



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2005139**

**van 19 november 2012**

- Opposant:** **Deborah Group SPA**  
Via Angelo, 19  
20135 Milan  
Italië
- Gemachtigde:** **Kirkpatrick SA/NV**  
Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe (Brussel)  
België
- Ingeroepen recht:** **Internationale inschrijving 446520**  
DEBORAH  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Debrah Jade van der Heijden**  
Jan Cellierslaan 10  
5642 NS Eindhoven  
Nederland
- Gemachtigde:** **Advocatenkantoor Steenhuis**  
Borneostraat 10  
5215 VC 's-Hertogenbosch  
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1196565**  
DEBRAH JADE

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

1. Op 2 februari 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 16, 25 en 41 van het woordmerk DEBRAH JADE. Dit depot is onder nummer 1196565 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 februari 2010.
2. Op 30 april 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving met nummer 446520 van het woordmerk DEBORAH, ingediend op 19 juli 1979 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 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 3 van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren in klasse 3 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 5 mei 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 juli 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 13 juli 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 september 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 23 juli 2010 heeft opposant een nieuwe gemachtigde aangesteld voor deze oppositie. De tussenkomst van deze nieuwe gemachtigde is op 30 juli 2010 aan partijen bevestigd.
10. Opposant heeft op 10 september 2010 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze slechts in enkelvoud werden ontvangen en teneinde een exemplaar aan verweerder te kunnen sturen, heeft het Bureau op 23 september 2009 opposant verzocht een tweede identiek exemplaar in te dienen en hem daarvoor een termijn van twee maanden gesteld.
11. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 27 september 2010 ingediend door opposant. Het Bureau heeft de argumenten van opposant op 29 september 2010 aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 november 2010 is gegeven om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft op 23 november 2010 om bewijzen van gebruik verzocht. Dit verzoek werd op 25 november 2010 aan opposant gestuurd, waarbij deze laatste een termijn kreeg toegekend tot en met 25 januari 2011 om deze in te dienen.

13. Op 25 januari 2011 heeft opposant gebruiksbewijzen ingediend. Deze zijn door het Bureau op 26 januari 2011 aan verweerder verzonden. Verweerder kreeg hierbij een termijn tot en met 26 maart 2011 om te reageren op de ingediende argumenten en gebruiksbewijzen.

14. De verweerder heeft op 24 maart 2011 gereageerd. Deze reactie werd, vergezeld van een vertaling, op 19 juli 2011 doorgezonden aan opposant.

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

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

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

17. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

18. Volgens opposant zijn de waren identiek en heeft het publiek hiervoor een gemiddeld aandachtsniveau.

19. Voor wat betreft de tekens stelt opposant dat de aandacht in principe zal uitgaan naar het begin van een merk. Hij beschouwt het tweede wordelement van het bestreden teken, "JADE", van ondergeschikte orde. Het verschil gelegen in de extra letter "O" is volgens opposant onvoldoende om de visuele overeenkomst tussen merk en teken teniet te doen. Hij meent dan ook dat er sprake is van een sterke visuele gelijkenis tussen beide.

20. Op auditief vlak bestaat er overeenstemming door de identiteit van de begin- en eindklank, aldus opposant.

21. Begripsmatig is geen vergelijking mogelijk, daar de betrokken tekens geen specifieke betekenis hebben en over een intrinsiek onderscheidend vermogen beschikken. Tevens zou – gelet op het uitgevonden karakter van beide tekens – het publiek meer moeite kunnen hebben om ze te onthouden en te onderscheiden. Opposant besluit dat er overeenstemming bestaat in die zin dat beide tekens kunnen worden beschouwd als uitgevonden fantasiebenamingen.

22. Gelet op het bovenstaande is opposant van oordeel dat er sprake is van reëel verwarringsgevaar. Hij verzoekt dan ook het Bureau de oppositie te aanvaarden, het bestreden teken niet in te schrijven en de deposant in de kosten te verwijzen.

**B. Argumenten verweerder**

23. In eerste instantie heeft verweerder om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht verzocht.

24. Uit deze gebruiksbewijzen kan volgens verweerder worden vastgesteld dat opposant feitelijk in het economisch verkeer de (merk)naam Deborah Milano gebruikt. Op basis hiervan dient primair te worden geconcludeerd dat opposant zijn merk feitelijk niet als zodanig heeft gebruikt en de oppositie op die grond dus moet worden afgewezen. Mocht het Bureau menen dat er wel sprake is van gebruik van het merk in een afwijkende vorm, dan dient DEBORAH MILANO als uitgangspunt te worden genomen bij de vergelijking van de tekens, aldus nog verweerder.

25. Verweerder stelt verder dat uit de ingediende stukken geen gebruik blijkt voor zepen, parfumerieën, etherische oliën en haarlotions, zodat reeds op grond daarvan moet worden vastgesteld dat verweerder recht en belang heeft bij het vrijelijk gebruik van het door hem gedeponeerde teken voor deze waren.

26. Volgens verweerder is het van belang om te vermelden dat het betwiste teken DEBRAH JADE de voornaam en tweede naam is van verweerder en zij tevens onder die naam als artiest optreedt in de Benelux.

27. Met betrekking tot de tekens stelt verweerder dat het ingeroepen recht zal worden opgevat als een bekende meisjesnaam en de stad Milaan, beide weinig onderscheidend, terwijl dit niet zal gebeuren bij het teken, hetgeen dus meer onderscheidend is. Nu het eigennamen betreft zal de aandacht automatisch naar het laatste bestanddeel worden getrokken. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk op visueel vlak niet overeen of ten hoogste in geringe mate.

28. Op auditief vlak is er evenmin sprake van overeenstemming. De ontbrekende O-klank valt in het bijzonder op, waardoor er volgens verweerder sprake is van een totaal ander klankbeeld.

29. De eigennamen hebben geen begripsmatige betekenis, alhoewel in de perceptie van het publiek JADE nog een zelfstandige betekenis heeft, waardoor er ook hier geen sprake kan zijn van overeenstemming met het ingeroepen merk. Door de belangrijke plaats die wordt ingenomen door het element JADE, verschilt de totaalindruk zodanig dat er sprake is van neutralisering, aldus nog verweerder.

30. Nu merk en teken niet overeenstemmen, kan de vergelijking van de waren achterwege blijven, meent verweerder.

31. Verweerder verzoekt derhalve de oppositie af te wijzen, het depot integraal in te schrijven en de opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

**III. BESLISSING****A.1. Gebruiksbewijzen**

**Algemeen**

32. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 22 februari 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 22 februari 2005 tot 22 februari 2010.

33. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

34. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

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

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

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

**Beoordeling ingediende stukken**

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

- a. Facturen van opposant aan zijn distributeurs in België en Nederland voor de periode 2005-2010;
- b. Brief van de juridische vertegenwoordiger van opposant inzake de Benelux distributeur;
- c. Facturen van de Benelux distributeur voor de periode 2007-2010;
- d. Foto's van stands in winkels uit het jaar 2007;
- e. Lijst met artikelen met vermelding van prijs, hoeveelheid met betrekking tot 2007;
- f. Verkoopcijfers voor de Benelux betreffende de periode 2005-2006;
- g. Persartikelen uit 2008 en 2009.

*a. facturen aan distributeurs*

39. Een aantal van de ingediende facturen zijn van net na de relevante periode. Echter, het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode zijn, brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie beschikking La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004).

40. In casu dient opgemerkt dat alle facturen links bovenaan het woord DEBORAH in vette hoofdletters vermelden met daarachter in kleinere drukletters ITALIA en de vennootschapsvorm S.P.A. Dit alles wordt voorafgegaan door de gestileerde afbeelding van een bloem:



41. Bij de opsomming van de producten op de facturen komt het merk echter niet voor, er wordt enkel gebruik gemaakt van de letters DH.

*b. brief van de juridische vertegenwoordiger*

42. Deze brief, met bovendien dezelfde combinatie als op de facturen, maar deze keer zonder de vennootschapsvorm, meldt enkel dat Ilmo Cosmetics B.V. officieel aangeduid is als distributeur voor de Benelux-markt vanaf 1 april 2007.

*c. facturen van de Benelux-distributeur*

43. De facturen afkomstig van Ilmo Cosmetics B.V. dateren deels van na en deels van binnen de relevante periode. Op deze facturen komt het ingeroepen recht niet voor. Wederom is er enkel sprake van gebruik van de letters DH.

*d. foto's van standen*

44. Deze kopieën van foto's van stands in winkels, naar eigen zeggen van de opposant Kruidvat-winkels, dateren volgens de datum die werd mee afgedrukt op de twee foto's, van 2007. Op deze foto's is het ingeroepen recht te zien, voorafgegaan door het bovenvermelde beeldelement van een bloem.

