

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2004794**

**van 09 november 2011**

**Opposant:** **La Senza Corporation**  
1608 St. Regis Boulevard  
H9P 1H6 Dorval, Québec  
Canada

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** LASENZA      Europese inschrijving 7404081

**Ingeroepen recht 2:** LA SENZA      Europese inschrijving 133926

*tegen*

**Verweerder:** **David Kodde**  
Ficarystraat 2  
6641 KP Beuningen  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** isenza      Benelux depot 1187255

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

1. Op 26 augustus 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk isenza ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 5 en 20. Dit depot is onder nummer 1187255 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 oktober 2009.
2. Op 29 december 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Europese inschrijving 7404081 van het woordmerk LASENZA, ingediend op 18 november 2008 en ingeschreven op 24 juli 2009 voor waren en diensten in de klassen 3, 25 en 35;
  - Europese inschrijving 133926 van het woordmerk LA SENZA, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 26 juli 1999 voor waren in de klassen 3, 18 en 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 30 december 2009.
8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 1 juli 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 juli 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 september 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 2 september 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 3 september 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 3 november 2010 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 24 november 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door de opschorting op gezamenlijk verzoek immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. 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

13. Opposant stelt vast dat vijf van de zes letters van het betwiste teken identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten en op dezelfde plaats staan. Bovendien vormen deze vijf letters een achtervoegsel en spelen de voorvoegsels LA, respectievelijk I een minder prominente rol in de vergelijking, omdat het element LA door het publiek zal worden herkend als het Franse lidwoord en het voorvoegsel I frequent gebruikt wordt als verwijzing naar internet of interactief. Bovendien wijst opposant erop dat zijn ingeroepen rechten in de praktijk worden gebruikt in de vormgeving , waardoor de nadruk des te meer komt te liggen op het element SENZA, aldus opposant, die dan ook concludeert dat het meest onderscheidende element van de merken en van het teken visueel identiek is.

14. Auditief zijn twee van de drie lettergrepen identiek, en ritme en cadans zijn daarmee eveneens identiek, zo merkt opposant op.

15. Conceptueel zal het element SENZA volgens opposant door het publiek worden gezien als een woord van Italiaanse origine. Het betekent "zonder", maar voor mensen die deze taal niet machtig zijn, zal het associaties oproepen met "sensationeel" of "sensueel", waardoor er dus een sterke conceptuele overeenstemming bestaat tussen de merken en het teken, aldus opposant.

16. De waren van het betwiste teken in klasse 3 zijn volgens opposant identiek aan deze van de ingeroepen rechten. Daarnaast zijn de farmaceutische producten van het betwiste teken soortgelijk aan de cosmetische middelen van de ingeroepen rechten, zo meent opposant. Immers, uit het gebruik van de woorden "niet-medicinale" voor de cosmetische middelen van de ingeroepen rechten blijkt reeds dat deze producten ook op medicinale basis bestaan. De meubelen van het betwiste teken beschouwt opposant soortgelijk aan de waren in de klassen 18 en 25 van de ingeroepen rechten vanwege de "lifestyle"-aspecten ervan dan wel het concurrerende of complementaire karakter van deze waren. Het komt immers niet zelden voor dat een mode- of cosmetisch merk zijn lijn voortzet in lifestyleproducten zoals meubels of accessoires voor het interieur, zo stelt opposant.

17. Opposant wijst er nog op dat het inherent onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten nog is toegenomen door intensief gebruik wereldwijd en ook in de Europese Unie, Nederland en België, waardoor de merken een aanzienlijke bekendheid genieten.

18. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar en hij verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken te weigeren en de wederpartij te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure.

#### **B. Argumenten verweerder**

19. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie punt 10).

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

20. 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.

21. 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."

22. 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***

23. 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).

24. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

25. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 133926):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LA SENZA	isenza

*Begripsmatige vergelijking*

27. Het element SENZA is een Italiaans voorzetsel en betekent “zonder”. De kennis van het Italiaans is in de Benelux echter niet dusdanig wijd verbreid, dat zij aanwezig mag worden geacht bij de doorsnee consument van de betrokken waren en diensten. Het element LA daarentegen zal onwillekeurig herkend worden als een lidwoord in verscheidene talen en de letter “i” zal mogelijk worden opgevat als verwijzing naar “internet”. Het Bureau betwijfelt of het publiek de tekens spontaan zal associëren met “sensationeel” of “sensueel”, zoals opposant betoogt (zie punt 16). In ieder geval hebben de tekens in hun geheel genomen geen vaste betekenis voor het in aanmerking komend publiek.

28. Aangezien merk noch teken een vaststaande betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

*Visuele vergelijking*

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van respectievelijk twee en vijf letters, het betwiste teken bestaat uit één woord van zes letters. Aangezien het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008), zijn de vijf laatste letters van het betwiste teken identiek aan het tweede woord van het ingeroepen recht. In het algemeen zal de consument weliswaar 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 telt dit eerste (verschillende) deel slechts twee respectievelijk één letter(s), tegenover vijf voor het identieke gedeelte. Bovendien is hierboven reeds aangestipt dat deze elementen als verwijzend zullen worden opgevat, namelijk als een (vreemd) lidwoord, respectievelijk een afkorting voor “internet”, zodat de meeste aandacht zal worden getrokken door het identieke gedeelte.

30. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

31. Merk en teken tellen drie lettergrepen met de klemtoon op de tweede, waardoor de lengte, cadans en ritme dezelfde zijn. Bovendien worden de twee laatste lettergrepen identiek uitgesproken en is er hierboven reeds op gewezen dat de meeste aandacht uitgaat naar dit gedeelte.

32. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese 7404081):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LASENZA	isenza

33. Het enige verschil met vorig ingeroepen recht is dat beide woorden ditmaal aan elkaar zijn geschreven. Begripsmatig en auditief verandert dat evenwel niets en in visueel opzicht is het verschil dermate miniem, dat alles wat hierboven is gesteld onverkort ook van toepassing is op dit ingeroepen recht.

*Conclusie*

34. De merken en het teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.

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

35. 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).

36. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de waren 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b><u>Europese inschrijving 7404081</u></b> Klasse 3 Cosmetische middelen, producten voor de toiletverzorging; preparaten voor het haar; parfums; badschuim, douchegel, zepen, crèmes	Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische

<p>voor het lichaam, lichaamsoliën; producten voor de persoonlijke verzorging, te weten gels en lotions voor na het scheren, toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie, kunstnagels, adstringerende middelen voor het gezicht, adstringerende middelen voor de huid, badolie, badolie, lichaamsverf, badparels, badzouten, rouge, glitter voor het lichaam, lichaamssprays, lichaamsreinigingsmiddelen, producten voor lichaamsreiniging, lichaamsscrub, lichaamsgels, lichaamsmousse, polijstmiddelen voor het lichaam, ontschilferingsmiddelen voor het lichaam, producten voor het bruinen van het lichaam, gezichtsreinigers, eau de cologne, wattenstaafjes, crème voor het lichaam, crème voor de nagelriemen, oogcrème, gezichtscrème, handcrème, crème voor de voeten, deodorantia, ontschilferingsmiddelen voor de huid, ooggels, potloden voor het opmaken van de ogen, oogschaduw, eyeliner, sprays voor het gezicht, scrubs voor het gezicht, vitaliseermiddelen voor het gezicht, basiscrème, geurige spettermiddelen voor het lichaam, geurige spray voor het lichaam, crèmespoelingen voor het haar, haarverf, glitter voor het haar, haarspoelingen, haarshampoo, ontharingscrèmes, haarlak, haargels, haarschuim, lotion voor het lichaam, lotion voor de handen, gezichts lotion, lotion voor de voeten, lippenbalsem, lippenglans, potloden voor het opmaken van de lippen, lippenstift, vloeibare schaduw, lipliner, lippenpotlood, make-up voor het lichaam, make-up voor het gezicht, make-upremover, mascara, massagecrèmes, massageoliën, nagelcorrectiepenningen, nagellak, nagellakremover, niet-medicinale camouflagestiften, niet-medicinale reinigingsmiddelen voor het gezicht, niet-medicinale spray, niet-medicinale massageolie, vloeipapier met olie voor de huid, parfum, shampoo, poeder voor het lichaam, poeder voor het gezicht, poeder voor de voeten, puimsteen, rouge, scheercrème, zoutscrubs voor de huid, doucheegel en -crème, crème voor het bruinen van de huid, lichaamszepen, zepen voor het gezicht, handzeep, zonnefiltermiddelen voor lichaam en</p>	<p>oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</p>
--	--

<p>gezicht, zonnebrandlotion voor lichaam en gezicht, zonnebrandlotion voor het lichaam, zonnebrandlotion voor het gezicht, lotions voor het lichaam voor na het zonnen, talkpoeder, oranje nagelstiften.</p>	
	<p>Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.</p>
	<p>Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>
<p>Klasse 25 Dames- en meisjeskleding; onderkleding, lingerie, nachtkleding, vrijetijdskleding; nachthemden, broeken voor het slapen, bovenstukjes voor het slapen, pyjama's, babydolls, nachtjaponnen; kimono's, lange japonnen, ochtendjassen en omslagdoeken; T-shirts, kappen, jasjes, topjes, broeken, capribroeken, sarongs; korsetlijfjes, onderjurken, onderbroeken, boxershorts; schoeisel, pantoffels, laarsjes, sokken; hoofddekseis, hoeden; oogmaskers; kledingstukken, te weten beha's, sportbeha's, bralets, bustehouders, bodysuits, accessoires voor beha's, te weten schouderbandjes voor beha's, bh-verlengers, bh-vullingen, zelfklevend steunband, tepelhoedjes; damesondergoed, slipjes, g-strings, strings, jongensachtige slipjes, bikini's, slips, boxershorts, kousenbanden, step-ins, sarongs, kousen, breigoederen, panty's, sokken, maillots, gypakjes, leggings, korsetlijfjes, lingerie, negligés, pyjama's, nachthemden, badmantels, onderjurken, lijfjes, nachthemden, slaaponderbroeken, babydolls, pyjama's met halfkorte armen en pijpen, kimono's, T-shirts, haltertopjes, mouwtopjes, topjes met een col,</p>	



hemden, onderbroeken, korte broeken, truien, capribroeken, rokken, jurken, blazers, blouses, jasjes, mantels, sportpantalons, kostuums, spijkerbroeken, vesten, trainingsbroeken, sweatshirts, korte sportbroekjes, trainingspakken, joggingpakken, onderbroeken, onderhemden, onderkleding, zwemkleding, strandkleding, hoofdbanden, handschoenen, halsdoeken, hoeden, petten, dassen en ceintuurs; damesschoeisel, te weten schoenen, pantoffels, sandalen, laarsjes, sportschoenen en hardloopschoenen.	
Klasse 35 advisering met betrekking tot het kiezen van kledingsartikelen; detailhandel in parfumerieën, cosmetische middelen, producten voor de toiletverzorging, preparaten voor huid, haar of nagels, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, kledingaccessoires, tassen, horloges, juwelierswaren, sleutelringen, schrijfbehoeften en handdoeken; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een variëteit aan goederen om de consument in de gelegenheid te stellen die goederen op z' n gemak te bekijken en te kopen in een kledingwinkel.	
<b><u>Europese inschrijving 133926</u></b> Klasse 3 Kosmetische middelen; produkten voor de toiletverzorging; middelen voor het haar; parfums en andere geparfumeerde produkten in klasse 3.	
Klasse 18 Tassen en koffers, beurzen, portefeuilles, hoezen voor chequeboekjes, bagageartikelen, reistassen, tassen voor skischoenen, sleuteletuis, kaartenhouders, portfolio's, reiskoffers, sporttassen; houders, allemaal gemaakt van leder of kunstleder.	
Klasse 25 Dameskleding; nachtkleding, lingerie, breigoederen en schoeisel.	

*Klasse 3*

38. De waren *cosmetische middelen* en *zepen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek daaraan.

39. De meeste waren van de ingeroepen rechten in klasse 3 worden weliswaar uitsluitend als schoonheids- of lichaamsverzorgingsproducten gebruikt, maar dit geldt niet voor zepen, die een dubbele functie hebben. Ook al worden zepen gebruikt voor het wassen en lekker laten ruiken van het lichaam, dit neemt niet weg dat zij tevens als reinigingsproducten voor het huis worden gebruikt. In dit opzicht zijn zij vergelijkbaar met de waren *bleekmiddelen en andere wasmiddelen* en *reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen* van het betwiste teken. Deze waren zijn derhalve soortgelijk (zie GEU, Berkshire Polo, T-214/04, 21 februari 2006).

40. De waren *parfumerieën* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *parfums* van de ingeroepen rechten.

41. De waren *etherische oliën* van het betwiste teken omvatten de waren *badolie, lichaamsolie, massageolie* en *geurige spettermiddelen voor het lichaam* van de ingeroepen rechten en zijn dus identiek daaraan.

42. De waren *haarlotions* van het betwiste teken vallen onder de waren *haarspoelingen* en *lotion voor het lichaam* van de ingeroepen rechten en zijn dus identiek daaraan.

43. De waren *tandreinigingsmiddelen* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *cosmetische middelen, producten voor de toiletverzorging, lichaamsreinigingsmiddelen* en *producten voor lichaamsreiniging* van de ingeroepen rechten. Deze waren hebben immers alle hetzelfde doel, namelijk de verbetering van de hygiëne en het uiterlijk van het menselijk lichaam. Bovendien kennen deze waren dezelfde verkoopkanalen en zijn zij bestemd voor eenzelfde doelpubliek.

#### *Klasse 5*

44. De waren *farmaceutische en hygiënische producten voor medisch gebruik* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren in klasse 3 van opposant. De waren in klasse 3 zijn verzorgingsproducten, net als de waren in klasse 5 van verweerder. Sommige mensen zullen, door bijvoorbeeld allergieën of andere huidaandoeningen, eerder kiezen voor farmaceutische producten voor de verzorging van de huid of het lichaam, dan voor de louter cosmetische verzorgingsmiddelen, omdat deze bijvoorbeeld ongeparfumeerd zijn of andere bijkomende ingrediënten bevatten. De bestemming, de aard en het gebruik zijn dezelfde en er kan sprake zijn van een concurrerend karakter. Bovendien kunnen de distributiekkanalen van beide ook dezelfde zijn. Immers bieden apotheken en drogisten niet alleen de farmaceutische verzorgingsmiddelen en hygiënische producten voor medisch gebruik aan, maar ook de cosmetische huidverzorgingsmiddelen (zie in die zin ook BBIE, Mustang, oppositienummer 2002752, 29 januari 2010).

45. De waren *diergeneeskundige producten* van het betwiste teken omvatten een breed scala van producten, daaronder begrepen middelen ter bestrijding van dierlijke ziekten, maar ook hygiënische en verzorgingsproducten voor dieren, zoals haarshampoo voor dieren. In die zin zijn deze waren soortgelijk aan de haarverzorgingsproducten van de ingeroepen rechten.

46. De waren *middelen ter verdelging van ongedierte* en *schimmeldodende middelen* van het betwiste teken omvatten middelen ter bestrijding van parasitaire infecties of schimmels op het lichaam. Zij vervullen dus ten dele dezelfde functie als de reinigingsmiddelen en shampoos van de ingeroepen

rechten. Bovendien worden deze waren via dezelfde kanalen te koop aangeboden en richten zij zich tot eenzelfde publiek. Deze waren zijn dus in zekere mate soortgelijk.

47. Hoewel de waren *ontsmettingsmiddelen* van het betwiste teken over het algemeen worden gefabriceerd door farmaceutische bedrijven, terwijl de waren *zepen* van de ingeroepen rechten meestal worden vervaardigd door de cosmetische industrie, en hoewel ontsmettingsmiddelen eerder uitzonderlijk en in het kader van medische handelingen worden gebruikt, terwijl zepen worden gebruikt voor de dagelijkse lichamelijke hygiëne, kunnen deze waren toch een identiek gebruiksdoel dienen, namelijk het lichaam zuiveren van vreemde stoffen. Deze waren zijn dus in zeker opzicht onderling uitwisselbaar. Bovendien is de benaming “desinfecterende zeep” gebruikelijk, een product dat zowel onder de ruimere categorieën “zepen” als “ontsmettingsmiddelen” valt. Deze waren zijn dus in zekere mate soortgelijk.

48. De overige waren van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard, wijze van gebruik, bestemming en/of distributiekanaal verschillend van de waren van de ingeroepen rechten. De waren *diëtische substanties voor medisch gebruik en voedingsmiddelen voor baby's* voorzien in een voedingsbehoefte en worden derhalve inwendig ingenomen; ook worden deze waren niet door dezelfde fabrikanten geleverd. Dit laatste geldt eveneens voor de waren *pleisters, verbandmiddelen, tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen* en tevens is het doelpubliek van deze waren verschillend. De *onkruidverdelgende middelen* ten slotte zijn chemische producten die voornamelijk in de land- en tuinbouw worden gebruikt en naar hun aard, herkomst en bestemming niets gemeen hebben met de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

#### *Klasse 20*

49. De waren van het betwiste teken in deze klasse zijn alle naar hun aard, herkomst, bestemming, wijze van gebruik en distributiekanaal verschillend van de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Waren zijn concurrerend wanneer de ene waar kan worden vervangen door de andere om tot eenzelfde (of vergelijkbaar) resultaat te komen. Anders dan opposant (zie punt 16), ziet het Bureau niet in dat enige waar van het betwiste teken in deze klasse zou kunnen dienen ter vervanging van enige waar of dienst van de ingeroepen rechten. Van complementariteit is slechts sprake 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). Dit is in casu ten aanzien van de betrokken waren en diensten evenmin het geval. Ten slotte wil het door verweerder gestelde feit dat modemerken of cosmetische merken ook voorkomen als merken voor meubels of accessoires voor het interieur (zie eveneens punt 16) nog niet zeggen dat deze waren soortgelijk zijn.

#### *Conclusie*

50. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

### **A.2. Globale Beoordeling**

51. 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.

52. 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.

53. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

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. In casu gaat het om waren en diensten die behoren tot het courante bestedingspatroon van de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan 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, 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 stelt dat dit onderscheidend vermogen nog is toegenomen door wereldwijd intensief gebruik (zie punt 17). Het Bureau acht het niet nodig deze stelling nader te onderzoeken, omdat de bekendheid van een merk geen afbreuk kan doen aan het verwarringcriterium, m.a.w. voor de niet-soortgelijke waren kan verwarring zich niet voordoen, ook al zijn de merken van opposant bekend en genieten zij daardoor een ruimere beschermingsomvang.

56. De merken en het teken stemmen zowel visueel als auditief overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het betwiste teken zijn voor een deel identiek of soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten. Op al deze gronden is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

57. Met het feitelijke gebruik van de ingeroepen rechten (zie punt 16) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (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).

58. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **C. Conclusie**

59. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke waren.

#### IV. **BESLUIT**

60. De oppositie met nummer 2004794 wordt gedeeltelijk toegewezen.

61. Benelux depot met nummer 1187255 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 3: alle waren.

Klasse 5: farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende middelen.

62. Benelux depot met nummer 1187255 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 5: diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; onkruidverdelgende middelen.

Klasse 20: alle waren.

63. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 09 november 2011

Willy Neys

Saskia Smits

Camille Janssen

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten