



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010353**  
**van 8 december 2015**

**Opposant:** **Haider Ackermann**  
Amerikalei 94  
2000 Antwerpen  
België

**Gemachtigde:** **Olswang Belgium LLP**  
Louizalaan 326, bus 26  
1050 Brussel  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 785701**  
  
HAIDER ACKERMANN

**Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 778534**  
  
HAIDER ACKERMANN

**Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 4826236**  
  
HAIDER ACKERMANN  
  
*tegen*

**Verweerder:** **The Cloakroom B.V.**  
Passeerdersgracht 17  
1016 XG Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **RISE**  
Postbus 5366  
2000 GJ Haarlem  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1295165**  
  
AKKERMANS

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 2 september 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk AKKERMANS voor waren en diensten in de klassen 24, 25, 26 en 45. Het depot is onder nummer 1295165 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 september 2014.
2. Op 5 november 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux inschrijving 785701 van het woordmerk HAIDER ACKERMANN, ingediend op 15 februari 2005 en ingeschreven op 12 september 2005 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 42;
  - Benelux inschrijving 778534 van het woordmerk HAIDER ACKERMANN, ingediend op 8 juni 2005 en ingeschreven op 10 november 2005 voor waren en diensten in de klassen 3, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 41 en 42;
  - Europese inschrijving 4826236 van het woordmerk HAIDER ACKERMANN, ingediend op 3 maart 2006 en ingeschreven op 15 mei 2007 voor waren en diensten in de klassen 25, 41 en 42.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 25 en 42 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 7 november 2014.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 januari 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 januari 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 maart 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 23 januari 2015 heeft verweerder RISE aangesteld als gemachtigde in deze oppositieprocedure. Deze aanstelling werd door het Bureau op 27 januari 2015 aan partijen bevestigd.
10. Op 12 maart 2015 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 18 maart 2015 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 mei 2015 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 10 april 2015 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Verweerder diende tevens een warenbeperking in.

12. Op 13 april 2015 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 13 juni 2015. Het Bureau bevestigde hierbij ook de door verweerder ingediende warenbeperking.

13. Op 15 juni 2015 heeft de opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 13 juni 2015 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Het Bureau heeft deze stukken op 23 juni 2015 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 23 augustus 2015 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 3 augustus 2015 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik en deze zijn op 13 augustus 2015 doorgestuurd naar opposant.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. 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**

18. De oppositie was aanvankelijk ook gebaseerd op de klassen 24 en 26 van Benelux inschrijving 778534. Bij het indienen van de bewijzen van gebruik beperkt opposant de waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd is, tot de klassen 25 en 42 van de ingeroepen rechten (zie overweging 37).

19. Opposant stelt dat hij een bekend modeontwerper is die woont en werkt in Antwerpen en dat hij wereldwijd collecties verspreidt, te weten in Australië, Canada, China, de Europese Unie, Hong Kong, Japan, Kazakstan, Qatar, Rusland, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea en Zwitserland. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten een verhoogd onderscheidend vermogen toekomt als gevolg van het intensieve gebruik en hun bekendheid daardoor. Opposant legt daartoe bewijzen over van verschillende merkregistraties en voegt diverse internetartikelen bij. De modecreaties van opposant worden gedragen door wereldsterren, zoals bijvoorbeeld Kanye West, aldus opposant.

20. Volgens opposant worden zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken opgevat als persoonsnamen. Aangezien het niet gaat om zeer vaak voorkomende familienamen, zijn de woorden ACKERMANN en AKKERMANS de dominerende bestanddelen in de tekens.

21. In visueel opzicht geldt dat zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken woordmerken betreffen. De ingeroepen rechten bestaan uit twee woorden van respectievelijk zes en negen letters. Het betwiste teken bestaat uit één woord van negen letters. Het betwiste teken bestaat uitsluitend uit het woord AKKERMANS, dat nagenoeg identiek is aan het dominerende element ACKERMANN van de ingeroepen rechten. De merken en het teken verschillen visueel vrijwel uitsluitend in het niet-dominerende bestanddeel van de ingeroepen rechten, HAIDER. Opposant is van mening dat er in visueel opzicht sprake is van een sterke overeenstemming tussen de tekens.

22. Voor wat betreft de auditieve vergelijking stelt opposant dat het betwiste teken bestaat uit één woord van drie lettergrepen, -A-KKER-MANS, die vrijwel identiek zijn aan de drie dominerende lettergrepen van de ingeroepen rechten, -A-CKER-MANN. De merken en het teken verschillen uitsluitend in de uitspraak van het niet-dominerende bestanddeel van de ingeroepen rechten -HAI-DER. De ingeroepen rechten en het betwiste teken zijn auditief sterk overeenstemmend, aldus opposant.

23. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat de ingeroepen rechten een voor- en achternaam betreffen en het betwiste teken verwijst naar een achternaam. Opposant concludeert daaruit dat de merken en het teken op begripsmatig vlak identiek zijn.

24. De waren en diensten van de ingeroepen rechten en het betwiste teken hebben alle betrekking op de kleding- en textielsector. Rekening houdend met hun aard, bestemming en gebruik en hun concurrerend of complementair karakter, zijn de waren en diensten identiek of minstens sterk soortgelijk, aldus opposant.

25. De waren en diensten zijn gericht op het grote publiek, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau, meent opposant.

26. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en te oordelen dat verweerder de kosten van de oppositie is verschuldigd.

## **B. Reactie verweerder**

27. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten.

28. Verweerder is van mening dat uit de overgelegde bewijzen van gebruik geen normaal gebruik in de Benelux en de Europese Unie kan worden afgeleid, aangezien de stukken onvoldoende informatie bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik van de ingeroepen rechten. Verweerder verzoekt het Bureau reeds op basis daarvan de oppositie ongegrond te verklaren.

29. Indien en voor zover het Bureau van mening is dat er wel sprake zou zijn van normaal gebruik van de ingeroepen rechten voor (een deel van) de waren en diensten, betwist verweerder dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

30. In visueel opzicht geldt dat het element HAIDER van de ingeroepen rechten niet verwaarloosbaar is, aldus verweerder. Derhalve kan het element ACKERMANN niet als dominant worden gekwalificeerd. De visuele vergelijking betreft de ingeroepen rechten HAIDER ACKERMANN, dat uit vijftien letters bestaat en eindigt op een -N, en het betwiste teken AKKERMANS, dat uit negen letters bestaat en eindigt op een -S. Alleen het tussenstuk -KERMAN- is identiek. Omdat het begin en het einde van de merken en het teken verschillen, evenals de lengte, concludeert verweerder dat er geen sprake is van visuele overeenstemming.

31. Auditief geldt dat de ingeroepen rechten bestaan uit een naam met niet-Nederlandse klanken. Het betwiste teken, AKKERMANS, is een typisch Nederlandse achternaam. Voorts is de naam HAIDER zeer afwijkend en weegt dit zwaar mee in de vergelijking. Verweerder meent dan ook dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

32. Beide tekens hebben geen betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, aldus verweerder.

33. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van soortgelijkheid van de waren en diensten die in de vergelijking dienen te worden betrokken op grond van het overgelegde bewijs van gebruik. Er is sprake van een andere doelgroep en van andere verkoopkanalen, aldus verweerder.

34. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. BESLISSING

#### A.1 Bewijzen van gebruik

35. 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 een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 5 september 2014. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 5 september 2009 tot 5 september 2014.

36. Alle ingeroepen rechten werden meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven. Derhalve is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

37. Opposant beperkt met het indienen van de gebruiksbewijzen nadrukkelijk de grondslag van de oppositie zodanig, dat uitsluitend bewijs van gebruik dient te worden overgelegd voor de waren in klasse 25 en de diensten in klasse 42 (zie overweging 18).

38. Verweerder meent dat het normaal gebruik niet wordt aangetoond door de overgelegde stukken. Voor zover het Bureau van oordeel is dat dit wel het geval is, is er uitsluitend sprake van normaal gebruik voor de waren “exclusieve modieuze dameskleding en schoenen” (zie overwegingen 82 en 83).

39. 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.

40. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU” of “Hof”) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de Europese Unie (hierna: “GEU” of “Gerecht”), 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

41. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

42. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

43. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- I. Facturen Benelux 2010-2015;
- II. Prijslijsten 2011 en 2014;
- III. Tekeningen en ontwerpen 2010-2015;
- IV. Uittreksels van persartikelen en -publicaties, die betrekking hebben op 15 landen, te weten België, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland, Polen, Rusland, Spanje, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zweden;
- V. Diverse foto's en artikelen, waaruit blijkt dat opposant kleding ontwerpt voor (zeer) bekende personen.

44. De bewijzen van gebruik onder I. t/m IV. zien met name op het gebruik van de ingeroepen rechten voor de waren in klasse 25. De bewijzen van gebruik genoemd onder V. werden overgelegd ter ondersteuning van het normaal gebruik voor de diensten in klasse 42.

45. De onder I. genoemde facturen geven naar oordeel van het Bureau inzicht in de exclusieve afzet van waren in klasse 25, ontworpen door, en het stempel dragend van, opposant. Bij de beoordeling van het gebruiksbewijs moet rekening worden gehouden met de relevante markt en het in aanmerking komend publiek. Het is een feit van algemene bekendheid dat de modebranche zich kenmerkt door verschillende segmenten, van laaggeprijsde massaconfectie tot exclusieve haute couture. Vanuit die wetenschap kan uiteraard geen objectief aantal worden vastgesteld, waarbij er pas sprake zou zijn van normaal (rechtshandhavend) gebruik. Blijkens de overgelegde persartikelen en -publicaties beweegt deponent zich overduidelijk in het exclusieve modesegment. In dat segment is het niet noodzakelijkwijs zo dat merken, al dan niet zichtbaar, op de kleding worden aangebracht teneinde vast te stellen dat een kledingstuk afkomstig is van die specifieke ontwerper.

46. Wanneer de stukken onder I. t/m IV. in hun onderlinge samenhang worden beschouwd, kan het Bureau niet anders concluderen dan dat de ingeroepen rechten normaal gebruikt zijn, in de zin dat deze de stelling rechtvaardigen dat het gebruik betreft met het oogmerk een reële commerciële afzet voor de waren en diensten te vinden of te behouden (zie HvJEU, arrest Ansul, reeds genoemd). Ook de diverse (pers)artikelen, modereportages in mondiaal toonaangevende modebladen en foto's van (wereldwijd) bekende personen in creaties van opposant, tonen duidelijk aan dat er sprake is van normaal gebruik van de ingeroepen rechten voor de waren "kleding en schoeisel" in klasse 25 en de diensten "ontwerpdiensten en diensten van modeontwerpers" in klasse 42. Voor de waren "hoofddeksels" in klasse 25 kan het Bureau op grond van de overgelegde stukken geen normaal gebruik vaststellen.

47. Ten aanzien van de diensten "productontwikkeling en het ontwerpen en ontwikkelen van websites" in klasse 42, kan het Bureau op grond van het overgelegde materiaal het normale rechtshandhavende gebruik niet vaststellen.

#### *Conclusie*

48. Het Bureau beoordeelt de overgelegde stukken als voldoende bewijs van normaal gebruik voor de waren "kleding en schoeisel" in klasse 25 en de diensten "ontwerpdiensten en diensten van modeontwerpers" in klasse 42.

#### **A.2 Verwarringsgevaar**

49. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deponent of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, 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.

50. 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."

51. 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**

52. 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).

53. 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).

54. De ingeroepen rechten zijn identiek en zullen hieronder in dezelfde vergelijking worden betrokken. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
HAIDER ACKERMANN	AKKERMANS

### *Visuele vergelijking*

55. De ingeroepen rechten bestaan uit twee woorden, HAIDER en ACKERMANN. Het eerste woord bestaat uit zes letters, het tweede woord uit negen letters. Het betwiste teken bestaat uit één woord van negen letters, AKKERMANS. De ingeroepen rechten en het betwiste teken verschillen in het aanvangselement van de ingeroepen rechten. Het tweede element van de ingeroepen rechten, ACKERMANN, en het betwiste teken AKKERMANS vertonen daarentegen een grote mate van overeenstemming. Zes van de negen letters komen identiek voor op dezelfde positie in de woorden.

56. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arrest GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), valt onmiddellijk op dat het hier eigennamen betreft. Zoals door het Gerecht van de Europese Unie werd 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 Unie (zie GEU, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005). Dit werd bevestigd in de zaak Barbara Becker (GEU, 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 (in die zin ook: BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009).

57. Daarenboven is het Bureau tevens van oordeel dat, zelfs als wordt uitgegaan van de zelfstandige plaats die de elementen HAIDER en ACKERMANN ten opzichte van elkaar innemen in de ingeroepen rechten, de aandacht van het in aanmerking komend publiek naar het laatste element wordt getrokken vanwege het feit dat dit element langer is dan het eerste element.

58. De merken en het teken zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

59. Op auditief vlak geldt dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken in hun aanvangselement verschillen en daarmee in hun aanvangsklank. De ingeroepen rechten bestaan uit twee woorden, het eerste woord telt twee lettergrepen –HAI en –DER, het tweede kent er drie –A, –CKER en –MANN. Het betwiste teken bestaat uit één woord van drie lettergrepen, te weten –A, –KKER en –MANS. De ingeroepen rechten zullen in het Nederlands, Engels en Frans respectievelijk worden uitgesproken als [haidɛr akkɛrman], [hedɛr ækɛrmən] of [ede akɛɪman]. Het betwiste teken zal in diezelfde talen worden uitgesproken als [akkɛrmans], [akkerman] of [akɛɪmɑ̃]. Ook in auditief opzicht geldt in de regel dat er meer aandacht wordt getrokken door de achternaam.

60. In auditief opzicht is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

#### *Begripsmatige vergelijking*

61. Zoals hiervoor gesteld, betreffen de woorden in de merken en het teken eigennamen, die als zodanig zullen worden herkend door het in aanmerking komend Benelux publiek. Voor het overige hebben deze geen begripsmatige betekenis (zie BBIE, Rachel, reeds genoemd). Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

#### *Conclusie*

62. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

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

63. 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).



64. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register en waarvoor het normale gebruik werd aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag en rekening houdend met de door opposant aangegeven beperking (zie overwegingen 18 en 37).

65. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens.
KI 25 Kleding en schoeisel.	KI 25 Herenondergoed, waaronder sokken, hemden, T-shirts en onderbroeken.
	KI 26 Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen.
KI 42 Ontwerpdiensten en diensten van modeontwerpers.  N.B. dit is de geconsolideerde weergave van de diensten van alle ingeroepen rechten waarvoor het normale gebruik werd aangetoond	
	KI 45 Persoonlijke styling met betrekking tot herenkleding.

#### Klasse 24

66. De waren “weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens” zijn weliswaar, net als kleding, van textiel gemaakt, maar dat maakt de waren daarmee niet soortgelijk aan de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten. De bestemming is een geheel andere. Kleding wordt gedragen of dient als modeartikel, terwijl de in klasse 24 genoemde waren voornamelijk bestemd zijn voor huishoudelijke doeleinden en interieurdecoratie. Hun aard en gebruik is derhalve ook verschillend. Ook de distributie en verkoopkanalen van de waren verschillen in de regel. Er is derhalve geen sprake van soortgelijkheid.

67. Hoewel modeontwerpers bij de creatie van hun ontwerpen gebruik maken van “weefsels en/of textielproducten”, zijn juist zij bijzonder goed op de hoogte van de (bijzondere) aard van die waren en de specifieke distributiekkanalen ervan. Er is dan ook geen aanleiding om enige mate van soortgelijkheid of complementariteit aan te nemen tussen “diensten van modeontwerpers” en de waren “weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen”.

#### Klasse 25

68. De waren “herenondergoed, waaronder sokken, hemden, T-shirts en onderbroeken” vormen een species van het genus “kleding” van het ingeroepen recht. Derhalve is er sprake van identieke of op zijn minst sterk soortgelijke waren.

#### Klasse 26

69. De waren "*kant en borduurwerk, band en veters; haken en ogen, spelden en naalden*" betreffen zogenaamde furnituren. Deze kunnen onder meer gebruikt worden bij het maken en/of het verstellen van kleding. Het enkele feit dat een bepaalde waar (onder)deel kan uitmaken van een andere, maakt allerminst dat er daardoor automatisch sprake zou zijn van enige soortgelijkheid. In de regel worden voornoemde waren op andere punten verkocht dan in kledingwinkels, namelijk in gespecialiseerde furniturenwinkels. De waren kenmerken zich dan ook juist door een ander doelpubliek, zodat zij naar hun aard, wijze van gebruik en wijze van distributie verschillen van de waren "*kleding*" in klasse 25 van de ingeroepen rechten. Er is dan ook geen sprake van soortgelijkheid tussen deze waren.

70. In het bijzonder ten aanzien van de waren "*knopen*" dient te worden opgemerkt dat deze weliswaar als zichtbaar kledingonderdeel niet zelden het merk van kleding weergeven. De knopen vormen echter integraal onderdeel van kledingstukken en worden als zodanig niet los daarvan onder hetzelfde merk verkocht. De wijze van gebruik, de bestemming en de distributiekanaal verschillen, waardoor er geen sprake is van enige mate van soortgelijkheid met de waren "*kleding*".

71. Hoewel modeontwerpers bij de vervaardiging van hun ontwerpen gebruik maken van "*kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden*", zijn juist zij bijzonder goed op de hoogte van de aard van die waren en de specifieke distributiekanaal ervan. Er is dan ook geen aanleiding om enige mate van soortgelijkheid of complementariteit aan te nemen tussen "*diensten van modeontwerpers*" en de waren "*kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden*".

72. De waren "*kunstbloemen*" hebben ook verschillende distributiekanaal en een andere aard, doel en wijze van gebruik. Deze waren zijn niet concurrerend met, noch complementair aan, de waren van opposant. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

#### *Klasse 45*

73. De dienst "*persoonlijke styling met betrekking tot herenkleding*" is nauw verwant aan de "*diensten van modeontwerpers*" van de ingeroepen rechten. Weliswaar is niet iedere stylist een modeontwerper, maar iedere modeontwerper is op zijn minst een stylist, dat wil zeggen iemand die een duidelijk beeld voor ogen heeft van hoe kleding en mode gedragen dienen te worden. Er is sprake van eenzelfde bestemming en doelpubliek, namelijk diegenen die hechten aan een modieus uiterlijk op het gebied van kleding. De diensten kunnen weliswaar niet getypeerd worden als concurrerend of complementair, maar deze vullen elkaar wel op een natuurlijke wijze aan. Een stylist zal goed op de hoogte zijn van alle modeontwerpen en zal bij de styling met betrekking tot (heren)kleding zonder enige twijfel (ook) gebruik maken van kleding vervaardigd door modeontwerpers. Er is derhalve op zijn minst sprake van een lichte mate van soortgelijkheid tussen de "*diensten van modeontwerpers*" van de ingeroepen rechten en de dienst "*persoonlijke styling met betrekking tot herenkleding*" van het betwiste teken.

