

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008123

van 31 juli 2014

- Opposant:** **Henkel AG & Co. KGaA**
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
Duitsland
- Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** LIVE (Europese inschrijving 984245)

tegen
- Verweerder:** **Coöperatie Lifestyle For Boys U.A.**
Oorkondelaan 3 D
2033 MN Haarlem
Nederland



- Betwiste merk:** (Benelux depot 1254236)

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

1. Op 12 september 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 3, 18, 20, 25, 30 en 44. Het depot is onder nummer 1254236 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 september 2012.

2. Op 26 november 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 984245 van het woordmerk LIVE, ingediend op 13 november 1998 en ingeschreven op 10 april 2000 voor waren in klasse 3.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen en gebaseerd op een deel van de waren in klasse 3.

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 november 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 februari 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 februari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 april 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 13 februari 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 6 maart 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 6 mei 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 24 april 2013 gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 13 mei 2013 heeft het Bureau deze reactie en dit verzoek doorgestuurd aan opposant, en hem in de gelegenheid gesteld tot en met 13 juli 2013 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 25 juni 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 27 juni 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 27 augustus 2013 om daarop te reageren.

12. Op 19 augustus 2013 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 21 augustus 2013.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant licht toe dat hij het ingeroepen recht gebruikt voor één van zijn belangrijkste productassortimenten, waaronder hoofdzakelijk haarkleuringsproducten. Hij heeft meermaals getracht het onderhavige geschil in der minne te schikken, maar de respons daarop zijdens verweerder is beperkt gebleven tot de mededeling dat het betwiste teken dient te worden gelezen als LIFESTYLE FOR BOYS.

17. Volgens opposant gaat dit niet op, omdat er geen koppelteken staat tussen het woord LIFE en de zin "style for boys", die overigens zeer beschrijvend is voor schoonheids- en kledingproducten voor jongens. Anderzijds bekleedt het element LIFE een centrale en afzonderlijke positie in het teken en is het zowel qua grootte als kleurgebruik het meest prominente element, dat door de consument als meest dominerende zal worden beschouwd, aldus opposant.

18. Dit element verschilt slechts van het ingeroepen recht door de letter F, zodat de tekens visueel in hoge mate overeenstemmen. Ondanks de mogelijk geringe afwijkende uitspraak ([laiv] versus [laif]) concludeert opposant eveneens tot een hoge mate van overeenkomst op auditief vlak. Het ingeroepen recht is Engels voor het werkwoord of bijvoeglijk naamwoord "leven(d)" of "direct, niet opgenomen". In de eerste betekenis is het identiek aan het betwiste teken, zodat er ook sprake is van een hoge mate van begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

19. De waren *zepen, parfumerieën en cosmetische middelen* zijn volgens opposant identiek en de waren *haarlotions en etherische oliën* van het betwiste teken acht hij in hoge mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De omschrijving *tandreinigingsmiddelen* is volgens opposant niet duidelijk en nauwkeurig genoeg om in overeenstemming te zijn met de Europese jurisprudentie op dit vlak. Mocht deze term al geldig zijn, dan is hij zodanig ruim dat de waren van het ingeroepen recht daaronder kunnen vallen; in ieder geval is er sprake van complementariteit, aangezien deze waren uit dezelfde distributieketens komen en in dezelfde winkels liggen, aldus nog opposant.

20. Alle relevante factoren samen kunnen volgens opposant tot geen andere conclusie leiden dan dat er gevaar voor verwarring bestaat bij de consument. Op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de

oppositie te honoreren en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor de waren waartegen de oppositie is gericht.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder licht toe dat zijn onderneming zich met het betwiste teken richt op mannen en hun levensstijl, waar lifestyleproducten deel van uitmaken. Het element “for boys” is dan ook een woordgrap, in de zin van “een plek waar mannen weer jongens kunnen worden”.

22. Volgens verweerder heeft het betwiste teken een unieke uitstraling; een cirkel als symbool voor een wijze van leven of levensstijl en daarin op creatieve wijze de naam van zijn onderneming in de kleuren rood en blauw, respectievelijk staande voor energie en voor creativiteit.