*e. artikelenlijst*

45. Deze lijst met artikelen toont enkele afbeeldingen van producten met daarnaast de opsomming van varianten, EAN code en aantallen. De stukken vermelden de stempel van N.V. PROMOPLAN S.A.

*f. verkoopcijfers*

46. Deze stukken bestaan uit een overzichtstabel met de omzetcijfers in euro en aantallen voor de jaren 2006 en 2005 en een gedetailleerde tabel producten met betrekking tot 2006 voor België en Nederland. Het betreft hier een reeks make-up producten, zoals foundations, lipsticks, oogschaduw, eyeliners, poeders, blushes, enzovoort.

*g. persartikelen*

47. Ten slotte dient opposant ook nog enkele kopieën van persartikelen in, waaronder enkele artikelen verschenen in Nederlandstalige magazines uit 2009 inzake producten Deborah Milano (lipstick, mascara) en een persartikel uit 2008 van de Benelux-distributeur waarin een nieuwe lipgloss van Deborah Milano wordt aangekondigd.

**Conclusie**

48. Verweerder stelt dat opposant feitelijk enkel "Deborah Milano" in het economisch verkeer gebruikt. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin o.a. HvJEU, arresten Bainbridge, C-123/06, 13 september 2007 en Rintisch/Eder, C-553/11, 25 oktober 2012). Artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE stelt voor de toepassing van artikel 2.26, lid 2, sub a het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, gelijk aan gebruik van het merk. Het enkele gegeven dat er geen volledige overeenstemming is tussen de vormgeving van een gebruikt teken en deze van het ingeroepen merk, betekent dus niet dat er geen sprake kan zijn van normaal gebruik van dit ingeroepen recht (zie tevens in die zin: Brussel, Ici Paris, 2008/AR/468, 17 november 2009). De toevoeging van de geografische aanduiding Milano, gekend als één van de modesteden bij uitstek, is in casu onvoldoende om het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht te wijzigen.

49. Verder stelt verweerder dat uit de ingediende gebruiksbewijzen geen gebruik blijkt voor "*zepen, parfumerieën, etherische oliën en haarlotions*". Aangezien verweerder echter niet ingaat op de vraag of er voor de overige waren, te weten "*producten voor lichaams- en schoonheidsverzorging; tandpasta*", sprake is van normaal gebruik, geldt dit overeenkomstig regel 1.25, sub d UR als niet betwist.

50. Overeenkomstig het voorgaande, dient ervan te worden uitgegaan dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt voor de waren "*producten voor lichaams- en schoonheidsverzorging; tandpasta*".

**A.2. Verwarringsgevaar**

51. 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.

52. 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."

53. 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**

54. 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).

55. 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 en waarvoor normaal gebruik wordt aangenomen, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

56. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 03 Producten voor lichaams- en schoonheidsverzorging; tandpasta.	KI 03 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions.

57. De waren "zepen; cosmetische middelen, haarlotions" van het bestreden teken zijn identiek aan de ruim omschreven "producten voor lichaams- en schoonheidsverzorging" van het ingeroepen recht waarvoor normaal gebruik werd weerhouden. Immers worden al deze waren van het bestreden teken gebruikt bij lichaams- en schoonheidsverzorging. Onderdeel van de lichaams- en schoonheidsverzorging is vandaag de dag ook het lekker ruiken, vandaar dat de meeste cosmetische producten ook parfum of etherische oliën bevatten. Zelfs als dat laatste niet het geval is, wordt het ritueel van de lichaamsverzorging veelal afgesloten met het aanbrengen van een geurtje. Het is bovendien ook gebruikelijk dat de fabrikant van schoonheidsverzorgingsproducten parfums op de markt brengt en vice versa.

*Conclusie*



58. De waren zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk.

***Vergelijking van de tekens***

59. 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).

60. 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).

61. 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.

62. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Opositie gebaseerd op:	Opositie gericht tegen:
DEBORAH	DEBRAH JADE

***Begripsmatige vergelijking***

63. Dat het ingeroepen recht en het eerste gedeelte van het bestreden teken verwijzen naar een eigenaam betekent nog niet dat deze een begripsmatige inhoud hebben. Het tweede woord van het bestreden teken is de verzamelnaam van een soort groene edelsteen en zal derhalve naar oordeel van het Bureau niet als achternaam worden opgevat. De term JADE wordt in de branche ook gebruikt om een dergelijke groene kleur aan te duiden, waardoor dit woord door het in aanmerking komend publiek niet als het meest onderscheidend zal worden opgevat.

64. Bij gebreke aan een vaststaande betekenis van het ingeroepen recht en het bestreden teken is zijn geheel dient te worden vastgesteld dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

***Visuele vergelijking***

65. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van zeven letters, te weten "DEBORAH". Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zes en vier letters, DEBRAH en JADE.

66. Het eerste deel van het bestreden teken is quasi-identiek aan het ingeroepen recht. Het enige verschil is gelegen in het ontbreken van de klinker O in het midden van dit woord. De overige letters, de eerste en de laatste drie komen in identieke volgorde voor.

67. Hoewel bij de beoordeling van merk en teken rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die beide oproepen, zal het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht trekken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu niet anders. De toevoeging van het bijkomende woord "JADE", tevens weinig onderscheidend, zorgt er immers niet voor dat de overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het eerste deel van het teken wordt tenietgedaan, het eerste deel behoudt een zelfstandige onderscheidende plaats in het teken.

68. Naar oordeel van het Bureau zijn de verschillen tussen de totaalindruk van merk en teken onvoldoende om de overeenstemming teniet te doen. Immers, stemmen de conflicterende tekens op visueel vlak in zekere mate overeen doordat het enige element van het oudere merk op quasi-identieke wijze voorkomt als het eerste bestanddeel van het teken. Aangezien het om twee woordmerken gaat, zijn zij bovendien in niet-gestileerde vorm geschreven voor de beoordeling van de visuele overeenstemming. De gemiddelde consument, die normaal moet afgaan op het onvolmaakte beeld van de merken dat hem is bijgebleven, kan derhalve de betrokken merken visueel verwarren.

69. Er is dan ook sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen beide tekens.

#### *Auditieve vergelijking*

70. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van drie lettergrepen, waarvan de middelste klinker "O" in sommige gevallen minder duidelijk zal worden uitgesproken. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden en telt in totaal vier lettergrepen, wanneer het in het Nederlands of het Frans wordt uitgesproken. Bij een Engelse uitspraak telt dit woord slechts één lettergreep. De eerste twee lettergrepen leunen erg dicht aan bij de uitspraak van het ingeroepen recht. De uitspraak van het toegevoegde woord JADE is verschillend.

71. Ondanks de toevoeging van een extra woord van één, dan wel twee lettergrepen op het einde van het teken, afhankelijk van de gekozen uitspraak, dient opgemerkt te worden dat ook op auditief vlak de aandacht veelal naar het begin zal gaan (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald). Dit wordt in casu versterkt door het weinig onderscheidend karakter van dit laatste deel.

72. Op auditief vlak zijn de tekens in kwestie in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

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

### **A.3. Globale beoordeling**

74. 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.

75. 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).

76. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

77. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Hoewel de prijzen van sommige van de waren kunnen variëren betreft het hier vrij courante aankopen van de gemiddelde Benelux-consument. Deze waren zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

78. Voor wat betreft de distributiekkanalen worden de waren verdeeld door dezelfde kanalen. Ze kunnen gekocht worden in supermarkten, maar ook in winkels gespecialiseerd in schoonheids- en verzorgingsproducten of apothekers enz. In al deze kanalen worden de waren gewoonlijk op rekken uitgesteld teneinde een visuele appreciatie door de consumenten mogelijk te maken (zie GEU, Sir/Zirh, T-355/02, 3 maart 2004). De overeenstemming op visueel vlak speelt dus een belangrijke rol.

79. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Bekendheid werd niet ingeroepen. Aangezien het ingeroepen recht niet beschrijvend is voor de aangeduide waren, dient uitgegaan te worden van een normaal onderscheidend vermogen.

80. Op grond van hetgeen voorafgaat, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

81. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de kosten van de procedure. 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**

82. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV. BESLUIT**

83. De oppositie met nummer 2005139 wordt toegewezen.

84. Het Benelux depot met nummer 1196565 wordt niet ingeschreven voor de waren in klasse 3.
85. Het Benelux depot met nummer 1196565 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht, namelijk:
- Klasse 9 (*alle waren*)
  - Klasse 16 (*alle waren*)
  - Klasse 25 (*alle waren*)
  - Klasse 41 (*alle diensten*)
86. 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, 19 november 2012

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman