dat een aantal van deze stukken ongedateerd is, ondersteunen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd (GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004). Zo zijn de onder h. genoemde uitdraaien van Google bijvoorbeeld niet altijd gedateerd, maar is niet aannemelijk dat alle gevonden websites in enkele maanden zijn ontstaan en blijkt ook uit de overige stukken dat het teken reeds eerder in gebruik was.

53. De beëdigde verklaring van de directeur van opposant (onder b.) dateert van buiten de relevante periode. Bovendien dient opgemerkt te worden dat aan een dergelijke verklaring minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005). In casu is er sprake van verschillende andere stukken, zoals uit voornoemde blijkt.

#### *Conclusie*

54. Op basis van de relevante ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat opposant voldoende heeft aangetoond normaal gebruik te hebben gemaakt van het ingeroepen recht, binnen de Europese Unie, gedurende de relevante periode voor de waren uurwerken, te weten horloges (klasse 14), ceintuurs, handtassen, multifunctionele tassen (klasse 18) en kledingstukken, schoeisel en hoofdeksels (klasse 25).

55. Voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de rechten niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van deze beperkte warenlijst.

**A.2. Verwarringsgevaar**

56. 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.

57. 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."

58. 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 waren**

59. 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).

60. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, in casu voor zover het gebruik daarvan is aangetoond.

61. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 14 Urwerken, te weten horloges.	
KI 18 Ceintuurs; handtassen; multifunctionele tassen.	
KI 25 Kledingartikelen; schoeisel en hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

**Klasse 25**

62. De waren in klasse 25 zijn identiek.

**Vergelijking van de tekens**

63. 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).

64. 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).

65. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
YMC	YMCMB

#### *Visuele vergelijking*

66. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit drie letters: "YMC". Het betwiste teken is ook een zuiver woordmerk en bestaat uit 5 letters, "YMCMB".

67. In beginsel zal de consument 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). De eerste drie letters zijn identiek. Bovendien komt het teken van verweerder in zijn geheel voor in het ingeroepen recht van de opposant. Hoewel het korte merken betreft waarbij verschillen eerder op kunnen vallen, is het Bureau van oordeel dat het verschil in het suffix onvoldoende is om de visuele overeenstemming in de totaalindruk weg te nemen. Het onvolmaakte beeld dat blijft hangen, is het uitgangspunt van de consument en dat is in casu gebaseerd op het eerste gedeelte YMC.

68. Op visueel vlak stemmen de tekens in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

69. De letters waaruit merk en teken bestaan, zullen door de consument als losse letters worden uitgesproken. De eerste drie letters zijn identiek. Merk en teken verschillen in de extra eindklank gevormd door de laatste twee letters van het betwiste teken.

70. Ook op auditief vlak zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie GUE, Mundicor, reeds genoemd).

71. De tekens stemmen in zekere mate overeen op auditief vlak.

#### *Begripsmatige vergelijking*

72. Geen van beide tekens heeft een betekenis. Hoewel verweerder aangeeft dat het acroniemen betreft van respectievelijk "You Must Create" en "Young Money Cash Money Billionaires" (zie overweging 35), is het Bureau van oordeel dat het hier geen afkortingen betreft met een vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek.

73. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

#### *Conclusie*

74. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

### **A.3. Globale beoordeling**

75. 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.

76. 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 waren die bestemd zijn voor het grote publiek en behoren tot de min of meer courante aankopen van dit publiek. Het gemiddelde aandachtsniveau van dit publiek mag derhalve normaal geacht worden, anders dan verweerder meent (zie overweging 31).

77. 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 waren identiek.

78. 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). Opposant meent dat zijn merk van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft en dientengevolge een ruimere beschermingsomvang dient te genieten, verweerder betwist dit (zie overwegingen 20 en 37). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn. Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merken heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

79. Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

80. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren zijn identiek, hetgeen de mate van overeenstemming tussen de tekens kan compenseren.

81. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

### **B. Overige factoren**

82. Voor wat betreft de verwijzingen door zowel opposant als verweerder naar beslissingen van andere instanties (zie overwegingen 31 en 38), wijst het Bureau erop dat het 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).

83. Verweerder meent dat het aandachtsniveau van de consument voor kleding verhoogd is, met name omdat de kleding van opposant relatief duur is (zie overweging 31). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (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).

84. Voor wat de aanvullende reactie van verweerder betreft met betrekking tot de vergelijking van de merken en de waren en diensten bij het indienen van zijn reactie op de bewijzen van gebruik (zie overweging 41), wijst het Bureau erop dat deze niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.17 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

#### **C. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

86. De oppositie met nummer 2008094 wordt toegewezen.

87. De Benelux spoedinschrijving met nummer 924006 wordt doorgehaald.

88. 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, 11 januari 2016

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gerard