23. Het ingeroepen recht is volgens verweerder weinig onderscheidend; het is immers een algemeen gebruikt woord. Wellicht is dat de reden waarom opposant zijn merk in de praktijk steeds met andere elementen gebruikt, zoals de toevoegingen *color*, *Schwarzkopf* en/of *Henkel*. Verweerder meent dan ook dat de verschillen tussen de tekens in één oogopslag duidelijk zijn voor de consument.

24. Verweerder merkt op dat hij zijn depot heeft verricht met behulp van de bij het Bureau gebruikte bewoordingen en begrijpt dan ook niet waarom de omschrijving *tandreinigingsmiddelen* volgens opposant een ongeoorloofde term zou zijn.

25. Verweerder concludeert dat het, ook bij vergelijkbare diensten en producten, overduidelijk om twee totaal verschillende aanbieders gaat, hetgeen nog wordt versterkt doordat hij zich richt tot een meer specifieke doelgroep dan opposant.

26. Ten aanzien van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, merkt verweerder op dat het gebruik van het ingeroepen recht enkel is aangetoond in combinatie met andere elementen, namelijk *Color XXL*, *Poli*, *Henkel* en/of *Schwarzkopf*, al dan niet met logo. Van zelfstandig gebruik van het ingeroepen recht zoals dat is ingeschreven, als woordmerk, is volgens verweerder geen sprake.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

27. 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 het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

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

29. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 14 september 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 14 september 2007 tot 14 september 2012.

30. 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

31. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

- 1) Een verklaring van opposants Corporate Senior Vice President;
- 2) Omzetcijfers 2007-2011;
- 3) Prijslijsten 2007-2012;
- 4) Afbeeldingen van verpakkingen;
- 5) Reclame-uitingen;
- 6) Marktanalyses;
- 7) Printouts van webshops en weblogs;
- 8) Overzichten tv-commercials;
- 9) Orderoverzichten 2009-2011;
- 10) Advertenties en tv-commercials 2009-2011.

32. Vooropgesteld zij dat verweerder het gebruik slechts betwist in zoverre dit afwijkt van het ingeroepen recht zoals het is ingeschreven, namelijk als woordmerk (zie punt 26). Het Bureau is evenwel van oordeel dat toevoegingen als *Color*, *XXL* en *Poli* het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigen. Ook op de verpakkingen als in het hieronder afgebeelde voorbeeld, is het ingeroepen recht prominent aanwezig. Dat daarnaast ook nog andere elementen worden vermeld, zoals het Schwarzkopf-Logo en opposants handelsnaam, doet daar niet aan af; dit beantwoordt slechts aan een gangbare praktijk om naast het eigenlijke warenmerk ook de huismerken te vermelden.



Conclusie

33. Verweerder geeft ter betwisting van de ingediende gebruiksbewijzen slechts aan dat het gebruik afwijkt van het merkteken zoals opgenomen in het recht. Het gebruik in de afwijkende vorm wordt niet betwist. Het Bureau is echter van oordeel dat dit gebruik slechts op onderdelen afwijkt zonder dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd (zie artikel 2.27, lid 3, sub a BVIE en in dezelfde zin GEU, PALMA MULATA, T-381/12, 12 maart 2014 en de aldaar aangehaalde jurisprudentie). Dientengevolge moet het gebruik van het ingeroepen recht als zijnde *in confesso* worden beschouwd.

A.2. Verwarringsgevaar

34. 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.

35. 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."

36. 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

37. 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).

38. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren waarop de oppositie is gebaseerd, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor in casu het gebruik in confesso is.

39. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Zepen, parfumerieën, te weten deodorantia voor persoonlijk gebruik; cosmetische middelen, middelen voor het verzorgen, reinigen, kleuren, verven, blonderen, verstevigen en duurzaam van vorm veranderen (watergolven) van het haar.	Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.

40. De waren *zepen*, *parfumerieën* en *cosmetische middelen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

41. *Etherische oliën* zijn vluchtige oliën, gewonnen uit planten, terwijl parfumoliën chemisch worden samengesteld en zijn bedoeld om een geur na te bootsen.¹ Beide kennen echter eenzelfde gebruiksdoel, namelijk het verspreiden van een lekkere geur. Daarnaast worden etherische oliën ook aangewend in cosmetica,² worden zij vaak vervaardigd door dezelfde fabrikanten en kennen zij dezelfde distributie- en afzetkanalen. Deze waren zijn dus soortgelijk aan de waren *parfumerieën*, *te weten deodorantia voor persoonlijk gebruik* en *cosmetische middelen* van het ingeroepen recht.

42. De waren *haarlotions* van het betwiste teken vallen onder de meer uitgebreide omschrijving *middelen voor het verzorgen, reinigen, kleuren, verven, blonderen, verstevigen en duurzaam van vorm veranderen (watergolven) van het haar* van het betwiste teken en derhalve zijn deze waren identiek daaraan.

43. De *tandreinigingsmiddelen* van het betwiste teken ten slotte dienen zowel een hygiënisch als esthetisch doel voor het menselijk lichaam, evenals de waren *zepen* en *cosmetische middelen* van het ingeroepen recht. Bovendien worden deze waren vaak vervaardigd door dezelfde ondernemingen en verspreid via dezelfde afzetkanalen. Derhalve zijn ook deze waren soortgelijk.

Conclusie

44. De waren waartegen de oppositie is gericht zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

Vergelijking van de tekens

45. 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).


46. 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).

47. 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich

¹ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Etherische_olie>.

tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

48. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LIVE	

Begripsmatige vergelijking

49. Het ingeroepen recht is een Engels werkwoord en bijvoeglijk naamwoord en betekent "leven" (en daarvan afgeleide begrippen zoals "wonen"), respectievelijk "direct, rechtstreeks, levendig, levend". Het element LIFE in het betwiste teken is een Engels zelfstandig naamwoord en betekent "leven, levend wezen, levendigheid". Het onderschrift STYLE FOR BOYS ten slotte kan uit het Engels worden vertaald als "stijl voor jongens". Alle aanwezige Engels woorden (en de combinatie ervan) behoren tot de basisvocabulaire van het Engels en zullen meteen worden begrepen door het in aanmerking komend Beneluxpubliek.

50. 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). In casu is dit van toepassing op het bestanddeel STYLE FOR BOYS in het betwiste teken, dat immers zal worden opgevat als een (aanprijzende) aanduiding voor de betrokken waren en niet als onderscheidingsteken daarvoor. Het dominante bestanddeel van het betwiste teken is dus het element LIFE.

51. Dit bestanddeel heeft ongeveer dezelfde betekenis als het ingeroepen recht. Dat deze woorden functioneel tot verschillende lexicale categorieën behoren, zal de doorsnee taalgebruiker mogelijk ontgaan en al is hierboven gesteld dat het publiek de betekenis ervan makkelijk zal herkennen, dit sluit geenszins uit dat althans het niet Engelstalige deel daarvan ernstig in twijfel kan verkeren omtrent hun exacte spellingswijze. In ieder geval roepen de tekens eenzelfde begrip op bij de consument en het feit dat het betwiste teken nog een (aanprijzende en beschrijvende) slogan bevat, doet daar niet aan af.

52. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

53. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters, het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van vier letters in het rood en daaronder in veel kleinere, blauwe letters de tekst STYLE FOR BOYS, het geheel in een blauw omrande cirkel geplaatst.

² Idem.

54. 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, gelet op de sobere figuratieve elementen van het betwiste teken, slechts bestaande uit een eenvoudige geometrische figuur, verschillende lettergroottes en twee basiskleuren. Deze elementen zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

55. Ook visueel zal het publiek niet geneigd zijn een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk als het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel daarvan te beschouwen (arrest Budmen, reeds aangehaald). In casu is deze beschrijvende en aanprijzende slogan daarenboven onderaan en zodanig klein weergegeven dat hij veel minder in het oog springt. Daar komt nog bij dat 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). Ten slotte is het eerste element, LIFE, in veel grotere letters en in de opvallende kleur rood weergegeven. Om al deze redenen moet het dan ook als het dominante element van het betwiste teken worden beschouwd.

56. Dit element verschilt in slechts één letter van het ingeroepen recht; voor het overige zijn de eerste twee letters en de laatste letter identiek en bevinden die zich op dezelfde positie, waarmee de visuele overeenstemming reeds vaststaat.

57. Merk en teken stemmen visueel overeen.

Auditieve vergelijking

58. De figuratieve elementen van het betwiste teken zijn duidelijk niet van invloed op de uitspraak ervan. Ook op auditief vlak zal de consument vaak meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Bovendien kan de sloganachtige tekst in het betwiste teken worden opgevat als een onderschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009) en 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). Het element LIFE van het betwiste teken moet dus ook op auditief vlak worden aangemerkt als het dominante element van dit teken.

59. Dit element wordt in het Engels uitgesproken als [laif]. Het ingeroepen recht wordt als werkwoord uitgesproken als [liv] en als bijvoeglijk naamwoord als [laiv], waarbij zij opgemerkt dat het verschil tussen de eindletters f en v nauwelijks waarneembaar is. Minstens voor een deel van het in aanmerking komend publiek is het dominante element van het betwiste teken fonetisch dus nagenoeg identiek aan het ingeroepen recht, te meer omdat de niet-Engelstalige consument in dubio kan verkeren omtrent de precieze uitspraak van de respectieve woorden. In dit verband zij eraan herinnerd dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

60. Voor een deel van het in aanmerking komend publiek stemmen de tekens auditief in sterke mate overeen, voor het overige deel slechts in geringe mate.

A.3. Globale beoordeling

61. 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.

62. 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

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, beide reeds geciteerd).

64. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het feit dat het ingeroepen recht een vaak voorkomend woord is, is in se onvoldoende om het weinig onderscheidend vermogen toe te dichten, zoals verweerder doet (zie punt 23). De onderscheidingskracht van een merk moet immers in samenhang worden beschouwd met de waren en/of diensten waarvoor het bescherming beoogt te bieden. Nu het ingeroepen recht in casu geen kenmerk van de waren in kwestie beschrijft, beschikt het van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

65. Begripsmatig zijn de tekens sterk overeenstemmend, visueel overeenstemmend en auditief voor een deel van het publiek sterk overeenstemmend en voor het andere deel zwak overeenstemmend. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

66. Het Bureau vermag niet in te zien waarom de omschrijving *tandreinigingsmiddelen* niet zou voldoen aan de Europese jurisprudentie, zoals opposant stelt (zie punt 19). Deze omschrijving duidt precies aan om wat voor waren het gaat, namelijk middelen voor het reinigen van de tanden en is daarmee voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de

omvang ervan kunnen begrijpen. Overigens is door het Bureau, in samenwerking met het Europees Netwerk voor merken, tekeningen en modellen, een lijst gepubliceerd van *class headings* die niet als voldoende duidelijk en nauwkeurig worden aangemerkt (zie <http://goo.gl/UoklJL>) en genoemde omschrijving behoort daar niet toe.

67. Met het feitelijke gebruik van het ingeroepen recht (zie punt 23) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen (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). Bovendien heeft het Bureau hierboven geoordeeld dat dit feitelijke gebruik het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet wijzigt (zie punt 32 en 33).

C. Conclusie

68. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

69. De oppositie met nummer 2008123 wordt toegewezen.

70. Het Benelux depot met nummer 1254236 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is gericht, te weten:

Klasse 3: Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.

71. Het Benelux depot met nummer 1254236 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien de oppositie daar niet tegen was gericht:

Klasse 3: Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen.

Klasse 18: Alle waren.

Klasse 20: Alle waren.

Klasse 25: Alle waren.

Klasse 30: Alle waren.

Klasse 44: Alle diensten.

72. 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, 31 juli 2014

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet