



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008849**

**van 22 september 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:** LIVE (Europese inschrijving 984245)

*tegen*

**Verweerder:** **PACOGI Netherlands BV**  
Doemesweg 8  
6004 RN Weert  
Nederland

**Gemachtigde:** **Austen & Thewessen Advocaten**  
Sittarderweg 1  
6301 GC Valkenburg (LB)  
Nederland

**Betwiste merk:** Live Life (Benelux depot 1268185)

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

1. Op 13 mei 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Live Life voor waren in klasse 3. Het depot is onder nummer 1268185 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 mei 2013.
2. Op 19 juli 2013 heeft 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 een deel van de waren van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren 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 25 juli 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 26 september 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 oktober 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 14 december 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 19 november 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 21 november 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 21 januari 2014 om daarop te reageren.
10. Op 17 januari 2014 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Tevens heeft verweerder Austen & Thewessen Advocaten aangesteld als zijn gemachtigde in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft dit verzoek en deze aanstelling gemachtigde dezelfde dag doorgestuurd naar opposant, die in de gelegenheid werd gesteld tot en met 17 maart 2014 voor het indienen van de gevraagde bewijzen van gebruik.
11. Op 4 februari 2014 heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze dezelfde dag doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 4 april 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 4 april 2014 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 8 april 2014.

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. Volgens opposant zal het element "Live" als het meest dominante element in het betwiste teken worden opgevat omdat het eerste element over het algemeen de aandacht van de consument trekt. Dit dominante element is identiek aan het ingeroepen recht en bovendien verschilt het tweede element van het betwiste teken slechts in één letter van het ingeroepen recht, waaruit opposant concludeert dat de tekens visueel in verregaande mate overeenstemmen.

17. Beide elementen van het betwiste teken worden op nagenoeg exact dezelfde wijze uitgesproken als het ingeroepen recht, waarbij het verschil tussen de letters V en F nauwelijks opvalt, zo meent opposant. Een beperkt deel van het publiek zal volgens opposant LIVE uitspreken als het werkwoord "(to) live", maar dan nog is het eerste element fonetisch identiek en het tweede significant gelijkkluidend. Opposant concludeert dan ook dat de tekens auditief in hoge mate overeenstemmen.

18. Begripsmatig kan het ingeroepen recht worden opgevat als het Engelse werkwoord "leven" dan wel het bijvoeglijk naamwoord "direct" of "niet opgenomen". Het betwiste teken betekent in zijn geheel eigenlijk "Leef het Leven", maar volgens opposant is het maar zeer de vraag of het Benelux publiek het verschil in deze woorden zal herkennen. In ieder geval concludeert hij dat ook op begripsmatig vlak de tekens in hoge mate overeenstemmen.

19. Volgens opposant zijn de waren van het ingeroepen recht identiek aan de waren *zepen*, *parfumerieën* en *cosmetische middelen* en in hoge mate soortgelijk aan de waren *bleekmiddelen*, *haarlotions* en *etherische oliën* van het betwiste teken. De overige waren worden in zeer algemene bewoordingen aangeduid, nu verweerder gebruik heeft gemaakt van de zogenaamde *class headings*. Volgens opposant is dit in strijd met de Europese jurisprudentie, aangezien niet duidelijk is voor welke specifieke waren het merk is aangevraagd. Derhalve meent opposant dat onder deze zeer algemene bewoordingen ook de waren van het ingeroepen recht kunnen vallen. Het is immers voorstelbaar dat de betrokken waren complementair zijn, nu de producten uit dezelfde distributieketens komen en in dezelfde winkels verkrijgbaar zijn. Opposant concludeert dan ook dat alle waren van het ingeroepen

recht naar aard, bestemming en gebruik identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend dan wel complementair zijn in relatie tot de waren van het betwiste teken.

20. Alle factoren tezamen kunnen volgens opposant niet tot een andere conclusie leiden dan dat er gevaar voor verwarring bestaat bij de betreffende consument. Op die grond verzoekt hij het Bureau de oppositie te honoreren, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

21. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht verzocht.

22. Uit de door opposant overgelegde bewijzen van gebruik blijkt volgens verweerder enkel het normaal gebruik voor haarproducten en niet voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd, zodat de oppositie enkel nog op die waren kan zien.

23. Verweerder stelt vast dat slechts vier van de acht letters van het betwiste teken gelijk zijn aan het ingeroepen recht en bovendien bevat het teken van verweerder een spatie. Volgens verweerder kan er ook geen sprake van zijn dat "Live" het dominerende bestanddeel is in het betwiste teken; beide woorden zijn zelfstandige woorden met een relevante betekenis, die geen van beide beschrijvend zijn voor de betrokken waren en bovendien vormen zij samen een vaste uitdrukking. Er is dan ook geen sprake van visuele gelijkenis, aldus verweerder.

24. Het betwiste teken zal slechts op één manier worden uitgesproken door het Beneluxpubliek, namelijk als "LIF LAIF". Het ingeroepen recht kan daarentegen op twee manieren worden uitgesproken, namelijk als "lif" of als "laif", welke laatste uitspraak volgens verweerder echter meer voor de hand ligt, aangezien het merk bij het publiek een associatie oproept met "rechtstreeks, op het moment van handeling". Verweerder concludeert dan ook dat auditieve gelijkenis ontbreekt.

25. Het betwiste teken heeft als betekenis "leef het leven", volgens verweerder een vrije Engels vertaling van het bekende spreekwoord *carpe diem*. Het ingeroepen recht wordt daarentegen gebruikt in de zin van "live op TV of radio, niet vooraf opgenomen". Ook begripsmatig is er derhalve geen gelijkenis tussen de tekens, aldus nog verweerder.

26. Verweerder stemt met opposant ermee in dat de waren in klasse 3 gelijk zijn, maar voegt daaraan toe dat de oppositie zich enkel nog kan richten op de waren die betrekking hebben op haarproducten en niet op de overige waren in klasse 3.

27. Anders dan opposant stelt, is het volgens verweerder niet voldoende dat de tekens in hoge mate overeenstemmen en dat de waren identiek zijn om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Vereist is daarnaast dat het in aanmerking komend publiek zou kunnen denken dat de waren van verweerder op de markt worden gebracht door opposant. Hieromtrent heeft opposant evenwel niets gesteld noch bewezen, hetgeen volgens verweerder door de Europese jurisprudentie is vereist.

28. Voor zover nodig merkt verweerder op dat de presentatie van zijn waren een heel andere is dan die van opposant en dat op de verpakking ook duidelijk is aangegeven dat de waren afkomstig zijn van verweerder.

29. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven voor alle waren waarvoor het is ingediend en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Gebruiksbewijzen**

30. 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.

31. 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.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 15 mei 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 15 mei 2008 tot 15 mei 2013.

33. 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***

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

- 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.

35. Uit een preliminair onderzoek van de ingediende stukken blijkt reeds dat zij uitsluitend betrekking hebben op haarproducten. Voor deze waren wordt het normaal gebruik van het ingeroepen recht ook niet betwist door verweerder (zie punt 22).

#### *Conclusie*

36. Na een eerste onderzoek van de bewijsstukken, stelt het Bureau vast dat deze enkel betrekking hebben op haarproducten. Voor deze waren is het gebruik in confesso, zodat nader onderzoek van de stukken achterwege kan blijven. De beoordeling van het verwarringsgevaar dient dus

beperkt te worden tot de volgende waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven: *middelen voor het verzorgen, reinigen, kleuren, verven en blonderen van het haar*.

## A.2. Verwarringsgevaar

37. 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.

38. 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."

39. 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**

40. 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).

41. 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).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:

LIVE	Live Life
------	-----------

43. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie in die zin ook GEU, LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010).

#### *Begripsmatige vergelijking*

44. De woorden LIVE en LIFE behoren tot de basisvocabulaire van het Engels en zullen meteen worden begrepen door het in aanmerking komend Beneluxpubliek. LIVE is een werkwoord en bijvoeglijk naamwoord en betekent "leven" (en daarvan afgeleide begrippen zoals "wonen"), respectievelijk "direct, rechtstreeks, levendig, levend". LIFE is een zelfstandig naamwoord en betekent "leven, levend wezen, levendigheid".

45. Beide woorden hebben dus ongeveer dezelfde betekenis. Dat ze 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.

46. De staande uitdrukking waarnaar opposant verwijst ("leef het leven", zie punt 23 en 25), is het Bureau niet bekend. De Latijnse uitdrukking *carpe diem*, waarnaar verweerder eveneens verwijst, wordt in het Engels doorgaans kennelijk eerder vertaald als *seize the day, enjoy life now or live for the moment*.<sup>1</sup>

47. Het eerste woord van het betwiste teken is identiek aan het ingeroepen recht en het tweede heeft eenzelfde begripsinhoud; begripsmatig zijn merk en teken in hun totaalindruk derhalve sterk overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

48. Beide tekens zijn zuivere woordmerken; het ingeroepen recht bestaat uit één woord van vier letters, het betwiste teken uit twee woorden van elk vier letters.

49. De consument zal 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). In casu is het eerste deel van het betwiste teken identiek aan het ingeroepen recht, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet ter zake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie GEU, Faber, T-211/03, 20 april 2005 en Curon, T-353/04, 13 februari 2007).

50. Het tweede woord van het betwiste teken 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 ook dit overeenstemmend is.

<sup>1</sup> <[http://en.wikipedia.org/wiki/Carpe\\_diem](http://en.wikipedia.org/wiki/Carpe_diem)> en <<http://vertalen.babylon.com/engels/carpe%20diem/>>.

51. Merk en teken stemmen visueel overeen.

*Auditieve vergelijking*

52. LIVE wordt in het Engels als werkwoord uitgesproken als [liv] en als bijvoeglijk naamwoord als [laiv]. Voor welke uitspraak men ook kiest, is dit element auditief hetzelfde bij merk en teken. Het element LIFE wordt in het Engels uitgesproken als [laif], waarbij zij opgemerkt dat het verschil tussen de eindletters f en v (bij [laiv]) nauwelijks waarneembaar is. Minstens voor een deel van het in aanmerking komend publiek is dit deel 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).

53. Merk en teken zijn voor minstens een deel van het in aanmerking komend publiek auditief sterk overeenstemmend.

*Conclusie*

54. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend, visueel overeenstemmend en auditief ten minste voor een deel van het in aanmerking komend publiek sterk overeenstemmend.

***Vergelijking van de waren***

55. 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).

56. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren van het ingeroepen recht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het bewijs van gebruik in casu in confesso is.

57. Hierboven is reeds uiteengezet dat de bewijzen van gebruik slechts betrekking hadden op een deel van de waren waarop de oppositie is gebaseerd; de vergelijking moet dan ook tot deze waren worden beperkt. Opposant betreft in zijn argumentatie alle waren van het ingeroepen recht in de vergelijking; nog afgezien van het voorgaande is dit in casu niet geoorloofd, aangezien hij de oppositie bij indiening had gebaseerd op een deel van de waren en de gronden van een oppositie na indiening niet meer kunnen worden uitgebreid. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 3 Middelen voor het verzorgen, reinigen, kleuren, verven en blonderen van het haar.	Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.



58. De waren *zepen* van het betwiste teken zijn in hoge mate soortgelijk aan de waren *middelen voor het verzorgen en reinigen van het haar* van het ingeroepen recht. Deze waren hebben hetzelfde gebruiksdoel en dezelfde distributiekkanalen, fabrikanten en eindgebruikers.

59. De waren *parfumerieën* van het betwiste teken worden vaak te koop aangeboden in *beauty stores*, net als de haarverzorgingsproducten van opposant, en zij kennen eenzelfde doelpubliek, namelijk de consument die begaan is met zijn voorkomen. In die zin zijn deze waren in zekere mate soortgelijk.

60. De waren *etherische oliën* van het betwiste teken worden (onder andere) gebruikt in cosmetische producten. Deze waren kennen dezelfde distributiekkanalen als de waren van het ingeroepen recht, ze worden vaak vervaardigd door dezelfde ondernemingen en richten zich tot eenzelfde doelpubliek. Deze waren zijn derhalve soortgelijk aan de waren van opposant.

61. De waren *cosmetische middelen* van het betwiste teken omvatten, als een brede categorie van waren, de *middelen voor het verzorgen, reinigen, kleuren, verven en blonderen van het haar* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

62. De waren *haarlotions* van het betwiste teken vallen onder de bredere categorie van haarverzorgingsproducten van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

63. De waren *tandreinigingsmiddelen* van het betwiste teken worden gebruikt voor hygiënische doeleinden, terwijl de waren van het ingeroepen recht verzorgings-, reinigings-, en kleurproducten voor het haar zijn. De aard en bestemming van deze waren is dus verschillend en verder zijn deze waren noch concurrerend nog complementair. Ten slotte zijn de distributiekkanalen en fabrikanten van deze waren verschillend. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

#### *Conclusie*

64. De waren waartegen de oppositie is gericht zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd en waarvoor het gebruik in confesso is.

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

65. 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.

66. 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 het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die behoren tot de reguliere verzorgingsproducten van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

67. 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).

68. 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 ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

69. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend, visueel overeenstemmend en auditief minstens in sterke mate overeenstemmend, terwijl de waren waartegen de oppositie is gericht voor een deel identiek, voor een deel soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk zijn aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd en waarvoor het gebruik in confesso is. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

70. Nadat opposant heeft geconstateerd dat een aantal waren van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan deze van het ingeroepen recht, komt hij tot de bevinding dat de overige waren van het betwiste teken niet geformuleerd zijn in overeenstemming met de Europese jurisprudentie (zie punt 19). Deze "overige waren" zijn de *tandreinigingsmiddelen* en het Bureau vermag niet in te zien waarom deze omschrijving niet zou voldoen aan de jurisprudentie ter zake. 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 (zie HvJEU, IP-Translator, C-307/10, 19 juni 2012).

71. Verweerder klaagt erover dat opposant noch heeft gesteld noch bewezen dat het in aanmerking komend publiek zou kunnen denken dat de betrokken waren op de markt worden gebracht door dezelfde ondernemingen, hetgeen volgens hem vereist is voor het aannemen van verwarringsgevaar (zie punt 27). De toets die het Bureau echter moet doen bij een oppositie, is niet het toetsen van daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar het Bureau moet onderzoeken of er gevaar voor (lees: mogelijkheid tot) verwarring bestaat (zie punt 39 van deze beslissing).

72. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken (zie punt 28) 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).

## **C. Conclusie**

73. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren.

**IV. BESLUIT**

74. De oppositie met nummer 2008849 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. Het Benelux depot met nummer 1268185 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

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

76. Het Benelux depot met nummer 1268185 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, hetzij omdat deze niet soortgelijk zijn bevonden, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen was gericht:

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

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

Den Haag, 22 september 2014

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten