

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005557
van datum 28 oktober 2011

Opposant: **Planet Health Pty Limited**
42 Bowral Street
2576 Bowral, New South Wales
Australië

Gemachtigde: **TAYLOR WESSING CVBA**
Troonstraat 4
1000 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 8827651**

Qskin

tegen

Verweerder: **H.J.M. Wijmans Holding Besloten Vennootschap**
Boelijn 102
1319 CS Almere
Nederland

Gemachtigde: **St. Center Tone Consultancy**
Postbus 12063
3004 GB Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1204581**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren en diensten in de klassen 3, 35 en 44 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



. Het depot is onder nummer 1204581 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 juni 2010.

2. Op 31 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 8827651 van het woordmerk Qskin, ingediend op 22 januari 2010 en ingeschreven op 13 juli 2010 voor waren en diensten in de klassen 3, 5 en 30.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is 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 6 september 2010.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 7 januari 2011. Het Bureau heeft op 12 januari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 12 maart 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 11 maart 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien de twee exemplaren van de ingediende argumenten niet identiek waren, heeft het Bureau opposant op 15 maart 2011 verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 15 mei 2011.

10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 17 maart 2011 door opposant ingediend en op 21 maart 2011 doorgezonden aan verweerder, waarbij verweerder een termijn tot en met 21 mei 2011 kreeg om hierop te reageren.

11. Op 31 mei 2011 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.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant is van mening dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht groot is. Het beschrijft de waren die onder dit merk worden aangeboden niet, maar het betreft een uitgevonden teken dat makkelijk door het publiek te onthouden is, aldus opposant. De beeldelementen van het bestreden teken bestaan uit een vrij gewoon lettertype op een zwarte achtergrond. Deze elementen zullen volgens opposant eerder als versiering worden opgevat, het wordelement is daarmee het overheersende element. Merk en teken zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend en auditief identiek volgens opposant. Aangezien de wordelementen van merk en teken identiek zijn, zijn merk en teken begripsmatig ook identiek, aldus opposant.

15. De waren in klasse 3 zijn identiek, de diensten zijn sterk soortgelijk. Volgens opposant is het niet uitzonderlijk dat de diensten in klasse 35 en 44 onder het merk van de verkochte waren worden aangeboden.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het bestreden teken niet in te schrijven.

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 11).

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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."

20. 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

21. 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).

22. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald)..

23. 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Qskin	

25. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters, te weten Qskin. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een zwart vierkant, met een beige rand. In het vierkant staat de letter Q groot weergegeven met verticaal aan de rechterkant het woord SKIN, de letter en het woord zijn eveneens in het beige weergegeven.

26. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is niet anders in het geval van het bestreden teken. Door de opmaak zullen de beeldelementen naar oordeel van het Bureau enkel opgevat worden als versieringselementen. Op visueel vlak zijn de tekens dan ook sterk overeenstemmend, aangezien de wordelementen identiek zijn.

27. Met betrekking tot de auditieve vergelijking dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). In dit concrete geval zijn de beide woordbestanddelen identiek, waardoor er op auditief vlak sprake is van identieke tekens. Het Bureau is namelijk van oordeel dat hoewel de Q aanmerkelijk groter is weergegeven in het bestreden teken, het woord SKIN ook uitgesproken zal worden. Zou dit element niet uitgesproken worden, dan zijn merk en teken auditief overeenstemmend, aangezien het eerste deel, de in het oog springende letter Q, identiek is en de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

28. Een begripsmatige vergelijking is, ten slotte, niet aan de orde, aangezien de woorden Qskin in hun geheel geen betekenis hebben.

Conclusie

29. Op visueel vlak stemmen de tekens in sterke mate overeen. Op auditief vlak zijn zij identiek, dan wel overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, waardoor het begripsmatig aspect geen verdere rol meer zal spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

30. 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).

31. Bij 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Huidverzorgingscremes en lotions, met inbegrip van anti-oxidant and anti-verouderingscremes; zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, shampoo en crème-spoelingen.	KI 3 Cosmetische middelen.
	KI 35 Zakelijke bemiddeling bij de inkoop en doorverkoop van cosmetische middelen.
	KI 44 Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen.

Klasse 3

33. De waren van het betwiste teken in deze klasse komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

Klasse 35

34. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. 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 uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

35. In deze context dient er aan herinnerd te worden 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 een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

36. De dienst "zakelijke bemiddeling bij de inkoop en doorverkoop van cosmetische middelen" van het bestreden teken is soortgelijk aan de waren in klasse 3 van het ingeroepen recht. Een fabrikant of leverancier van deze waren, zal deze waren ook kunnen verkopen en daarin kunnen bemiddelen. De

diensten zijn dan ook complementair aan de waren (en vice versa) en derhalve is er sprake van soortgelijke waren en diensten.

Klasse 44

37. *Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen* in het bestreden teken is soortgelijk aan de waren in klasse 3 van het ingeroepen recht, aangezien deze diensten verleend worden met gebruikmaking van de betreffende waren (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing 2005602 Energy Beauty van 29 juli 2011).

Conclusie

38. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

39. 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.

40. 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, reeds geciteerd).

41. 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 het voorliggende geval gaat het om waren die behoren tot de regelmatig terugkerende aankopen van de consument, zodat het gemiddelde aandachtsniveau normaal geacht mag worden. Voor de diensten geldt dat die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek ook hier dus normaal geacht mag worden.

42. 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). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de genoemde waren en diensten en heeft ab initio een normaal onderscheidend vermogen. Voor wat betreft de opmerking van opposant dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht groot is (zie overweging 14), wijst het Bureau erop dat een merk, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merken heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

43. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de identiteit en soortgelijkheid van de waren en diensten en gezien de sterke overeenstemming tussen de tekens, het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

B. Conclusie

44. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

45. Oppositie met nummer 2005557 wordt toegewezen.

46. Beneluxdepot 1204581 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 28 oktober 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Dominique Bos