



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009463
van 17 april 2015

Opposant: **MAC Mode GmbH & Co. KgaA**
Industriestrasse 2
93192 Wald/Rossbach
Duitsland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 376129**
MAC

tegen

Verweerder: **Houdstermaatschappij NAC B.V.**
Stadionstraat 3
4815 NC Breda
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1277398**
NAC

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

1. Op 22 oktober 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk NAC voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 28, 35 en 41. Het depot is onder nummer 1277398 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 november 2013.
2. Op 6 januari 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 376129 van het woordmerk MAC, ingediend op 11 september 1981 en ingeschreven voor waren in de klassen 24 en 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 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.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 8 januari 2014.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 maart 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 maart 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 14 mei 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 1 mei 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op dezelfde dag door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 juli 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 1 juli 2014 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 2 juli 2014 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de reactie in te dienen met een termijn tot en met 2 september 2014.
11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 28 juli 2014 door verweerder ingediend en op 29 juli 2014 doorgezonden aan opposant.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant meent dat de tekens visueel en fonetisch overeenstemmen en een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Voor wat betreft de vergelijking van de waren, vergelijkt opposant de waren "kledingstukken, schoeisel en hoofddekse" met elkaar en komt hij tot de vaststelling dat deze identiek zijn.

16. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant de oppositie geheel toe te wijzen en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder voert aan dat zijn onderneming een voetbalclub is die al vanaf 1912 actief is in Nederland en deze naam een zeer grote bekendheid geniet bij het Nederlandse publiek. NAC is de afkorting voor Noad Advendo Combinatie, de volgens verweerder op één na langste merknaam in het professionele voetbal, waardoor de afkorting NAC al jarenlang in de volksmond wordt gebruikt.

18. Verweerder heeft vanaf 1993 een diversiteit aan logo's gecombineerd met de naam NAC c.q. een combinatie van het woord- en beeldmerk gedeponeerd, zowel op het niveau van de Benelux als op Europees niveau. Het woord NAC is naar oordeel van verweerder in dit logo onlosmakelijk verbonden met het beeldmerk. Hij verwijst hiervoor naar enkele voorbeelden.

19. Verder stelt verweerder dat hij niet actief is in de reguliere kledingbranche. NAC merchandising hangt alleen in retail die in directe relatie staat met de voetbalclub NAC of voetbal in zijn algemeenheid. Het relevante publiek van beide merken is naar oordeel van verweerder zeer verschillend. Kleding van NAC is puur gericht op voetbal en sportfans, daar waar de kleding van MAC zich exclusief richt op het hogere marktsegment. Volgens verweerder zijn beide geen directe concurrenten van elkaar, noch in aard, noch in bestemming, noch in gebruik.

20. De mate van soortgelijkheid wijkt af van elkaar, aldus verweerder. De klasse 25 van kleding is wel dezelfde, maar bij opposant is er sprake van jeans/broeken, terwijl verweerder zich expliciet richt op sportkleding van zijn eigen voetbalclub. Het betreft hier een heel andere categorie die niet uitwisselbaar is.

21. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is bovendien naar oordeel van verweerder klein. Hij verwijst hiervoor naar andere MAC merken. Daarnaast merkt hij op dat de kleding van opposant niet overal te koop is en zich hierdoor op een bepaalde doelgroep richt.

22. Door het belang dat de consument in beginsel hecht aan het begin van merken en het verschil in beginklank en de beperkte visuele overeenstemming, concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de 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.

24. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.”

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 en diensten

25. 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).

26. 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.

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Kledingstukken, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

28. De waren “Kledingstukken” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. De woorden “met inbegrip van” sluiten immers geenszins uit dat het ervoor genoemde onderdeel uitmaakt van de warenopgave. De waren “schoeisel” van het bestreden teken zijn eveneens identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren van opposant, daar de warenomschrijving van dit laatstgenoemde merk ook een niet-exhaustieve opsomming geeft van verschillende types schoeisel. Ten slotte, voor wat betreft de “hoofddeksels” dient opgemerkt dat ook deze een vorm van kledingstukken zijn. Bovendien hebben ze een zelfde bestemming; beide worden gedragen door mensen met als doel het lichaam te bedekken en te beschermen. Bovendien worden deze waren veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden.

29. De waren zijn identiek, dan wel minstens sterk soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MAC	NAC

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van drie letters, te weten MAC. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk dat uit één woord van drie letters bestaat, namelijk NAC.

34. In casu gaat het dus om korte tekens, waardoor de verschillen eerder opvallen. De consument hecht normaal gezien meer belang aan het eerste deel van woorden (GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004). Wanneer het twee korte woorden betreft, zoals in dit geval, kan een verschil in de eerste letter van het woord voldoende om te concluderen dat er sprake is van een visueel verschil tussen beide (zie in die zin GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007). In dit geval geldt echter wel dat de respectieve eerste letters, M en N – in de volksmond wel eens aangeduid als "tweepoot" en "driepoot" – erg gelijkelijk zijn.

35. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op visueel vlak overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

36. Merk en teken bestaan uit een woord van één lettergreep. In beide gevallen hebben ze eenzelfde klankbeeld, door de afwisselende opeenvolging van medeklinkers en klinkers, waarvan de laatste twee identiek zijn. Verder leunen de beginletters M en N op auditief vlak sterk bij elkaar aan. Het zijn gesloten medeklinkers met beide nasale klanken. Zo komt vaak bij telefoongesprekken voor dat de namen gespeld moeten worden om het verschil tussen deze medeklinkers duidelijk te maken.

37. Op auditief vlak stemmen de tekens naar oordeel van het Bureau in sterke mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

38. Het woord "MAC", veelal geschreven als "Mc", kan verwijzen naar een voorvoegsel dat in Ierse en Schotse namen wordt gebruikt en zoveel betekent als "zoon van de genoemde"¹. NAC heeft geen vaststaande

¹ Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

betekenis voor het in aanmerking komend publiek. De betekenis als afkorting, zoals door verweerder genoemd, kan immers niet als vaststaande betekenis worden aangenomen voor het in aanmerking komend publiek.

39. Het ingeroepen recht heeft, in tegenstelling tot het bestreden teken, een vaststaande betekenis.

Conclusie

40. De tekens zijn visueel overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn de tekens verschillend.

A.2. Globale beoordeling

41. 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.

42. 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 casu gaat het om waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Het aandachtsniveau van de consument mag dan ook normaal worden genoemd.

43. 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).

44. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

45. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

46. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord MAC een beperkt onderscheidend vermogen heeft, aangezien het meer voorkomt als merknaam (zie overweging 21), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de

conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd dit bewijs niet geleverd.

47. De waren zijn identiek, dan wel minstens sterk soortgelijk. De tekens zijn op visueel vlak overeenstemmend en op auditief vlak sterk overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn de tekens verschillend. De mogelijke betekenis die het publiek zou kunnen toekennen aan het ingeroepen recht zorgt er echter niet voor dat deze mate van overeenstemming wordt geneutraliseerd.

48. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

49. Verweerder beroept zich op zijn bekendheid, waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar (zie supra, punt 17). Aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009 en BBIE, oppositiebeslissing Toro Rosso, 2004805, 30 mei 2011).

50. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overwegingen 18-20) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registregegevens. 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).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2009463 wordt toegewezen.

53. Het Benelux depot met nummer 1277398 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is gericht, te weten:

- klasse 25 (*alle waren*)

54. Het Benelux depot met nummer 1277398 wordt wel ingeschreven voor de overige waren en diensten waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

- klasse 9 (*alle waren*)
- klasse 16 (*alle waren*)
- klasse 28 (*alle waren*)
- klasse 35 (*alle diensten*)
- klasse 41 (*alle diensten*)

55. 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, 17 april 2015

Diter Wuytens

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Francois Veneri