

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2011953

van 3 juli 2018

Opposant: **Clinique Laboratories, LLC.**
767 Fifth Avenue
10153 New York, New York
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Baker & McKenzie cvba**
Louizalaan 149
1050 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Uniemerkt 54411**



Ingeroepen recht 2: **Uniemerkt 54429**

CLINIQUE

Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 82913**



Ingeroepen recht 4: **Benelux inschrijving 612259**

CLINIQUE

Ingeroepen recht 5: **Benelux inschrijving 580640**

CLINIQUE SKIN CUSHION

tegen

Verweerder: **Rick Moermans**

Oude Baan 335
3630 Maasmechelen
België

Gemachtigde: **CASUS.nl**

Jan Pietersz. Coenstraat 7
2595 WP Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1328105**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-




**The Skin
Clinic**

/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 3, 41 en 44. Het depot is onder nummer 1328105 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 maart 2016.

2. Op 11 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was bij indiening gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:



- Uniemerkt 54411 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 1 december 1998 voor waren en diensten in de klassen 3, 25 en 42;
- Uniemerkt 54429 van het woordmerk CLINIQUE, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 19 november 1998 voor waren en diensten in de klassen 3, 14, 25 en 42;
- Benelux inschrijving 82913 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 22 november 1971 en ingeschreven voor waren in klasse 3;

- Benelux inschrijving 612259 van het woordmerk CLINIQUE, ingediend op 2 december 1996 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 41 en 44;
- Benelux inschrijving 580640 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 5 september 1995 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 41 en 44;

- Benelux inschrijving 660426 van het woordmerk CLINIQUE SKIN CUSHION, ingediend op 19 augustus 1999 en ingeschreven op 18 april 2000 voor waren in klasse 3.

3. Bij het indienen van zijn argumenten heeft de opposant de ingeroepen rechten waarop de oppositie gebaseerd wordt, beperkt tot Uniemerken 54411, Uniemerken 54429, Benelux inschrijving 82913, Benelux inschrijving 612259 en Benelux inschrijving 660426. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van deze ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 2 juni 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 7 maart 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant stelt dat de waren en diensten van het bestreden teken identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten.

10. Wat de vergelijking van de tekens betreft, meent opposant dat de woorden CLINIQUE en CLINIC het dominerende bestanddeel zijn in de tekens. Daarnaast merkt opposant op dat de beeldelementen en het wordelement in de merken en het teken op dezelfde manier geplaatst zijn: het woord CLINIQUE of CLINIC staat namelijk telkens onder het beeldelement, respectievelijk C / TSC. Opposant verwijst hier nog naar een aantal uitspraken van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna afgekort als "EUIPO") in, naar zijn mening, gelijkaardige zaken.

11. Visueel vertoont de totaalindruk van de tekens een zeer grote gelijkheid, aldus opposant. Het figuratieve aspect van de merken en het teken is hetzelfde aangezien ze allebei een letter C bevatten die op een gestileerde manier boven het woord CLINIQUE en CLINIC is geplaatst (met een T en een S in het bestreden teken). De toevoeging van de woorden THE en SKIN volstaat volgens opposant niet om het woord CLINIC zijn dominant karakter te ontnemen. De typografie van de wordelementen van

het bestreden teken is verder ook niet specifiek genoeg om de aandacht te trekken van het publiek en daardoor herinnerd te worden.

12. Auditief stemmen de tekens overeen in hun laatste twee lettergrepen "/kli.nik/", aldus opposant. Het ritme en de intonatie van de uitspraak van de tekens is gelijkaardig wat de gemeenschappelijke elementen betreft en verschillend wat de overige elementen van het betwiste merk betreft. De symbolische elementen C en TSC hebben geen invloed op de uitspraak van de merken. Opposant vindt dan ook dat de tekens auditief in hoge mate overeenstemmen.

13. Begripsmatig zijn de tekens identiek wat betreft de overeenstemmende woordelementen CLINIQUE en CLINIC, die beide 'privaat ziekenhuis' of 'kliniek' betekenen. Voorts lijken de woorden CLINIQUE en CLINIC ook op hun equivalent in andere talen van de Benelux en hun betekenis zal dan ook onmiddellijk worden begrepen. De toegevoegde woordelementen van het bestreden teken doen niet af aan dit concept nu SKIN verwijst naar een 'clinic for the skin', of nog een 'kliniek voor de huid', wat enkel het type schoonheidsbehandelingen definieert die gedekt worden door het bestreden teken.

14. Gezien de overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid tussen de waren en diensten bestaat er volgens opposant verwarringsgevaar. Dit wordt nog versterkt door de enorme reputatie en dus het groot onderscheidend vermogen van de ingeroepen CLINIQUE merken. Opposant legt uit aan de hand van verschillende stukken dat hij één van de meest toonaangevende en prestigieuze bedrijven in huidverzorging en cosmetica is. Hij verwijst onder andere ook naar beslissingen van EUIPO waarin bewezen werd geacht dat CLINIQUE een hoge mate van bekendheid geniet bij het relevante publiek.

15. Opposant stelt dat de aandacht van het publiek op het gebied van cosmetica en schoonheidsverzorging van een normaal gemiddeld niveau is. In casu geniet de term CLINIQUE bekendheid, is het identificeerbaar en op een dominante manier bijna volledig aanwezig in het betwiste teken. Deze term zal het publiek zich dan ook herinneren en niet de details, zoals de lichtelijk verschillende schrijfwijze van CLINIC en CLINIQUE en de toegevoegde elementen THE SKIN. Het is ook waarschijnlijk dat de consument, wanneer hij geconfronteerd wordt met het bestreden teken, zal menen dat het teken een submerk van de ingeroepen merken is.

16. Gezien het voorgaande besluit opposant dat er verwarringsgevaar bestaat in hoofde van het publiek en dat de oppositie daarom moet toegewezen worden. Hij verzoekt het Bureau dan ook de inschrijving van het bestreden teken af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

17. Op verzoek van verweerder heeft opposant nog bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder overweegt dat het Benelux publiek in het bestreden teken de woorden THE, Engels voor 'de', en SKIN CLINIC, Engels voor 'huidkliniek', zal herkennen. In het ingeroepen recht zal het publiek het woord CLINIQUE herkennen als Frans voor 'ziekenhuis'. De woorden (SKIN) CLINIC en CLINIQUE stemmen, vanuit de verschillende linguïstische context, begripsmatig niet overeen, aldus verweerder. CLINIQUE verwijst naar een (medische) behandeling in het algemeen, terwijl (SKIN) CLINIC verwijst naar het geven van onderricht over een bepaald specifiek onderwerp (SKIN).

19. Verweerder stelt vast dat de tekens aan het begin en einde visueel verschillend zijn. Van de ingeroepen rechten komen vijf of zes letters overeen met de vijftien letters van het bestreden teken. Slechts vier van de vijftien letters worden weergegeven in dezelfde volgorde. De tekens maken ook gebruik van verschillende lettertypen, letterdiktes en kleuren. Vanwege deze verschillen is verweerder van oordeel dat er een visueel andere totaalindruk ontstaat.

20. Auditief verschillen de tekens eveneens aan het begin en het einde. De ingeroepen rechten bestaan uit drie, dan wel vier lettergrepen en zullen worden uitgesproken, respectievelijk als KLIE-NIEK, dan wel SEE-KLIE-NIEK. Het bestreden teken wordt uitgesproken als TIE-ES-SIE-DUH-SKIN-KLINNIK, volgens verweerder. Ze stemmen dan ook op auditief vlak niet overeen.

21. Verweerder besluit dat de tekens in hun totaalindruk niet zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek van de desbetreffende waren of diensten verwarring kan ontstaan. Hij laat de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kan immers niet meer van invloed zijn als de merken en het teken niet overeenstemmen. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen.

22. Verweerder heeft in zijn argumenten niet meer gereageerd op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, noch op de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen rechten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. 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 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

24. 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."

25. 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227- 1, 27 februari 2006).




Vergelijking van de tekens

26. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

27. 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.

28. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. Sommige van de ingeroepen rechten zijn identiek. Zij zullen hieronder dan ook slechts één keer worden weergegeven. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	
<p data-bbox="464 1933 579 1962">CLINIQUE</p>	

CLINIQUE SKIN CUSHION	
-----------------------	--

30. Het eerste en het tweede ingeroepen recht zijn gecombineerde woord-/beeldmerken die bestaan uit een gestileerde hoofdletter C met daaronder het woord CLINIQUE dat is weergegeven tussen twee horizontale lijnen. Het derde ingeroepen recht is een woordmerk dat bestaat uit één woord van acht letters CLINIQUE. Het vierde ingeroepen recht is eveneens een woordmerk dat bestaat uit drie woorden van respectievelijk acht, vier en zeven letters: CLINIQUE SKIN CUSHION. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een figuur die samengesteld is uit drie grijze hoofdletters T, S en C dewelke over elkaar heen zijn geplaatst. Daaronder staan nog twee woorden 'The Skin' en daaronder nog het woord 'CLINIC'. Deze drie woorden zijn in het blauw weergegeven.

31. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel het beeldelement in het eerste en tweede ingeroepen recht niet volledig te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek hier voornamelijk uitgaan naar de woordelementen C CLINIQUE. De beeldelementen, bestaande uit het gebruik van twee lijnen en een vet bijzonder lettertype voor de letter C, zullen door het publiek eerder als decoratief en dus bijkomstig worden opgevat. In het bestreden teken zullen de gestileerde verbonden letters TSC helemaal vooraan in het teken het dominante element vormen nu het onderschrift 'The Skin Clinic' beschrijvend is voor waren en diensten die met huidverzorging te maken hebben.

32. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). De woordelementen van het bestreden teken 'The Skin Clinic', zijn beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Het betreft hier drie Engelse woorden die behoren tot de basiskennis van het Benelux publiek en die meteen zullen begrepen worden als 'de huid kliniek'. Voor cosmetische diensten die betrekking hebben op de behandeling van de huid, alsook voor trainingen en opleidingen met betrekking tot dergelijke diensten en voor cosmetische producten die van een dergelijke kliniek afkomstig kunnen zijn, zijn deze woorden dan ook beschrijvend. Het publiek zal deze woorden 'The Skin Clinic' dan ook niet opvatten als zelfstandige merkelementen. De aandacht van het publiek zal daarentegen uitgaan naar het dominante beeld van de drie in elkaar verweven hoofdletters TSC aan het begin van het teken.

33. Het element CLINIQUE in de ingeroepen rechten is het Franse woord voor 'kliniek, hospitaal'. De woorden SKIN en CUSHION in het vierde ingeroepen recht zullen worden begrepen al 'huid' en 'kussen' wat in relatie tot de betrokken toiletartikelen kan duiden op een eigenschap van deze producten namelijk dat ze bestemd zijn voor de huid en dat ze kunnen worden aangebracht door middel van een kussentje bijvoorbeeld. Deze woorden kunnen dus minstens als verwijzend worden opgevat en de consument zal het element CLINIQUE hier dan ook als het dominante element van het merk

beschouwen. Aan de hoofdletter C in het eerste en tweede ingeroepen recht zal geen specifieke betekenis worden toegekend.

34. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Het Bureau stelt vast dat de ingeroepen merken beginnen met een gestileerde hoofdletter C dan wel met het woord CLINIQUE. Het bestreden teken begint met de figuur van de verweven hoofdletters TSC. Het begin van de merken en het teken is dan ook verschillend.

35. De enige overeenstemming tussen de merken en het dominante element van het bestreden teken, TSC, bestaat erin dat zij een letter C delen. Voor het overige zijn de tekens verschillend. Het Bureau besluit dan ook dat de overeenstemming van één letter onvoldoende is om de punten van verschil te neutraliseren en dus dat de verschillen tussen de tekens groter zijn dan de overeenkomsten.

Conclusie

36. Gezien het beschrijvende karakter van het element 'The Skin Clinic' in het bestreden teken en aangezien de merken en het dominante element van het bestreden teken slechts in 1 letter overeenstemmen en voor het overige verschillen, stelt het Bureau dat de verschillen tussen de tekens groter zijn dan de overeenkomsten. Hun totaalindruk is bijgevolg niet overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

37. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

38. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 3 Produkten voor de toilet- en lichaamsverzorging, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie, talkpoeder, haarverzorgingsmiddelen, waaronder haarlotions; tandreinigingsmiddelen. (Uniemerkt 54411; Uniemerkt 54429)</p> <p>KI 3 Cosmétiques et préparations pour la toilette, lotions, bains d'huile et toniques pour cheveux anti-allergiques (dont les propriétés quant à l'allergie ont été testées); produits régénérateurs de la chevelure.</p> <p><i>KI 3 Anti-allergische cosmetica en toiletartikelen,</i></p>	<p>KI 3 Zepen; parfumerieën; niet-medicinale schoonheidsmiddelen; etherische oliën; cosmetische middelen, crèmes en lotions; haarlotions; epileerwas, ontharingswas, preparaten voor het verwijderen van was, kant-en-klare was voor ontharing, ontharingsmiddelen, waaronder ontharingsmiddelen die was bevatten; vochtinbrengende crèmes, lotions en gels; peeling crèmes; scheermiddelen.</p>

<p><i>lotions, badolieën en tonics voor het haar (waarvan de allergie-eigenschappen werden getest); regeneratieve haarproducten.</i> (Benelux inschrijving 82913)</p> <p>Kl 3 Cosmétiques, parfumerie et produits de toilette.</p> <p><i>Kl 3 Cosmética, parfumerieën en toiletartikelen.</i> (Beneluxinschrijving (660426)</p>	
<p>Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en produkten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt (voor zover begrepen in klasse 14); juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten. (Uniemark 54429)</p>	
<p>Kl 25 Kledingstukken, Schoeisel, Hoofddeksels; Transpiratie-absorberende onderkleding [ondergoed] / transpiratie-absorberende onderkleding / transpiratie-absorberende onderkleding; Schorten [kleding]; Luiibroekjes van textiel/ Luiers van textiel; Luiibroekjes; Badjassen; Badsandalen; Badschoenen; Badmutsen; Zwembroeken / zwembroeken; Strandkleding; Strandschoenen; Ceintuurs; Baretten; Slabbetjes, niet van papier; Boa's [halsbont]; Borstrokken; Laarzenschachten; Sportschoeisel; Laarzen; Bustehouders; Broeken (kort); Korsetlijfjes; Petten; Kazuifels [priestergewaden]; Kleding; Mantels; Boordbeschermers; Hemdbroeken; Corseletten; Korsetten; Wielrijderskleding; Losse boorden; Sousbras; Peignoirs; Oorkleppen of -warmers [kleding]; Espadrilles; Voetbalschoenen; Voetenzakken, niet elektrisch verwarmd; Bovenleer van schoeisel; Schoeisel; Jurken; Stola's van bont; Bont [kledingstukken]; Gabardines [regenjassen]; Kousenbanden; Step-ins; Handschoenen [kleding]; Overschoenen [overschoenen]; Gymnastiekschoenen; Korte laarzen; Hoofddeksels; Hoofdbanden [kleding]; Hoofddeksels; Hielstukjes voor kousen/ Hielstukjes voor kousen; Hakken/ Achterkappen voor laarzen/ Hielstukjes voor schoeisel; Hakken; Capuchons; Breigoederen; Inlegzolen; Beslag (schoen-)/ Ijzerbeslag voor schoeisel/ Ijzerbeslag voor laarzen; Jasjes; Jersey [kleding]; Gebreide damestruien [schorten]/</p>	

<p>Onderhemdjes; Gebreide kleding; Rijglaarzen; Baby-uitzet [kleding]; Leggings; Livreien [kleding]; Manipels [liturgie]; Mijters [kleding]/ Mijters [kleding]; Wanten [kleding]; Kleding voor automobilisten; Moffen [kleding]; Dassen; Antislipzolen voor schoenen/ Antislipmiddelen voor schoeisel/ Antislipzolen voor schoenen; Bovenkleding; Onderbroeken; Kledingstukken van papier; Parka's; Kraagmanteltjes; Pelsjassen; Onderrokken; Zakken van kledingstukken; Sweaters; Pyjama's; Confectiekleding; Voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken]; Sandalen; Sjerpen; Halsdoeken; Sjaals; Plastrons voor overhemden; Inzetstukken voor hemden; Overhemden; Schoenen; Kragen [kledingstukken] of schouderdoeken; Skischoenen; Rokken; Kalotjes; Pantoffels; Onderjurken; Bloezen; Sokophouders; Sokken; Zolen; Slobkousen/slobkousen; Hemden, sporttruien; Sportschoenen; Jarretels; Kousen; Noppen voor voetbalschoenen; Jekkers; Pakken; Jarretels, bretels; Transpiratie-absorberende kousen; Sweaters; Zwemkleding en maillots; Bodystockings; Panty's; Neuzen voor schoeisel; Toga's; Hoge hoeden; Overjassen; Souspieds / souspieds; Pantalons; Slips; Ondergoed/linnengoed voor het lichaam [kleding] / ondergoed; Uniformen; Sluiers; Kleppen/ Kleppen van petten; Vesten; Waterbestendige kleding; Schoenranden/ Randen voor laarzen/ Schoenranden; Waterskipakken; Nonnenkappen [kleding]; Klompen; Vingerloze handschoenen, manchetknopen, polsbandjes [kleding]; Geen van voornoemde waren met inbegrip van geraamten voor hoeden.</p> <p>(Uniemark 54411; Uniemark 54429)</p>	
<p>KI 35 Services d'aide et de conseils à la gestion d'entreprises en matière de vente de cosmétiques, de parfumerie et de produits de toilette.</p> <p><i>KI 35 Diensten betreffende ondersteuning en advies bij het beheer van bedrijven op het vlak van verkoop van cosmetica, parfumerieën en toiletartikelen</i></p> <p>(Beneluxinschrijving 612259)</p>	
<p>KI 41 Education et formation dans le domaine de l'utilisation de produits de beauté et de cosmétiques.</p>	<p>KI 41 Trainingen en opleidingen met betrekking tot hygiëne- en schoonheidsverzorging voor mensen, schoonheidssalons, epileerbehandelingen, het</p>

<p><i>KI 41 Educatie en opleiding op vlak van het gebruik van schoonheidsproducten en cosmetica.</i> (Benelux inschrijving 612259)</p>	<p>beperken van het opnieuw groeien en verwijderen van aangegroeid haar voor het gezicht, de wenkbrauwen en het lichaam middels epileren en was.</p>
<p>KI 42 Schoonheidsconsultancy voor de keuze en het gebruik van cosmetische middelen, produkten voor de toiletverzorging, parfumeriewaren en schoonheidsbehandeling; advies inzake de voorziening van schoonheids-, parfumerie-, make-up- en huidbehandelingsdiensten; ontwerp en binnenhuisarchitectuur met betrekking tot detailhandels, parfumerieën en schoonheidssalons; onderzoeks-, ontwikkelings-, laboratorium- en technische-ondersteuningsdiensten met betrekking tot parfumerieën, cosmetische middelen en schoonheids- en huidbehandelingsprodukten. (Uniemark 54411; Uniemark 554429)</p>	
<p>KI 44 Services de consultations en matière de sélection et d'utilisation de cosmétiques, de parfumerie, de produits de toilette et soins de beauté. (Benelux inschrijving 612259)</p>	<p>KI 44 Dienstverlening op het gebied van hygiëne- en schoonheidsverzorging voor mensen; diensten van schoonheidssalons; epileerbehandelingen; diensten voor het beperken van het opnieuw groeien en verwijderen van aangegroeid haar voor het gezicht, de wenkbrauwen en het lichaam middels epileren en was; advisering op het gebied van schoonheidsverzorging; advisering met betrekking tot waxing, schoonheidstherapiebehandelingen en -diensten, aromatherapie voor cosmetische doeleinden; schoonheidssalons, parfumeriesalons en kapsalons; cosmetische huidbehandeling, manicurebehandeling; advisering op het gebied van make-up, verzorging of parfumerieën; Afslankbehandelingen; Adviesdiensten op het gebied van afslanken; Cosmetische laserbehandeling voor ontharing; Cosmetische laserbehandeling van teennagelschimmel; Cosmetische laserbehandeling van tatoeages; Cosmetische laserbehandeling voor haargroei; Cosmetische laserbehandeling van spataderen; Cosmetische laserbehandeling van ongewenste haargroei; Cosmetische laserbehandeling van de huid; advisering op het gebied van schoonheidsverzorging, advisering met betrekking tot waxing, schoonheidstherapiebehandelingen en -diensten.</p>

<i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van sommige van de ingeschreven rechten is het Frans. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de waren- en dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i>	
--	--

B. Overige factoren

39. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar beslissingen van EUIPO (zie overwegingen 10 en 14), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

40. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken (zie overweging 14) zal niet worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen en of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011, ECLI:EU:T:2011:34 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjoghurt, 24 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:177).

C. Conclusie

41. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau er onvoldoende overeenstemming tussen de tekens bestaat en er derhalve geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137). Om deze reden is het Bureau ook niet meer toegekomen aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2011953 wordt afgewezen.

43. Benelux depot 1328105 wordt ingeschreven.

44. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 juli 2018

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Dominique Bos