

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004542
van 28 februari 2012

Opposant: **Bliss World LLC**
10th Floor, 75 Varick Street
10013 New York
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Bureau GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: BLISS (Europese inschrijving 1984970)
Ingeroepen recht 2: BLISS (Europese inschrijving 1446574)
Ingeroepen recht 3: BLISS (Europese inschrijving 1439157)
Ingeroepen recht 4: BLISS (volgens opposant Algemeen bekend merk)

tegen

Verweerder: **Murja Romkema**
h.o.d.n. Green Bliss
Van Oosten de Bruijnstraat 55
2014 VM Haarlem
Nederland

Gemachtigde: ---



Betwiste merk:
(Benelux depot 1184514)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 juli 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 3, 35 en 44. Het depot is onder nummer 1184514 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 juli 2009.

2. Op 24 september 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 1984970 van het woordmerk BLISS, ingediend op 4 december 2000 en ingeschreven op 19 september 2003 voor diensten in de klassen 35, 41 en 42;
- Europese inschrijving 1446574 van het woordmerk BLISS, ingediend op 3 januari 2000 en ingeschreven op 27 maart 2001 voor waren en diensten in de klassen 18 en 42;
- Europese inschrijving 1439157 van het woordmerk BLISS, ingediend op 23 december 1999 en ingeschreven op 12 november 2003 voor waren in klasse 3;
- Het woordmerk BLISS, volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeschreven ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 3, 35 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, maar partijen zijn overeengekomen de argumenten uit te wisselen in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 29 september 2009.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 30 januari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 februari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant – ingevolge een gezamenlijk verzoek tot opschorting na aanvang van de procedure – een termijn werd gegeven tot en met 2 juni 2011 om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 3 juni 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Aangezien 2 juni 2011 een sluitingsdag was vanwege Hemelvaart, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze argumenten en stukken zijn op 23 juni 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 23 augustus 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau op dezelfde dag aan opposant gezonden.

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 opposant

14. Opposant stelt vast dat de ingeroepen rechten identiek voorkomen aan het eind van het betwiste teken. Bovendien moet dit deel worden beschouwd als het meest dominante, aangezien het eerste deel louter beschrijvend is voor biologische schoonheidsproducten. Verder is het dominante bestanddeel visueel gescheiden van de rest van het teken door het gebruik van de hoofdletter en de verschillende kleur. Ten slotte acht opposant de figuratieve elementen niet onderscheidend genoeg om de visuele overeenstemming te neutraliseren. Hij vindt de tekens op visueel vlak dan ook sterk overeenstemmend, zo niet identiek.

15. Fonetisch zit het voornaamste verschil in het voorvoegsel, zo meent opposant, maar dat is louter beschrijvend en dus secundair, zodat er niet al te veel gewicht aan kan worden toegekend; meestal zal dat niet eens worden herinnerd. Het element BLISS daarentegen wordt hetzelfde uitgesproken als de ingeroepen rechten en opposant acht de tekens op auditief vlak dan ook zeer sterk overeenstemmend.

16. Aangezien het element BLISS identiek is, heeft ofwel geen van de tekens een specifieke betekenis en is dus een conceptuele vergelijking niet mogelijk, ofwel hebben de tekens eenzelfde betekenis en dan stemmen zij op dit vlak sterk overeen of zijn zij welhaast identiek, zo stelt opposant, gelet op het louter beschrijvende element GREEN. Maar ook in het eerste geval moeten de tekens volgens opposant op basis van de jurisprudentie (Kiap Mou, T-286/02) als visueel en fonetisch overeenstemmend worden beschouwd.

17. Volgens opposant is het duidelijk dat de betrokken waren en diensten hetzelfde of soortgelijk zijn.

18. Opposant voert nog aan dat de ingeroepen rechten in de Europese Unie en wereldwijd een grote bekendheid hebben, waardoor het onderscheidend vermogen nog is toegenomen, ter illustratie waarvan hij een aantal stukken toevoegt.

19. In het licht van het voorgaande concludeert opposant dat er een reëel verwarringsgevaar bestaat bij het in aanmerking komend publiek, op grond waarvan hij het Bureau verzoekt de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken geheel te weigeren en aangaande de kosten te beslissen in zijn voordeel.

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder merkt vooreerst op dat opposant zijn argumenten een dag te laat heeft ingediend, zodat de oppositie niet eens verder in behandeling moet worden genomen.

21. Verder wijst verweerder erop dat het betwiste teken is gedeponeerd en wordt gebruikt als een logo en niet als een woord. De ingeroepen rechten worden volgens verweerder steeds gebruikt in een blauwe ovaal, waarin het woord "bliss" met een kleine letter "b" voorkomt, zulks in tegenstelling tot het betwiste teken. Anders dan fonetisch, ziet verweerder dan ook geen gelijkenis.

22. Het element GREEN, is volgens verweerder wel degelijk van belang en is zelfs het dominante element van het betwiste teken. Vooreerst staat het aan het begin van dat teken, en valt er de klemtoon op. Bovendien geeft het element de essentie weer van de betrokken waren, namelijk groen, ecologisch, organisch of milieuvriendelijk. De consument die het gehele teken niet kan onthouden, zal er dan ook naar verwijzen als "Greensomething", aldus verweerder.

23. Verweerder acht het weinig waarschijnlijk dat de consument die geïnteresseerd is in "groene" cosmetica, deze zal verwarren met "synthetische" producten en hij meent zelfs dat deze niet eens via dezelfde verkoopkanalen worden aangeboden.

24. De waren van opposant worden volgens verweerder aangeboden in een 13-tal "shop-in-shops" in Nederlandse grootwarenhuizen, waarvan de eerste opende in 2008, waardoor hij het niet waarschijnlijk acht dat de ingeroepen rechten zeer bekend zijn bij de Beneluxconsument.

25. Het bovenstaande in overweging nemende, maakt verweerder zich sterk dat er geen gevaar voor verwarring bestaat bij de Beneluxconsument. Daarom verzoekt hij het Bureau het betwiste teken geheel in te schrijven en inzake de kosten te zijner gunste te beslissen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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

29. 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).

30. 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).

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

32. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij gezamenlijk worden behandeld; gemakshalve zal er hierna in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--|
| BLISS |  |

33. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, doordat het is weergegeven in een andere kleur en begint met een hoofdletter. Dit kan reeds een aanwijzing zijn voor verwarringsgevaar (zie GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

Begripsmatige vergelijking

34. Het Engelse woord *bliss* betekent “zegen, verrukking, vreugde, genot” (Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2^{de} druk). Het is echter geen frequent gebruikt woord, en het Bureau is dan ook van oordeel dat deze betekenis slechts door een minderheid van de Beneluxconsumenten meteen zal worden begrepen.

35. De betekenis van het woord *green* is daarentegen wel voor eenieder duidelijk, niet alleen als kleuraanduiding, maar ook in een symbolische betekenis, namelijk als aanduiding voor “plantaardig”, “jong” of “milieubewust” (eveneens Van Dale). In die zin is het woord beschrijvend, namelijk als aanduiding voor – in de woorden van verweerder (zie punt 22) – groene, ecologische, organische of milieuvriendelijke waren en diensten. Anders dan verweerder stelt, is het dan ook niet het dominante element van het betwiste teken. Het publiek zal immers over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

36. Voor een (beperkt) deel van het in aanmerking komend publiek zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend; voor het overige deel hebben de tekens geen betekenis, en is een begripsmatige vergelijking dan ook niet aan de orde.

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee aan elkaar geschreven woorden van vijf letters, onderaan gedeeltelijk spiegelbeeldig geschaduwd. Het eerste woord is weergegeven in groene, het tweede in zwarte letters. Boven beide woordelementen bevindt zich een groene, horizontaal golvende lijn. Boven de letter l bevindt zich een gestileerde afbeelding van een vlinder.

38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval zullen met name de schaduw onderaan de letters, de kleur en de sierlijke lijn voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak. De gestileerde vlinder vormt beslist een onderscheidend beeldelement, maar tegelijk maakt hij

ook deel uit van het tweede woordelement, waarin hij als het ware fungeert als punt op de letter I. In ieder geval zijn de woordelementen dermate prominent aanwezig, dat zij niet worden overvleugeld door dit figuratieve element.

39. In het algemeen 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), maar in casu is reeds vastgesteld dat dit deel beschrijvend is voor groene (letterlijk dan wel figuurlijk) waren en diensten, zodat het element "Bliss" het dominante woordelement is van het betwiste teken. Dit element is identiek aan het ingeroepen recht en het feit dat het een gestileerde vlinder bevat als punt op de I doet daar niet aan af.

40. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Het ingeroepen recht telt één lettergreep, het betwiste teken twee, waarvan de laatste identiek is aan het ingeroepen recht, hetgeen des te meer de aandacht trekt gezien de dominantie van dit element.

42. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

43. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Op begripsmatig vlak kan het publiek er al dan niet een betekenis in herkennen, maar in ieder geval geen verschilpunten die voor neutralisering zouden kunnen zorgen.

Vergelijking van de waren en diensten

44. 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).

45. Bij de 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, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Met betrekking tot de ingeschreven ingeroepen rechten (verder aangeduid in het enkelvoud):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|--|
| Klasse 3 Cosmetische middelen, cosmetische kleurmiddelen, cosmetische gezichtsmiddelen, huidverzorgende producten, zepen, lichaams- en | Klasse 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, decoratieve cosmetica, zonnecosmetica, haarlotions, |

| | |
|--|---|
| voetverzorgende producten, geuren, parfums, eau de cologne, reukwater, etherische oliën, tandreinigingsmiddelen, badzouten, cosmetische middelen voor het baden, lichaams- en doucheproducten, lichaamsverstevigende gels en lotions, nagellakken, lippenstiften, make-up, middelen tegen zonnebrand en deodorantia. | tandreinigingsmiddelen. |
| Klasse 35 Detailhandeldiensten (waaronder on-linedetailhandeldiensten) en postorderdiensten met betrekking tot schoonheidsproducten, accessoires voor de schoonheidsverzorging, huidverzorgingsproducten, huidverzorgingsaccessoires, producten voor de toiletverzorging, parfums, cosmetische middelen, geurkaarsen, kamersprays en producten voor persoonlijk welzijn. | Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; promotie van en zakelijke bemiddeling bij, al dan niet via internet, de verkoop van zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, decoratieve cosmetica, zonnecosmetica, haarlotions en tandreinigingsmiddelen. |
| Klasse 42 Kuuroorden; kapsalons; behandelingen met was voor het lichaam; verschaffing van sauna- en stoombadfaciliteiten; hydrotherapie; verschaffing van aromatherapeutische behandelingen; schoonheidsbehandelingen voor gezicht en lichaam, waaronder massages, gezichtsbehandelingen, manicure- en pedicurediensten en lichaamswickelingen en lichaamsscrubs. | |
| | Klasse 44 Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; alsmede het geven van adviezen en het verstrekken van informatie met betrekking tot gezondheid en het gebruik van zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, decoratieve cosmetica, zonnecosmetica, haarlotions en tandreinigingsmiddelen. |

Klasse 3

47. De waren *zepen*, *etherische oliën* en *tandreinigingsmiddelen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

48. De waren *parfumerieën* en *cosmetica* van het betwiste teken zijn synoniemen voor en dus identiek aan de waren *parfums* en *cosmetische middelen* van het ingeroepen recht.

49. De waren *decoratieve cosmetica* en *zonnecosmetica* van het betwiste teken vallen onder de ruimere noemer *cosmetische middelen* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

50. De waren *haarlotions* van het betwiste teken zijn lotions om de haren te parfumeren en vallen dus onder de ruimere noemers *geuren, parfums, eau de cologne* en *reukwater* van het ingeroepen recht, waaraan zij derhalve identiek zijn.

Klasse 35

51. De dienst *zakelijke bemiddeling bij, al dan niet via internet, de verkoop van zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, decoratieve cosmetica, zonnecosmetica, haarlotions en tandreinigingsmiddelen* van het betwiste teken is identiek of minstens soortgelijk aan de *detailhandeldiensten (waaronder on-linedetailhandeldiensten) en postorderdiensten met betrekking tot schoonheidsproducten, accessoires voor de schoonheidsverzorging, huidverzorgingsproducten, huidverzorgingsaccessoires, producten voor de toiletverzorging, parfums, cosmetische middelen en producten voor persoonlijk welzijn* van het ingeroepen recht. Het gaat immers in beide gevallen om (bemiddeling bij) de verkoop van dezelfde of nagenoeg dezelfde waren. De dienst *promotie* met betrekking tot dezelfde waren van het betwiste teken is daar ter bevordering van genoemde verkoop vrijwel onlosmakelijk mee verbonden en is dus eveneens sterk soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

52. De dienst *beheer van commerciële zaken* van het betwiste teken is in zekere mate soortgelijk aan de *detailhandeldiensten* van het ingeroepen recht. Commerciële zaken hebben immers betrekking op de handel, dus ook op detailhandel en het beheer ervan omhelst dus ook het beheer van de detailhandeldiensten.

53. De dienst *reclame* van het betwiste teken is niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn bedrijfsvoering wellicht ook reclame voeren voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie worden verricht ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van haar eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze dienst is naar zijn aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien wordt deze dienst doorgaans niet geleverd door dezelfde onderneming (maar door gespecialiseerde reclamebureaus), zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klasse 44

54. Voor een goed begrip zij vooraf opgemerkt dat de diensten van de ingeroepen rechten zijn ingedeeld volgens de toenmalige (zevende) editie van de Classificatie van Nice. Nadien (in de achtste editie) zijn aan deze classificatie drie klassen toegevoegd, waarin thans een aantal diensten worden gerangschikt die voorheen thuishoorden in klasse 42. Voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de diensten heeft deze herindeling echter geen belang, aangezien deze classificatie louter een administratief doel dient (zie artikel 2.20, lid 3 BVIE).

55. De dienst *dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren* van het betwiste teken omvat de diensten *schoonheidsbehandelingen voor gezicht en lichaam, waaronder massages, gezichtsbehandelingen, manicure- en pedicurediensten en lichaamswikkelingen en lichaamsscrubs* van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan.

56. De dienst *het geven van adviezen en het verstrekken van informatie met betrekking tot gezondheid* van het betwiste teken is soortgelijk aan de diensten *kuuroorden, hydrotherapie* en

verschaffing van aromatherapeutische behandelingen van het ingeroepen recht. Laatstgenoemde diensten zien immers ook op de gezondheid, en het verstrekken van adviezen en informatie daaromtrent maakt daar onderdeel van uit.

57. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

58. In deze context dient er aan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

59. In casu doet deze complementariteit zich voor tussen de dienst *het geven van adviezen en het verstrekken van informatie met betrekking tot het gebruik van zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, decoratieve cosmetica, zonnecosmetica, haarlotions en tandreinigingsmiddelen* van het betwiste teken en de waren in klasse 3 van het ingeroepen recht. Hierboven (punt 48-51) is immers reeds vastgesteld dat de betrokken waren identiek zijn. Welnu, zonder deze waren is het geven van advies en informatie daaromtrent zonder voorwerp, en omgekeerd zal de in deze waren geïnteresseerde consument vaak nood hebben aan advies en informatie daarover. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

Met betrekking tot het door opposant als algemeen bekend merk aangeduide ingeroepen recht:

60. Ter ondersteuning van zijn argumenten heeft opposant geen andere stukken ingediend dan deze ter illustratie van de grote bekendheid van zijn merken, hierboven vermeld in punt 18. Al deze documenten hebben uitsluitend betrekking op de waren en diensten waarvoor de reeds besproken ingeroepen rechten zijn ingeschreven, en niet op de dienst *reclame* (ten behoeve van derden). Zonder de algemene bekendheid van het vierde ingeroepen recht te hoeven beoordelen, kan dus worden geconcludeerd dat dit niet kan leiden tot een ruimere soortgelijkheid dan de overige ingeroepen rechten.

Conclusie

61. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

62. 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.

63. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

64. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

65. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en hebben dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich op een grote bekendheid van zijn merken, waardoor hun onderscheidend vermogen nog is toegenomen (zie punt 18). Het Bureau acht het in casu niet nodig deze stelling nader te onderzoeken, aangezien een mogelijk verruimde beschermingsomvang geen rol kan spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar ten aanzien van niet soortgelijke diensten. Aangezien derhalve niet is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang van de ingeroepen rechten, kan ook verweerders kritiek op hun bekendheid (zie punt 24) onbesproken blijven.

66. Met betrekking tot het volgens opposant algemeen bekende merk, zij opgemerkt dat de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis van het Verdrag van Parijs in het kader van een oppositieprocedure beperkt is tot die situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (*Joint Recommendations*) van WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Derhalve gelden in een Benelux oppositieprocedure voor algemeen bekende merken dezelfde toetsingscriteria als ten aanzien van ingeschreven merken, dit wil zeggen dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien de waren en/of diensten niet soortgelijk (of identiek) zijn.

67. De merken en het teken zijn visueel en auditief overeenstemmend, terwijl zij begripsmatig niet verschillen, ongeacht of de consument er al dan niet een betekenis in herkent. De betrokken waren en diensten zijn voor een deel hetzij identiek hetzij soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk. Op grond van deze overwegingen, alsmede hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

68. Verweerders stelling dat de argumenten van opposant buiten de termijn waren toegekomen (zie punt 20) gaat eraan voorbij dat die termijn eindigde op een sluitingsdag (Hemelvaart) en dat het uitvoeringsreglement in dergelijke gevallen voorziet (zoals uiteengezet in punt 9).

69. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken en van de ingeroepen rechten (zie punt 21 en 24) 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 registergegevens.

C. Conclusie

70. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

71. Oppositie 2004542 wordt gedeeltelijk toegewezen.

72. Benelux depot 1184514 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 3: alle waren;

Klasse 35: beheer van commerciële zaken; promotie van en zakelijke bemiddeling bij, al dan niet via internet, de verkoop van zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, decoratieve cosmetica, zonnecosmetica, haarlotions en tandreinigingsmiddelen;

Klasse 44: alle diensten.

73. Benelux depot 1184514 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: reclame.

74. 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 wordt toegewezen.

Den Haag, 28 februari 2012

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Paul Vink