#### *Conclusie*

74. De waren en diensten zijn deels identiek dan wel sterk soortgelijk, deels licht soortgelijk en voor een deel (van de waren) is er geen sprake van soortgelijkheid.

### **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). Voor het één op één afnemen van diensten van een modeontwerper (zoals bijvoorbeeld een uniek ontwerp voor een trouwjapon) zou kunnen worden aangenomen, dat er in dat geval sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau, al geldt dit niet per definitie. Eenzelfde redenering geldt voor diensten met betrekking tot persoonlijke styling (adviezen). Desalniettemin geldt dat ook het grote publiek direct eindgebruiker is van voornoemde diensten. Het is immers niet ongewoon dat bij de aankoop van kleding een stylingadvies wordt gegeven of de naam van een modeontwerper wordt verbonden aan confectiekleding. Het in aanmerking komend publiek kan derhalve variëren en daarmee ook het aandachtsniveau, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

77. Voor de waren "kleding en schoeisel" geldt voorgaande redenering eveneens. Aangezien deze markt wordt gekenmerkt door een divers gamma van meer of minder exclusieve mode, kan het in aanmerking komend publiek variëren en zal dientengevolge ook het aandachtsniveau variëren. In dat geval moet worden uitgegaan van het laagste niveau. In casu wordt dan ook uitgegaan van een normaal aandachtsniveau voor zowel de waren als de diensten.

78. 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).

79. 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). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de waren en diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in (zie overweging 18). Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze oppositie.

80. De ingeroepen rechten en het betwiste teken stemmen in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten zijn deels identiek dan wel sterk soortgelijk, deels licht soortgelijk en voor een deel (van de waren) is er geen sprake van soortgelijkheid.

81. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het publiek ten aanzien van de identieke dan wel soortgelijke waren en diensten, kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

82. Verweerder stelt ten aanzien van de gebruiksbewijzen dat, indien het Bureau het normaal gebruik bewezen acht, deze slechts zien op het gebruik voor exclusieve modieuze dameskleding (zie overweging 38, onderstreping Bureau). Anders dan voor de vaststelling van het normale gebruik, waar rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen van de relevante (deel)markt, geldt dit niet voor de classificatietekst. Het Bureau kan verweerder dan ook niet bijtreden in de conclusie dat het bewijs van gebruik, indien als voldoende beoordeeld door het Bureau, uitsluitend exclusieve modieuze dameskleding en schoenen betreft (onderstreping Bureau).

83. Voorts valt uit de bewijzen niet op te maken dat de ontwerpen van opposant uitsluitend betrekking hebben op dameskleding. Het Bureau verwijst in dit kader naar de overgelegde ontwerpen en de foto's en persartikelen waaruit bijvoorbeeld blijkt dat de wereldberoemde artiest Kanye West creaties van opposant draagt. Ten overvloede merkt het Bureau op dat, zelfs indien vastgesteld zou worden dat het bewijs slechts zou zien op dameskleding, dit de uitkomst van de oppositie niet zou beïnvloeden; dames- en herenkleding zijn immers soortgelijke waren.

### C. Conclusie

84. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke dan wel sterk soortgelijke waren en de soortgelijke diensten.

## IV. BESLUIT

1. De oppositie met nummer 2010353 wordt gedeeltelijk toegewezen.
2. Benelux merkaanvraag met nummer 1295165 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:
  - Klasse 25: Alle waren.
  - Klasse 45: Alle diensten.
3. Benelux merkaanvraag met nummer 1295156 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien deze niet soortgelijk zijn:
  - Klasse 24: Alle waren.
  - Klasse 26: Alle waren.
4. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 8 december 2015

Tomas Westenbroek  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar:  
Jeanette Scheerhoorn