



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2011143

van 12 april 2016

- Opposant:** **G-Star Raw C.V.**
Keienbergweg 100
1101 GH Amsterdam Zuidoost
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 920257**
RAW
- Ingeroepen merk 2:** **Benelux inschrijving 895347**
RAW
- Ingeroepen merk 3:** **Europese inschrijving 11493103**
RAW
- tegen*
- Verweerder:** **Ravi J. Ramdihal h.o.d.n. DJ Artistic Raw**
Steureiland 14
2492 NB Den Haag
Nederland
- Gemachtigde:** **Blonk.NU**
Jan Lievensstraat 14
2316 AR Leiden
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1309631**
ARTISTIC RAW

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

1. Op 15 juni 2015 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41 een Benelux depot verricht van het zuivere woordmerk "ARTISTIC RAW". Dit depot is onder nummer 1309631 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 juni 2015.
2. Op 11 augustus 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:
 - Benelux merk met nummer 920257, ingediend op 31 mei 2012 en ingeschreven op 4 juni 2012, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35 van het woordmerk "RAW";
 - Benelux merk met nummer 895347, ingediend op 1 februari 2011 en ingeschreven op 10 mei 2011, ter onderscheiding van diensten in klasse 41 van het woordmerk "RAW";
 - EU-merk met nummer 11493103, ingediend op 16 januari 2013 en ingeschreven op 23 juni 2013, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 42 en 43 van het woordmerk "RAW".
3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit de registers.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden depot. De oppositie is gebaseerd op de waren in klasse 25 van het eerste ingeroepen recht, de waren in klasse 9 van het derde ingeroepen recht en alle diensten van het tweede 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.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 13 augustus 2015.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 14 oktober 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 oktober 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 december 2015 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
9. Op 9 december 2015 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 18 december 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 februari 2016 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 17 februari 2016 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 29 februari 2016.

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

A. Argumenten van opposant

14. Opposant stelt dat het ingeroepen recht "RAW" intrinsiek een onderscheidend vermogen heeft in relatie tot de waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41. In relatie tot de waren in klasse 25 heeft het, door het langdurige en intensieve gebruik dat opposant hiervan heeft gemaakt, een reputatie opgebouwd in de Benelux. Om die reden is het onderscheidend vermogen van het merk sterk toegenomen, aldus opposant. Hij verwijst ter ondersteuning naar een bijgevoegd marktonderzoek.

15. De waren en diensten acht opposant grotendeels identiek en voor het overige in hoge mate soortgelijk. Het aandachtsniveau is volgens opposant normaal.

16. Onder verwijzing naar het arrest THOMSON LIFE van het Europese Hof van Justitie (C-120/04, 6 oktober 2005) stelt opposant dat door de integrale herneming van het ingeroepen recht in het bestreden teken, waarbinnen het merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, merk en teken geacht kunnen worden overeen te stemmen. Opposant meent dat het in aanmerking komend publiek over voldoende basiskennis van de Engelse taal beschikt om de betekenis van zowel het woord RAW als het woord ARTISTIC te kennen. De aandacht zal volgens opposant uitgaan naar het dominante bestanddeel RAW. Het bijvoeglijk naamwoord ARTISTIC is immers beschrijvend voor de aangevraagde waren en diensten, aldus nog opposant. Opposant concludeert dat merk en teken begripsmatig overeenstemmen.

17. Zowel op visueel als auditief vlak meent opposant dat er aan het dominerende bestanddeel RAW meer waarde dient te worden toegekend. Mede door de identieke herneming als zelfstandig onderscheidend element stelt opposant dat merk en teken op visueel en auditief vlak in hoge mate overeenstemmend zijn.

18. Op grond van het voorgaande meent opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen, de inschrijving te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder stelt al minimaal tien jaar professioneel DJ en producer te zijn, die ondertussen aanzienlijke landelijke bekendheid geniet.

20. Voor wat betreft het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is verweerder van mening dat het aangehaalde onderzoek enkel betrekking heeft op de waren in klasse 25. Bovendien heeft verweerder kritiek op het marktonderzoek, vanwege het ontbreken van bepaalde specificaties en het eenzijdig karakter. Verweerder meent dan ook dat een kritische houding op zijn plaats is.

21. De term RAW is volgens verweerder op zichzelf staand niet onderscheidend. Het is slechts de Engelse vertaling van het woord rauw.

22. Opposant stelt volgens verweerder terecht dat er overeenstemming is tussen de klassen van het depot en het merk. Ten aanzien van klasse 41 kan echter gesteld worden dat het de non-usus bescherming op het moment van dit schrijven verlopen is en opposant geen diensten uit die klasse heeft geëxploiteerd onder de naam RAW. Verder zijn de waren in klasse 25 grotendeels overeenstemmend, maar in principe is deze omschrijving volgens verweerder te algemeen voor hetgeen hij wenst te beschermen, namelijk "artiesten merchandise in de vorm van kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis". Verweerder heeft naar eigen zeggen geen ambitie om een kledinglijn op te richten.

23. Verweerder ontkent dat er sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Het woord RAW heeft slechts een beschrijvende betekenis. De oorsprong van het merk RAW kan immers gevonden worden in de objectieve omschrijving van een bepaald type stof van een spijkerbroek. In tegenstelling tot opposant is verweerder dus van mening dat het element RAW van ondergeschikte betekenis is. Uiteindelijk gaat het, in de context van de klassen waarin het teken is gedeponeerd, om "artistiek" zijn en niet zozeer om "rauw". Het is namelijk wat verweerder is: hij maakt muziek en voert optredens uit. Het merk van opposant heeft geen enkele connectie met artisticeit.

24. Wat betreft de visuele vergelijking kan volgens verweerder gesteld worden dat het merk weliswaar onderdeel is van het teken, maar dat het woord RAW uit 3 letters bestaat en het teken uit 12 tekens (inclusief spatie). Daarbij hecht de consument meer belang aan het eerste deel van een teken, zeker wanneer het drie keer zo lang is.

25. Op auditief vlak ligt de klemtoon op het eerste woord en wordt het woord RAW zo goed als ingeslikt. Volgens verweerder wordt in de wandelgangen het teken ook vaak afgekort tot "ARTISTIC". Dit woord is dominant.

26. Volgens verweerder hebben de tekens een geringe mate van overeenstemming op begripsmatig, visueel en auditief gebied. Aangezien het element RAW weinig onderscheidend is, zal het ook een geringere bescherming genieten. De doelgroep van verweerder is redelijk specifiek en heeft een hoog aandachtsniveau.

27. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder de oppositie ongegrond te verklaren, het teken voor inschrijving te accepteren en opposant te veroordelen tot het betalen van de kosten van de oppositieprocedure. Als ondersteunende omstandigheid beroept verweerder zich op de non-usus van opposant in de klassen 9 en 41. Indien het Bureau onverhoopt zou besluiten dat er toch sprake is van

een onderscheidend merk en verwarringsgevaar, verzoekt verweerder deze conclusie te beperken tot de waren in klasse 25.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

28. 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 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.

29. 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."

30. 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

31. 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).

32. Aangezien de drie ingeroepen rechten identiek zijn, zullen zij hieronder gezamenlijk worden behandeld en wordt ernaar verwezen door gebruik te maken van de aanduiding 'het ingeroepen recht'. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RAW	ARTISTIC RAW

33. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element en een ander merk, laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt, kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

Begripsmatig

34. Het ingeroepen recht bestaat uit het Engelse woord "RAW", hetgeen o.a. "rauw, onbewerkt" betekent. Het bestreden teken bestaat uit hetzelfde Engelse woord, voorafgegaan door het Engelse adjectief "artistic", hetgeen "artistiek" betekent. Dit laatste woord leunt sterk aan bij zijn Nederlandse en Franse vertalingen. De betekenis van het woord "RAW" wordt begrepen door het in aanmerking komend publiek, hetgeen aannemelijk is vanwege het voorkomen in populaire samenstellingen zoals "raw food". Hierdoor bestaat er een begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. Het adjectief van het teken preciseert slechts de lading van het identieke zelfstandig naamwoord "RAW". Verder, zoals verweerder ook zelf opmerkt (zie punt, 23), zegt dit bijvoeglijk naamwoord iets over hetgeen verweerder doet. In relatie tot de waren en diensten is dit bestanddeel dus weinig onderscheidend.

35. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken.

Visueel

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van drie letters, RAW. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk acht en drie letters. Het tweede woord van het bestreden teken is identiek aan het ingeroepen recht.

37. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Niettemin, zoals hiervoor aangegeven wordt het ingeroepen recht integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt het daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor overeenstemming.

38. Ondanks de toevoeging van het langere adjectief aan het begin van het teken is er door de integrale herneming van het ingeroepen recht dat een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het teken sprake van overeenstemming op visueel vlak.

Auditief

39. Het ingeroepen recht bestaat uit één lettergreep. Het bestreden teken uit vier lettergrepen. De laatste lettergreep, die gevormd wordt door het laatste woord RAW, is identiek. De eerste drie lettergrepen verschillen. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken. Echter, door de integrale herneming van het ingeroepen recht in het bestreden teken, waarbinnen het een zelfstandige en onderscheidende plaats behoudt, is er volgens het Bureau ook op auditief vlak sprake van overeenstemming.

Conclusie

40. Er is op visueel, auditief en begripsmatig vlak sprake van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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).

42. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd 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, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

43. Aangezien de drie ingeroepen rechten identiek zijn, wordt de waren- en dienstenlijst van deze ingeroepen rechten hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten. [E11493103]	KI 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; schijfvormige beelddragers, software en digitale gegevensbestanden in de vorm van muzikale downloads, streams en beltonen.

KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs (kleding). [B920257]	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
KI 41 Ontspanning; diensten van een platenmaatschappij, waaronder het uitgeven van muziek; productie en het uitgeven van beelden, video's en dvd's; organisatie van ontspannende en educatieve evenementen, zoals concerten, festivals, feesten en workshops; ontwikkeling en productie van televisie- en radioprogramma's; het uitgeven van drukwerken, waaronder boeken, tijdschriften en kranten en elektronische publicaties; sportieve activiteiten, waaronder het organiseren van sportwedstrijden; culturele activiteiten. [B895347]	KI 41 Culturele activiteiten, muzikale optredens, muzikale evenementen, muziekproductie.

Klasse 9

44. De waren "apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; software" komen *expressis verbis* voor in klasse 9 van merk en teken en zijn derhalve identiek.

45. De "schijfvormige beelddragers" zijn identiek aan de "DVD's en andere digitale dragers" van het ingeroepen recht. DVD's zijn immers ook schijfvormige beelddragers en de andere digitale dragers kunnen ook schijfvormige beelddragers zijn, zoals bijvoorbeeld Blu-ray discs. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als identiek nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014).

46. De "digitale gegevensbestanden in de vorm van muzikale downloads, streams en beltonen" acht het Bureau in lichte mate soortgelijk aan de diensten van opposant in klasse 41, te weten "diensten van een platenmaatschappij, waaronder het uitgeven van muziek". Een platenmaatschappij zal immers naast het op de markt brengen van CD's met daarop de muziek van de desbetreffende artiest, deze ook aanbieden als bestand om te downloaden, te streamen of te gebruiken als beltoon op een telefoon.

Klasse 25

47. De waren "Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" komen *expressis verbis* voor in klasse 25 van merk en teken en zijn derhalve identiek.

Klasse 41

48. De dienst "culturele activiteiten" komt *expressis verbis* voor in klasse 41 van merk en teken en is derhalve identiek.

49. De "muzikale optredens, muzikale evenementen" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten "ontspanning; organisatie van ontspannende en educatieve evenementen, zoals concerten, festivals", alsook de "culturele activiteiten". Muzikale optredens en evenementen zijn een vorm van

cultuur en vallen onder de hoofdnoemers "ontspanning; culturele activiteiten" en kunnen in de vorm van een concert worden gegeven of als onderdeel van een festival.

50. De "muziekproductie" is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten "diensten van een platenmaatschappij, waaronder het uitgeven van muziek; productie en het uitgeven van beelden, video's en dvd's". Een platenmaatschappij brengt muziek uit op een geluidsdrager of als download. Hoewel muziekproductie soms ook in handen kan zijn van onafhankelijke producers, werken muziekproducers vaak in opdracht van een platenmaatschappij en vormt de muziekproductie daardoor een essentieel bestanddeel bij het op de markt brengen van muziek.

Conclusie

51. De waren en diensten zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk en deels in lichte mate soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

52. 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.

53. 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, beide reeds geciteerd).

54. 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, reeds geciteerd). De waren en diensten in kwestie zijn gericht op een gemengd publiek. Op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van dit publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

55. 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). Aangezien het ingeroepen recht geen kenmerken beschrijft van de relevante waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht ten minste over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

56. Zoals ook door het Gerechtshof Den Haag gesteld in de zaak "RAW" heeft het Engelstalige begrip 'raw' als betekenis onbewerkt "*echter vooral in relatie tot de materialen waarvan een industrieel product is gemaakt. Voor zover ook de stoffen waarvan kleding is gemaakt, kunnen worden aangeduid als 'raw' in die zin, maakt dat de daaruit gefabriceerde kleding nog niet 'raw'. De kleding is immers het eindproduct en uit de aard der zaak niet onbewerkt [...]. Daaruit volgt niet dat de term 'raw' in één van zijn potentiële betekenissen een kenmerk van de - wèl bewerkte - kleding aanduidt, laat staan van*

kleding die niet is gemaakt van onbewerkte materialen, zoals T-shirts en hoodies". (zie Gerechtshof Den Haag, arrest RAW, zaaknummer 200.160.175/01, 22 maart 2016).

57. De tekens stemmen overeen. De waren en diensten zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk en deels in lichte mate soortgelijk. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

58. Aangezien reeds verwarringsgevaar wordt vastgesteld, dient niet meer toegekomen te worden aan de bekendheid die door opposant wordt ingeroepen, noch aan de kritiek die wordt geuit door verweerder op het ondersteunend marktonderzoek.

B. Overige factoren

59. Verweerder meent dat er sprake is van non-usus ten tijde van het indienen van zijn reactie voor de waren en diensten in de klassen 9 en 41 (zie punten 22 en 27). De periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen recht in het kader van de oppositieprocedure wordt berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 19 juni 2015. Aangezien de inschrijving van de ingeroepen rechten binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, zijn de merken van opposant nog niet gebruiksplichtig en is de stelling van verweerder ongegrond. Bovendien dient opgemerkt te worden dat een verzoek om gebruiksbewijzen steeds expliciet dient te gebeuren.

60. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure 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). Het argument van verweerder dat hij geen kledinglijn wenst op te richten, maar bescherming wenst voor zogenaamde "artiesten merchandise in de vorm van kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" (zie punt 22), kan dan ook niet worden weerhouden.

61. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

62. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot betrokken waren en diensten.

IV. BESLUIT

63. De oppositie met nummer 2011143 wordt toegewezen.

64. Het Benelux depot met nummer 1309631 wordt niet ingeschreven.

65. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 12 april 2016

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Willy Neys

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard