



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 20006013
van 20 december 2012

Opposant: **Cartier International AG**
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61
6312 Steinhausen
Zwitserland

Gemachtigde: **Marius Schneider Eeman & Partners**
Boulevard de la Cambre 33, Boite 8
1000 Bruxelles
België

Ingeroepen recht 1:  (Benelux inschrijving 414345)

Ingeroepen recht 2:  (Benelux inschrijving 418425)

tegen

Verweerder: **Jessica van de Pasch**
J.M. Kemperstraat 42-4
1051 TS Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Boekx Advocaten**
Leidsegracht 9
1016 CK Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux depot 1212407)

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

1. Op 24 oktober 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 3, 4 en 5. Dit depot is onder nummer 1212407 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 november 2010.

2. Op 31 januari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 414345 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

Pasha

, ingediend op 12 november 1985 voor waren in klasse 3;

- Benelux inschrijving 418425 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

Pasha

, ingediend op 29 april 1986 voor waren in de klassen 9, 14, 16, 18 en 34.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in klasse 3 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren 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 4 februari 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 april 2011. Op 11 april 2011 heeft verweerder een beperking van de waren laten aantekenen in het register. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 21 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 21 juni 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen. In dezelfde brief heeft het Bureau opposant in kennis gesteld van de warenbeperking van het betwiste depot.

9. Op 20 juni 2011 heeft opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 1 juli 2011 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 1 september 2011.
10. Op 1 juli 2011 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 22 juli 2011 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 22 september 2011 om daarop te reageren.
11. Op 22 september 2011 heeft Boekx Advocaten namens verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens verzocht bewijzen van gebruik over te leggen met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 4 oktober 2011 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant en hem een termijn gesteld tot en met 4 december 2011 voor het indienen van de gevraagde bewijzen van gebruik.
12. Op 2 december 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 21 december 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 21 februari 2012 om daarop te reageren.
13. Op 21 februari 2012 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 7 maart 2012.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant wijst erop dat hij internationaal een zeer exclusieve reputatie heeft verworven en dat zijn ingeroepen rechten door intensief en jarenlang gebruik een grote faam hebben verkregen bij de consument.
18. Opposant meent dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten en weet zich hierin gesteund door de Europese Richtlijn inzake cosmetische producten.
19. Volgens opposant is het element COSMETICS in het betwiste teken louter beschrijvend en moet daarvan bij de beoordeling derhalve abstractie worden gemaakt.

20. De gelijkenis tussen de tekens dringt zich volgens opposant het meest op op fonetisch vlak; het enige verschil is gelegen in de toevoeging van de letter A op het einde van de ingeroepen rechten. Opposant concludeert dan ook dat de tekens fonetisch zeer sterk gelijkend zijn.

21. Visueel valt volgens opposant op dat de tekens de letters PASH gemeenschappelijk hebben en dat de letter S er in beide gevallen op een vergelijkbare wijze uitspringt. Hij meent derhalve dat de tekens visueel sterk overeenstemmen.

22. Begripsmatig kunnen de ingeroepen rechten verwijzen naar de Turkse of Franse term Pasja of Pacha, zo meent opposant, maar het betwiste teken heeft geen enkele betekenis en dus kan er geen conceptuele vergelijking plaatsvinden.

23. Opposant merkt nog op dat in casu geen sprake kan zijn van de uitzonderingsgrond van artikel 2.23 BVIE en verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Argumenten verweerder

24. Verweerder heeft in eerste instantie bewijzen van gebruik gevraagd van de ingeroepen rechten.

25. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, merkt verweerder vooreerst op dat daarin niet de ingeroepen rechten worden vermeld, maar het merk PASHA DE CARTIER. Hij verbindt daaraan de conclusie dat de ingeroepen rechten vatbaar zijn voor vervallenverklaring en dat de oppositieprocedure op die grond moet worden afgesloten. Mocht het Bureau hier anders over oordelen, dan constateert verweerder dat de ingeroepen rechten enkel zijn gebruikt voor een herenparfum. Ten slotte stelt verweerder vast dat noch de ingeroepen rechten noch het merk PASHA op zich bekend zijn, maar dat dit enkel geldt voor het merk CARTIER.

26. Het betwiste teken heeft volgens verweerder slechts drie letters gemeenschappelijk met de ingeroepen rechten, aangezien de S zodanig is weergegeven dat die geenszins overeenstemt. Voor het overige ziet verweerder wezenlijke verschillen tussen zowel de woord- als de grafische elementen, waardoor de tekens in hun geheel visueel niet, althans slechts in geringe mate overeenstemmen.

27. Wat de uitspraak betreft, wijst verweerder erop dat woorden die vroeger met –SCH werden geschreven sinds de Spellingwet van 1946 als –S worden uitgesproken, zoals bijvoorbeeld het geval is met de plaatsnaam Den Bosch. Ook op auditief vlak neemt verweerder voldoende wezenlijke verschillen waar tussen de tekens opdat zij in hun geheel niet, althans slechts in geringe mate overeenstemmen.

28. Het woord PASHA is volgens verweerder afgeleid van het Turks en is een bekende historische Ottomaanse adellijke titel, ook wel gebruikt voor een man die zich laat vertroetelen door een aantal vrouwen. Daarnaast is de Pacha volgens verweerder een wereldberoemde nachtclub op Ibiza. Anders dan opposant, meent verweerder dat het voldoende is dat één van de betrokken tekens een vaste betekenis heeft, ongeacht of het andere geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming in hoge mate te neutraliseren, hetgeen volgens hem in casu het geval is.

29. Aangezien de merken van opposant hooguit gebruikt zijn voor luxe parfumerieën, is er volgens verweerder geen sprake van soortgelijkheid tussen de waren. Deze kennen bovendien een geheel ander doelpubliek, met daarenboven een verhoogd aandachtsniveau en verschillende afzetkanalen, aangezien de waren van het betwiste teken enkel worden verkocht via de website van verweerder.

30. Op deze gronden meent verweerder dat het in aanmerking komend publiek niet kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, en verzoekt hij de oppositie af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

31. 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"), dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

32. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

33. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 9 november 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 9 november 2005 tot 9 november 2010.

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.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

35. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

1. Een afdruk van Wikipedia onder het lemma "Cartier";
2. Een uittreksel uit *La Libre Esentielle* van 4 december 2010;
3. 12 leveringsfacturen van de jaren 2005-2011;
4. Een lijst van te leveren producten van opposant aan winkels in de Benelux;
5. Een afdruk van de e-shop van ICI PARIS XL;
6. Foto's uit de winkels ICI PARIS XL te Bergen en PARIS 8 in Luxemburg;
7. Kerstcollectie 2011 van PASHA;
8. Resultaten in Google van "Pasha parfum";
9. Afdruk van de e-shop van NOCIBE;
10. Afdruk van de website www.ciao.fr;
11. Afdruk van de e-shop van MABYLONE PARFUMS;
12. Reclame voor PASHA;
13. Afdruk van de e-shop van NEWS PARFUMS;
14. Afdruk van de e-shop van SHOPZILLA.fr;
15. Afdruk van de e-shop van COSMA;

16. Reclame voor PASHA 1992, 1997 en 1999;
17. Afdruk van de website van opposant van 2009;
18. Afdruk van de website van opposant van 2011;
19. Facturen van 2002 tot 2011;
20. Publicaties van PASHA uurwerken uit de jaren 2010 en 2011;
21. Catalogus van 2009 voor pennen;
22. Catalogus van 2008 voor uurwerken;
23. Catalogus van 2012 voor uurwerken.

36. Een allereerste observatie van deze gebruiksbewijzen leidt tot de voorafgaande vaststelling dat deze slechts betrekking hebben op een deel van de waren waarop de oppositie is gebaseerd, namelijk parfumerieën (waaronder eau de toilette en aftershave), uurwerken, manchetknopen, pennen, geldklemmen, handtassen en aanstekers voor rokers.

37. Verweerder meent dat uit de ingediende stukken alleen het gebruik blijkt van het merk PASHA DE CARTIER als woordmerk, en niet van de ingeroepen rechten, en dan nog alleen voor een herenparfum (zie punt 25). Het Bureau wijst er echter vooreerst op dat het woord PASHA ook op verschillende plaatsen afzonderlijk voorkomt in de stukken (bijvoorbeeld in de facturen). Verder is het in de cosmeticasector niet ongebruikelijk dat onder diverse merken verschillende productlijnen worden aangeboden, vergezeld van het hoofdmerk van de fabrikant (al dan niet verbonden door voorzetsels als “de”, “by” of “van”). Ten slotte zij erop gewezen dat 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 in de zin van artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE wordt beschouwd (zie artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE en in die zin HvJEU, Bainbridge, C-123/06, 13 september 2007 en GEU, arresten Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004 en Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008). In casu is het Bureau van oordeel dat door het gebruik van het woordmerk PASHA het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten zoals deze zijn ingeschreven, niet wordt gewijzigd. Het enige verschil is gelegen in een iets afwijkend lettertype en een sterk gestileerde letter S, maar dit neemt niet weg dat de ingeroepen rechten duidelijk zijn waar te nemen als het woord PASHA.

Conclusie

38. Aangezien het gebruik van de ingeroepen rechten, althans met de in voorgaand punt aangebrachte nuance, in confesso is voor *herenparfums*, zal het Bureau, alvorens alle bewijzen van gebruik ten gronde te beoordelen, in eerste instantie het gevaar voor verwarring onderzoeken ten aanzien van deze waren.

A.2. Verwarringsgevaar

39. 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.

40. 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."



41. 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

42. 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).

43. 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).

44. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

45. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord PASHA, in een specifiek, zeer "rond" ogend lettertype en met een sterk gestileerde letter S, die slechts bestaat uit een licht golvend streepje. Het betwiste teken bestaat uit het woord PASCH, in dunne witte letters en met een zeer sierlijke letter S, waarvan de onderste kronkel doorloopt en overgaat in het dwarsstreepje van de voorafgaande letter A. Rechts onder dit woord staat in veel kleinere, grijze letters het woord COSMETICS. Het geheel is geplaatst in een zwart vierkant.

46. 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 in onderhavig geval niet anders, mede gelet op de sobere figuratieve elementen, bij het ingeroepen recht slechts bestaande uit een bijzonder lettertype en een sterk gestileerde letter, bij het betwiste teken uit één sierlijk vormgegeven letter en een gewone geometrische figuur (een vierkant). Deze elementen zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak en nemen niet weg dat de tekens in eerste instantie zullen worden waargenomen als de woorden PASHA en PASCH. Het woord COSMETICS is dermate klein, onopvallend en ondergeschikt weergegeven, dat het nauwelijks van belang is in het betwiste teken.

47. Bovendien zal de consument in het algemeen 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). Het woord PASCH staat onmiskenbaar bovenaan en vooraan in het betwiste teken en neemt daarin ruimschoots de meeste plaats in. De eerste drie letters van dit wordelement zijn identiek aan deze van het ingeroepen recht en staan ook in dezelfde volgorde. Daarnaast komt ook de letter H voor aan het einde van beide tekens. De letter S is weliswaar verschillend weergegeven, maar opvallend is toch dat zij in beide tekens zorgt voor het (nagenoeg) enige versieringselement.

48. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

49. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, 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 Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

50. Het Bureau acht het niet uitgesloten dat het element COSMETICS niet zal worden uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd; het publiek zal dit immers opvatten als een louter beschrijvend onderschrift (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

51. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen en het dominante woordelement van het betwiste teken uit één. Ook auditief zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu is het begin van de tekens auditief identiek en worden de lettercombinaties SH en SCH nagenoeg identiek uitgesproken, zodat het enige verschil gelegen is in de laatste letter van het ingeroepen recht.

52. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

53. Het publiek zal 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). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel COSMETICS in het betwiste teken, dat duidelijk beschrijvend is voor cosmetica.

54. Partijen verwijzen naar de mogelijk Turkse betekenis van het woord Pasha (in het Turks Paşa), als titel voor de hoogste burgerlijke en militaire ambtenaren in het Ottomaanse Rijk. Het Bureau wijst er evenwel op dat de juiste transliteratie in het Nederlands "pasja" is (zie Van Dale, Groot Woordenboek Nederlands, 14^{de} druk). Bovendien verdween de titel, met de laatste sultan, in 1922 en werd hij in 1935 afgeschaft. Het Bureau acht het dan ook niet aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek bij het ingeroepen recht meteen zal denken aan deze historische titel.

55. Het betwiste teken heeft evenmin een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

56. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol spelen in de beoordeling.

Vergelijking van de waren

57. 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).

58. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

59. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperking die verweerder in zijn reactie heeft te kennen gegeven (zie de punt 8). De oppositie zal derhalve worden beoordeeld op deze beperkte warenlijst. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 3 Parfumerie pour hommes. <i>Herenparfums.</i>	Klasse 3 Cosmetische huidverzorgingsproducten voor zwangere vrouwen en baby's; cosmetica voor zwangere vrouwen.
<i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

60. De waren van het betwiste teken zijn niet dezelfde als deze van de ingeroepen rechten, maar er vallen toch diverse raakvlakken tussen aan te wijzen. Al deze waren kennen eenzelfde gebruiksdoel, namelijk de lichaamsverzorging, ten dele eenzelfde wijze van gebruik, namelijk het aanbrengen op de huid en eveneens ten dele eenzelfde doelpubliek, namelijk de zichzelf verzorgende man of vrouw; het valt immers geenszins uit te sluiten dat (sommige) vrouwen gebruik maken van herenparfums (en vice versa). Dat de waren van het betwiste teken specifiek bestemd zijn voor zwangere vrouwen en baby's doet aan de essentie van deze waren niets af. Bovendien is het niet ongebruikelijk dat deze waren worden vervaardigd door dezelfde fabrikanten en worden zij doorgaans aangeboden via dezelfde verkoopkanalen, waardoor het publiek des te makkelijker in verwarring zal kunnen geraken omtrent de herkomst ervan. Ten slotte zullen ook cosmetica niet zelden geurstoffen bevatten, teneinde zo aangenaam mogelijk te zijn, zowel voor de gebruiker ervan als voor de medemens. Om al deze redenen is er dus sprake van soortgelijkheid.

Conclusie

61. De waren van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten waarvoor het gebruik in confesso is.

A.3. 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 Schuhfabrik Meyer, 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). In casu is het ingeroepen rechten niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft het dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant wijst op de grote bekendheid die zijn ingeroepen rechten hebben verkregen (zie punt 17), maar toont deze niet aan met stukken, zodat niet moet worden uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

66. Merk en teken zijn visueel in zekere mate en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

67. Bij het beoordelen van de soortgelijkheid van de waren speelt de door opposant genoemde Europese richtlijn (zie punt 18) geen rol. Evenmin is in een oppositieprocedure een rol weggelegd voor artikel 2.23 BVIE (zie punt 23).

68. Met het feitelijke gebruik van merk en teken (zie punt 29) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registreergegevens.

69. 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

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

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2006013 wordt toegewezen.

72. Benelux depot 1212407 niet ingeschreven.

73. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 december 2012

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens-Vermeire