

Repertoriumnummer 2016 / 9031
Datum van uitspraak 16 november 2016
Rolnummer 2015/AR/902

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de ontvanger

EINDARREST

Hof van beroep Brussel

Merken Benelux

Arrest

Kennisgeving
art. *Benelux Merken*
gedaan op *23/11/16*

18N^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op 18 NOV. 2016
Niet te registreren D'HOOGHE K

792 + 005

2 CC FOD Econ.

COVER 01-00000713052-0001-0029-02-01-1



FAURE BEAUTY B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Pieter Coeckelaan 14, ingeschreven met KBO-nummer 0881486015,

appellante,
vertegenwoordigd door meester Katrien TEUGHELS, advocaat te 2600 Berchem (Antwerpen), Koninklijkelaan 60,

(tegen de beslissing van de Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom van 09 maart 2015)

tegen :

1. **DIMACOM B.V.B.A.**, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, ingeschreven met KBO-nummer 0461.152.846,

2. **MEES Nadia**, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14,

geïntimeerden,
vertegenwoordigd door meester Christoph BIELEN, loco meester Stefaan LETTENS, advocaat te 3580 Beringen, Paalsesteenweg 81.

1. Rechtsmacht van het hof

Het hof put zijn rechtsmacht uit een verzoekschrift tot hoger beroep dat door de BVBA FAURE BEAUTY op 7 mei 2015 werd neergelegd ter griffie van het hof en waarbij hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van het BENELUX BUREAU voor de INTELLECTUELE EIGENDOM (hierna "BBIE") van 9 maart 2015 waarbij de oppositie van BVBA FAURE BEAUTY (met nummer 2009227) tegen de inschrijving van een woord- en beeldmerk met depotnummer 1272354 werd afgewezen.

Het hoger beroep is regelmatig naar vorm en termijn.

PAGE 01-00000713052-0002-0029-02-01-4



2. De bestreden beslissing luidt als volgt:**"A. Verwarringsgevaar**

31. *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.*

32. *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."*

33. *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, FIUgel-flesje, CO2/133HR, 14 november 2003; Brussel, N20060227-1, 27 februari 2006).*

Vergelijking van de tekens en diensten

34. *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).

35. *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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).*

36. *De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).*

37. *De te vergelijken tekens en diensten zijn de volgende:*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
KI 35 Kleinhandelsdiensten met betrekking tot medische en paramedische apparaten en instrumenten, cosmetische producten, schoonheidsproducten en lichaamverzorgingsproducten	
KI 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; verhuur van medische apparatuur en laserapparatuur voor de ontharing.	KI 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.

Vergelijking van de tekens



38. *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 casu het geval met het onderschrift van het betwiste teken: "permanent laser epilation". Deze Engelse woorden betekenen in het Nederlands: "permanente laser ontharing", een beschrijvende aanduiding voor de diensten die hierop betrekking kunnen hebben. Het woord "laser" is oorspronkelijk een afkorting van Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, in het Nederlands: lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling. Een laser is een lichtbron die in staat is een smalle coherente bundel licht voort te brengen. Het licht van een laser is daardoor monochromatisch en directioneel'. Bij het ontharen door middel van laser geeft de laser een lichtbundel met een bepaalde golflengte. Deze golflengte reageert op pigment in de haren. Het licht van de laser wordt door het pigment omgezet in warmte waardoor het haarzakje vernietigd wordt. Wanneer het haarzakje vernietigd is, komt de haar niet meer terug². Het gemeenschappelijke woordelement in beide tekens, de aanduiding "laser", is gezien het voorgaande eveneens beschrijvend voor diensten die verricht worden met behulp van een laser.*

39. *Voor de aanduidingen "épil" in het ingeroepen recht en "epi" in het betwiste teken geldt, ten slotte, zoals opposant opmerkt (zie overweging 19) wellicht niet dat het om gangbare afkortingen voor "epilatie" of "epileren" gaat. Echter, in relatie tot de diensten in kwestie zullen deze aanduidingen naar het oordeel van het Bureau door het in aanmerking komend publiek wel degelijk in deze zin worden begrepen, waarmee ze op zijn minst verwijzend zijn. Over de conceptuele betekenis van merk en teken zijn partijen het overigens eens (zie overwegingen 19 en 24)*

40. *In verband met het voorgaande punt moet voor ogen worden gehouden dat het onderscheidingskracht verwarringsgevaar des te groter is 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 geringere onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). In casu moet aan de woordelementen van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken, van huis uit een zeer geringe onderscheidingskracht worden toegekend, gelet op de beschrijvende dan wel verwijzende bestanddelen.*



41. *Behalve voornoemde woordellemen, bestaan merk en teken ook uit beeldelementen. Het ingeroepen recht bestaat uit een roze rechthoek. Hierop zijn de woorden "épil" en "laser" geplaatst, waarbij "épil" in kleine standaard drukletters is weergegeven. Hieronder staat het woord "laser" in grotere gestileerde letters. In het betwiste teken staan de aanduidingen "epi" en "laser", in schuingedrukte kleine letters, gescheiden door een liggend streepje. De letter "L" is als het ware gemarkeerd met een lichtgele streep. Onder deze woorden bevindt zich het onderschrift "permanent laser epilation".*

42. *Merk en teken hebben dus enkel verwijzende en beschrijvende woordellemen gemeen, met dit verschil dat in het ingeroepen recht de afkorting "épil" en in het betwiste teken de afkorting "epi" wordt gebruikt. Deze verwijzen echter beide naar "epileren" (zie overweging 39). Daarnaast bevat het betwiste teken een beschrijvend onderschrift dat niet voorkomt in het ingeroepen recht (zie overweging 38).*

43. *De onderscheidende bestanddelen van het ingeroepen recht en het betwiste teken worden naar oordeel van het Bureau dan ook met name gevormd door het gebruik van de kleur, de verschillende lettertypes en de afwijkende positie van de woordellemen in beide tekens. Door dit verschil in grafische elementen en hierdoor de totaalindruk van merk en teken, kan er geen sprake zijn van een overeenstemmende totaalindruk.*

Conclusie

44. *Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de gedeelde woordellemen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de grafische weergave en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen.*

Vergelijking van de diensten

45. *Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau — om proceseconomische redenen — niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. 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).*



B. Overige factoren

46. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar eerdere geweigerde merken en oppositiebeslissingen van het Bureau (zie overwegingen 24 en 28), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eerdere uitspraken 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 (GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

47. Verweerder beroept zich op gebruik van het woord "epi-laser" als handelsnaam, vóór de registratie van het ingeroepen recht (zie overweging 26). Het Bureau merkt op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR en GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

C. Conclusie

48. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten. Immers, ook al zouden de diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen (GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, reeds genoemd).

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2009227 wordt afgewezen.

50. Benelux depot met nummer 1272354 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.



51. *De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.*”

3. De vorderingen voor het hof

Bij conclusie neergelegd ter griffie van het hof op 21 oktober 2015 vordert de BVBA FAURE BEAUTY:

“het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren,

Recht te spreken en dienvolgens de oppositiebeslissing van het Benelux merkenbureau nr. 2009227 dd. 09-03-2015 te vernietigen en derhalve te zeggen voor recht dat de oppositie zoals ingediend door appellante tegen Benelux depot met nummer 1272354 gegrond is en dient te worden toegekend,

Geïntimeerde alleszins te veroordelen tot betaling van de gerechtskosten inbegrepen de oppositiekosten, de kosten van deze akte en de betreffende rechtsplegingsvergoedingen in hoger beroep”.

De BVBA DIMACOM vordert bij conclusie neergelegd ter griffie van het hof op 17 december 2015:

“Het hoger beroep van appellante ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

Appellante te veroordelen tot de kosten in hoofde van [de BVBA DIMACOM] begroot als volgt:

<i>- afwijzing oppositie art.2.16, lid 5 BVIE:</i>	<i>1.000,00 EUR</i>
<i>- rechtsplegingsvergoeding hoger beroep:</i>	<i>1.320,00 EUR”</i>



De conclusies van de BVBA FAURE BEAUTY neergelegd op 21 oktober 2015 en de conclusies van de BVBA DIMACOM neergelegd op 17 december 2015 zijn neergelegd buiten de termijnen bepaald in de beschikking van het hof van 10 juni 2015. Ter terechtzitting van 12 oktober 2016 verklaren de partijen bij monde van hun respectieve raadslieden dat de termijnen bij gemeen overleg gewijzigd werden derwijze dat alle conclusies als tijdig neergelegd moeten aangezien worden.

4. Met betrekking tot de feiten

De bestreden beslissing geeft navolgend relaas van de argumenten van de opposant (de BVBA FAURE BEAUTY):

“12. 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

13. Opposant stelt dat vrijwel alle diensten van verweerder volledig vervat zitten in de dienstenomschrijving van het ingeroepen recht. Hij concludeert daarom dat deze diensten identiek zijn.

14. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant vast dat de figuratieve elementen vrij neutraal zijn en dat er bijgevolg geen dominant karakter aan kan worden toegeschreven. Bovendien heeft het wordelement doorgaans een grotere impact op de consument dan de figuratieve elementen, aldus opposant. Hij merkt ook op dat het belang van het wordelement in een samengesteld merk is toegenomen door het gebruik van internet, aangezien een klant doorgaans het wordelement zal ingeven op de startpagina van een zoekrobot.

15. Algemeen wordt volgens opposant aangenomen dat wanneer twee tekens wordelementen omvatten, er sprake zal zijn van gelijkenis wanneer beide tekens eenzelfde reeks letters omvatten die niet erg gestileerd zijn.



16. *Opposant merkt op dat het onderschrift van het betwiste teken door zijn grootte en plaatsing een verwaarloosbaar element is.*
17. *Gezien de gelijkenis in lengte en opbouw van de woardelementen uit het ingeroepen recht en het betwiste teken, stelt opposant dat de intonatie en het ritme bij de uitspraak ervan identiek zijn. Er is volgens hem sprake van een auditieve gelijkenis.*
18. *Er bestaat volgens opposant een sterke visuele gelijkenis tussen merk en teken. De beeldmerken hebben volgens hem een vrij neutrale figuratieve uitwerking, het eerste woord van beide is quasi- identiek terwijl het tweede woord identiek is.*
19. *Opposant geeft aan dat niet valt te ontkennen dat merk en teken een identieke conceptuele betekenis hebben. Beide suggereren volgens hem enigszins dat de diensten die aangeboden worden, betrekking kunnen hebben op epilatie met een laserapparaat. Anderzijds stelt hij dat de samenvoeging niet als beschrijvend kan worden bestempeld, aangezien noch "EPI" noch "EPIL*" doorgaans worden gebruikt als afkorting voor epilatie.*
20. *Door het kleine verschil in spelling wordt volgens opposant door verweerder aan typosquatting gedaan, volgens hem een gekend fenomeen waarbij door het gebruik van een domeinnaam die erg gelijkend is op de naam van een populaire domeinnaam, getracht wordt een graantje mee te pikken van het succes van deze populaire domeinnaam.*
21. *Opposant concludeert dat er sprake is van een gelijke totaalindruk voor identieke diensten, waardoor er sprake is van direct verwarringsgevaar tussen merk en teken.*
22. *Hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het depot te weigeren en te beslissen dat verweerder de oppositiekosten moet dragen."*

De argumenten van de BVBA DIMACOM worden in de beslissing als volgt samengevat:

"B. *Reactie verweerder*

23. *Verweerder merkt op dat de diensten "dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw" wel voorkomen in zijn dienstenlijst maar niet in die van opposant, terwijl de dienst "verhuur van medische apparatuur en*

PAGE 01-00000713052-0010-0029-02-01-4



laserapparatuur voor ontharing" wel voorkomt in de lijst van opposant maar niet in die van hem. Voor het overige stelt verweerder dat de diensten gelijkaardig zijn.

24. *Volgens verweerder zijn de woordelementen van merk en teken louter beschrijvend, aangezien ze verwijzen naar het epileren met een laser. Hij verwijst naar recent door het Bureau geweigerde woordmerken die in zijn ogen vergelijkbaar zijn.*

25. *Van typosquatting is volgens verweerder geen sprake, omdat, aangezien het een beschrijvend woordelement betreft, het gebruik hiervan niet onterecht is.*

26. *Bovendien merkt verweerder op dat het woord "epi-laser" reeds geruime tijd vóór de registratie van het ingeroepen recht als handelsnaam werd gebruikt.*

27. *Verweerder geeft aan dat er meerdere verschillen bestaan tussen merk en teken: de verschillende plaatsing van de woordelementen met opvallend afwijkende lettergroottes, ander kleurgebruik, de aanwezigheid van een beeldelement in het betwiste teken en het ontbreken ervan in het ingeroepen recht, verschillen in de woordelementen en het bijkomend onderschrift waardoor het visueel zwaartepunt van merk en teken verschillend ligt.*

28. *Gezien het beschrijvend karakter van de woordelementen meent verweerder dat de auditieve en conceptuele vergelijking niet relevant is, waardoor de argumentatie in dit kader van opposant niet ter zake doet. Verweerder verwijst naar een aantal oppositiebeslissingen van het Bureau, waarin in, naar zijn mening, gelijkaardige gevallen werd beslist dat de totaalindruk van de tekens verschillend was.*

29. *Verweerder concludeert dat de visuele verschillen tussen merk en teken voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De totaalindruk van de tekens stemt volgens hem niet overeen en is voldoende verschillend om elk gevaar voor verwarring uit te sluiten.*

30. *Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het depot in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is ingediend."*



Het ingeroepen recht van de BVBA FAURE BEAUTY is het volgende:

Ingeroepen recht 1



Inschrijvingsnummer: B 0920220

Depotdatum: 19/04/2012

Registratiedatum: 10/09/2012

Vervaldatum: 19/04/2022

Klassen: 35 44

Klassen waarop oppositie gebaseerd is:

alle waren / diensten

Het merk van de BVBA DIMACOM is als volgt:

MERK

epi-laser
permanent laser optatieur

Nummer: D 1272354

Depotdatum: 24/07/2013

Publicatiedatum: 28/10/2013

Klassen: 44

Klassen waartegen oppositie is ingesteld:

alle waren / diensten

5. Bespreking

PAGE 01-00000713052-0012-0029-02-01-4



5.1. rechtsmacht en ontvankelijkheid:

Het beroep is gericht tegen de beslissing inzake oppositie van het BBIE nummer 2009227 van 9 maart 2015.

Artikel 2.17 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") stelt het volgende aangaande het beroep tegen oppositiebeslissingen van het BBIE:

"1. Binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16, lid 4, kunnen partijen zich bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen.

2. Het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het adres van de oorspronkelijke verweerder, het adres van zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Indien geen van die adressen in het Benelux-gebied gelegen is, wordt het territoriaal bevoegde hof bepaald door het adres van de opposant of zijn gemachtigde. Indien noch de opposant noch diens gemachtigde een adres of correspondentieadres binnen het Benelux-gebied hebben, dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen is door de partij die het beroep instelt.

3. Tegen de beslissing van de appelrechter staat voorziening in cassatie open, deze heeft opschortende werking."

De BVBA DIMACOM (oorspronkelijke verweester in de oppositieprocedure voor het BBIE) is gedomicilieerd in België, het hof van beroep te Brussel is dienvolgens territoriaal bevoegd.

Het hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het hof op 7 mei 2015. De beslissing van het BENELUX BUREAU voor de INTELLECTUELE EIGENDOM dateert van 9 maart 2015. Het beroep is dienvolgens tijdig en ontvankelijk.

5.2. ten gronde :

┌ PAGE 01-00000713052-0013-0029-02-01-4 ─┐



5.2.1. principes:

Art. 2.14.1. a BVIE luidt als volgt:

“1. De deposant of houder van een ouder merk kan, 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:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b”

Art. 2.3. eerste lid b van het BVIE luidt als volgt:

“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:

[..]

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;”

Art. 2.11 van het “BVIE” laat het “BBIE” toe een depot te weigeren op absolute gronden indien naar zijn oordeel:

- a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;
- b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
- c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
- e. het een merk betreft als bedoeld in artikel 2.4, sub a, b of g.

Artikel 2.1 leden 1 en 2 van het “BVIE” luiden als volgt:

┌ PAGE 01-00000713052-0014-0029-02-01-4 ─┐



“1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrucken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.”

Artikel 2.4, sub a, b en g (Restricties) van het “BVIE” luiden als volgt:

“Er wordt geen recht op een merk verkregen door:

- a. de inschrijving van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen, of ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet;*
- b. de inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;*
- g. de inschrijving van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of de inschrijving van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze oorsprong hebben, tenzij het depot dat heeft geleid tot deze inschrijving te goeder trouw is verricht vóór 1 januari 2000 of voordat de desbetreffende geografische aanduiding in het land van oorsprong of de Gemeenschap is beschermd.”*

Artikel 2.14 van het “BVIE” bepaalt:

“Instellen van de procedure.

- 1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:*

┌ PAGE 01-00000713052-0015-0029-02-01-4 ─┐



a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of

b. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

2. De licentiehouders beschikt over hetzelfde recht indien hij daartoe van de merkhouders toestemming heeft verkregen.

3. Oppositie kan op een of meer oudere merken berusten.

4. De oppositie wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde rechten zijn betaald.”

Op grond van artikel 2.3.b van het “BVIE” moet het verwarringsgevaar beoordeeld worden in het licht van:

(i) de identiteit of overeenstemming tussen de merken en

(ii) de identiteit of soortgelijkheid tussen de betrokken waren en/of diensten.

Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

5.2.2. vergelijking van de diensten:

De BVBA FAURE BEAUTY laat gelden dat haar woord/beeldmerk werd ingeschreven voor de diensten van klasse 35 en 44 en dat het woord/beeldmerk van de BVBA DIMACOM werd ingeschreven voor de diensten van de klasse 44 en dat de door de BVBA DIMACOM opgeëiste diensten geheel identiek zijn aan de diensten die door de BVBA FAURE BEAUTY onder de vorm van haar woord/beeldmerk worden aangeboden.

KI 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; verhuur van medische apparatuur en laserapparatuur voor de ontharing.

KI 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.



De omschrijving in de klasse 44 is omzeggens identiek voor beide merken.

De BVBA DIMACOM vraagt geen inschrijving voor de diensten van de klasse 35, waar de BVBA FAURE BEAUTY ingeschreven staat als:

KI 35 Kleinhandelsdiensten met betrekking tot medische en paramedische apparaten en instrumenten, cosmetische producten, schoonheidsproducten en lichaamverzorgingsproducten

Bij de vergelijking tussen de waren en de diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de betrokken waren en de diensten.

Er moet rekening worden gehouden met de soort, de aard en de aanbiedingsvorm van de waren en/of diensten, het toepassingsdoel, het gebruik van de waren en/of diensten en de gebruiken in de betrokken branche. Daarnaast is van belang of de waren en/of diensten een complementair dan wel concurrerend karakter hebben.

Conclusie

De diensten van beide merken zijn omzeggens geheel identiek, minstens in zeer aanzienlijke mate, soortgelijk.

5.2.3. vergelijking van de tekens:

5.2.3.1.

Bij deze beoordeling moeten de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenissen tussen het merk en het betwist merkdepot worden bepaald, waarbij in voorkomend geval tevens rekening moet worden gehouden met het aan deze gelijkenissen te hechten belang, rekening houdend met de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht.

┌ PAGE 01-00000713052-0017-0029-02-01-4 ─┐



Het gaat hier om een globale beoordeling die berust op de totaalindruk die de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren/diensten nalaten, daarbij rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken.

Een beschrijvend bestanddeel van een teken wordt in principe niet als onderscheidend en dominerend aangemerkt. Het is de totaalindruk die een gecombineerd woord/beeldmerk bij het relevante publiek nalaat die moet in aanmerking genomen worden.



De totaalindruk die een samengesteld woord/beeldmerk bij het relevante publiek nalaat, kan door één of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd. Bij de beoordeling of één 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 nagezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.

De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan ¹.

Over het algemeen zal het publiek *het beschrijvende bestanddeel* van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren ².

5.2.3.2.

Ter vergelijking moeten de tekens naast elkaar geplaatst worden:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

¹ HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997.

² GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003.



Het merk van de BVBA FAURE BEAUTY is enkel als beeldmerk geregistreerd.

Dit neemt niet weg dat het merk beeld- en woordelementen bevat die beide omzeggens geheel identiek zijn en dit zowel visueel als auditief.

De beide beschrijvende woordelementen "epi" en "épil" zijn beide een gangbare afkorting in de sector van het "epileren".

Het tweede gedeelte van beide merken is identiek "laser".

De stelling van de BVBA DIMACOM met voorbeelden, te weten dat een woordcombinatie die gelijkaardig is aan deze van "epi" en "laser" door anderen wordt gebruikt, is niet relevant ter beoordeling van de oppositie.

In de mate dat de gebruikte bewoordingen in hoofdzaak beschrijvend zijn voor de gebruikte techniek (laser) om een bepaalde handeling te stellen (epileren) kunnen de gebruikte bewoordingen zelf geen grondslag opleveren voor een oppositie.

De beide merken verschillen (enkel) door volgende elementen: de gebruikte kleuren en de tagline "permanent laser epilation" (in het merk van de BVBA DIMACOM).

De BVBA FAURE BEAUTY laat terecht gelden dat beide beeldmerken figuratief vrij neutraal zijn en geen fantasierijke illustraties bevatten. De door de BVBA DIMACOM bij conclusie (pagina 8, 9 en 10) vermelde publicitaire illustraties (afkomstig van andere ondernemingen) die alle de woordbegrippen "epi" en "laser" bevatten, onderscheiden zich daarentegen klaar en duidelijk door de fantasierijke illustraties waarin de gebruikte beschrijvende bewoordingen gebruikt zijn.

De BVBA FAURE BEAUTY laat daarbij gelden dat de roze kleur (van haar beeldmerk) in de schoonheidssector frequent gebruikt wordt en als zodanig geen onderscheidende of dominerende functie heeft.

De BVBA DIMACOM somt de onderscheidende elementen op (conclusie pagina 11 tot 15).

Zij laat gelden dat het beeldmerk als een geheel moet beoordeeld worden en dat de verschillende details van het merk niet afzonderlijk moeten vergeleken worden conform de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk".

Er is een verschillende plaatsing van het eerste woorddeel "épil" van het merk waarop de oppositie is gebaseerd. Dit staat links boven het woord laser en in een kleiner lettertype.



Het woorddeel “*epi*” van het merk waartegen de oppositie is gericht staat voor het woord laser en met hetzelfde lettertype en dezelfde grootte.

De plaatsing op zich is niet van aard voldoende onderscheidend te werken. De consument ziet de beeldmerken niet tegelijkertijd en het gegeven dat een deel van het ene woord iets boven het andere woord, dan wel op gelijke hoogte van het andere woord staat, is niet afdoend onderscheidend.

Het verschillende kleurgebruik (het merk waarop de oppositie is gebaseerd heeft een volle roze achtergrond met op de voorgrond witte letters, het merk waartegen de oppositie is gericht heeft geen gevulde achtergrond (wit) en maakt gebruik van donkergrijze letters op de voorgrond, waarbij de L omgeven is door een licht gele achtergrond) geeft weliswaar een klein verschil, maar dit is niet afdoend onderscheidend, de gebruikte kleuren zijn niet specifiek voor de aangeboden dienst.

In tegenstelling tot hetgeen de BVBA DIMACOM voorhoudt is er geen afdoend verschillend beeldelement. Geen van beide beeldelementen heeft een afdoend figuratief element. Beide bevatten louter een achtergrond met daarop de wordelementen.

De uitleg dat de “L” van het woord laser in het merk van de BVBA DIMACOM niet in hetzelfde lettertype staat als de rest van het wordelement en een schuine lijn is, omgeven met lichte gele achtergrond waardoor een laserstraal wordt gesimuleerd, is een uitleg van de wijze van opbouw van het beeldmerk, maar blijkt niet *prima facie* voor de consument van het doelpubliek.

De aanwezigheid van dit figuratief element (de letter “L”) in het merk waartegen de oppositie is gericht en de afwezigheid van enig figuratief element in het merk waarop de oppositie is gebaseerd levert dienvolgens geen uitgesproken verschil op.

Het verschil in de wordelementen “*epi-laser*” en “*épil laser*” is niet afdoend.

Dat een wordelement een accent bevat, een koppelteken en een extra letter “L” maakt beide wordelementen niet afdoend onderscheidend.

De toevoeging van veelvuldig in het handelsverkeer gebruikte leestekens of andere symbolen verleent geen onderscheidend vermogen aan een teken dat bestaat uit beschrijvende/niet-onderscheidende wordelementen.

Het feit dat de wordelementen verticaal, ondersteboven of op een of meerdere regels zijn gerangschikt volstaat niet om aan het teken het minimum aan onderscheidend vermogen te verlenen.



Het merk van de BVBA DIMACOM gebruikt een streepje tussen de woorden *epi* en *laser*. Hoewel dit een visueel verschil geeft met het merk van de BVBA FAURE BEAUTY geeft dit geen onderscheidend vermogen aan het merk.

Het merk waartegen de oppositie is gericht bevat nog een onderschrift: "*permanent laser epilation*". Dit onderschrift is in een kleiner lettertype en valt in het geheel van de uitstraling van het teken onvoldoende op. De omstandigheid dat het zwaartepunt van het teken met de grotere en zware letters bovenaan ligt in het teken van de BVBA DIMACOM terwijl dit in het teken waarop de oppositie is gebaseerd juist andersom is, is onvoldoende onderscheidend.

De BVBA DIMACOM laat terecht gelden dat in dergelijke omstandigheden waarbij de woordelementen louter beschrijvend zijn en geen onderscheidend vermogen hebben vooral moet worden gekeken naar alle andere onderscheidende elementen van de tekens³.

Te dezen hebben beide tekens evenwel slechts een beschrijvend en niet voldoende onderscheidend woordelement gemeenschappelijk.

Door het gebrek aan onderscheidend vermogen van deze woordelementen dienen de tekens vergeleken te worden op alle andere onderscheidende elementen.

Hierbij is het van belang dat *de totaalindruk van de tekens* wordt beoordeeld.

De verschillende plaatsing van de woorddelen met verschillende lettergrootte, het verschillend kleurgebruik tussen de tekens waarbij het ene een volle roze achtergrond heeft en het andere geen achtergrond, het figuratief element in het teken waartegen de oppositie is gericht en het volledig ontbreken van een figuratief element in het merk waarop de oppositie is gebaseerd samen met de verschillen in de woordelementen zelf en het bijkomend onderschrift waardoor het visueel zwaartepunt van beide tekens verschillend ligt, geven geen groot verschil tussen de beide tekens, bij een globale beoordeling.

De tekens bevatten een gemeenschappelijk, maar louter beschrijvend woordelement dat onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, de totaalindruk is voldoende overeenstemmend opdat er sprake zou kunnen zijn van verwarring.

Te dezen wordt er overigens in beide merken een standaard lettertype gebruikt waarbij er geen speciale grafische vormgegeven elementen zijn die de aandacht van de betekenis van het woordelement afleiden.

³ HwJEU, Limoncello, C-334/05 12 juni 2007.

De rangschikking van de woordellemen kan wel onderscheidend vermogen aan een teken toevoegen wanneer de gemiddelde consument daar zijn aandacht op richt en niet onmiddellijk de beschrijvende boodschap opneemt.

De plaatsing van ÉPIL boven LASER heeft op zich geen onderscheidend vermogen. Dit visueel verschil verleent op zich geen onderscheidend vermogen aan het merk. Deze plaatsing is niet van die aard dat de gemiddelde consument daar zijn aandacht op richt.

Het onderschrift in kleiner lettertype heeft niet tot gevolg dat de gemiddelde consument daar zijn aandacht op richt.

De merken gebruiken geen geometrische vormen.

De merken gebruiken geen figuratief beeldelement.

5.2.4. Het verwarringsgevaar – totaalindruk :

5.2.4.1.

Overeenkomstig de tiende overweging van de richtlijn en de achtste overweging van verordening nr. 207/2009 hangt het bestaan van het verwarringsgevaar “*van vele factoren of omstandigheden af [...] en met name van de bekendheid van het (oudere) merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten*”.

Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben ⁴.

⁴ HvJ 2 september 2010, C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust / BHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA), punt 44, niet gepubl. in Jurispr.: bevestigt Ger.EG 7 mei 2009, T-185/07, Jurispr., II-1323; HvJ 24 juni 2010, C-51/09 P, Barbara Becker / BHIM – Harman International Industries, punt 32, niet gepubl. in Jurispr.; HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española), Jurispr. 2009, p. I-7371, punt 46; HvJ 7 mei 2009, C-398/07 P, Waterford Wedgwood / BHIM – Assembled Investments (Waterford), Jurispr., I-75 (summiere publicatie), punt 30; HvJ 26 maart 2009, C-21/08 P, Sunplus Technology / BHIM – Sun Microsystems (SUNPLUS), Jurispr., I-48 (summiere publicatie), punt 27; HvJ 11 december 2008, C-57/08, Gateway / BHIM – Fujitsu Siemens, Jurispr., I-188 (summiere publicatie),



Daarnaast zijn er nog een aantal andere relevante omstandigheden die in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben en het onderscheidende vermogen en/of de bekendheid van het oudere merk.

In elk geval veronderstelt het bestaan van verwarringsgevaar tegelijkertijd een gelijkheid of overeenstemming tussen de conflicterende tekens en een gelijkheid of soortgelijkheid van de waren en diensten.

Het gaat om cumulatieve voorwaarden⁵.

Indien aan één van beide noodzakelijke voorwaarden niet is voldaan, kan er geen verwarringsgevaar bestaan.

punt 48; HvJ 17 april 2008, C-108/07 P, Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu (FERRO), Jurispr., I-61 (summiere publicatie), punt 44; HvJ 10 april 2008, C-102/07, Adidas / Marca Mode, Jurispr., I-2439, punt 29; HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, Shaker Limiñana y Botella / BHIM (limoncello), Jurispr., I-4529, punt 34; HvJ 23 maart 2006, C-206/04 P, Mühlens / BHIM, Jurispr., I-2717, punt 18; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, Medion, Jurispr., I-8551, punten 26 en 27; HvJ 28 april 2004, C-3/03 P, Matratzen Concord / BHIM, Jurispr., I-3657, punt 28; HvJ 22 juni 2000, C-425/98, Marca Mode, Jurispr., I-4861, punt 40; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jurispr., I-3819, punt 18; HvJ 11 november 1997, C-251/95, SABEL, Jurispr., I-6191, punt 22; Ger.EG 24 mei 2011, T-161/10, Longevity Health Products / BHIM – Tecnifar (E-PLEX), punt 15, niet gepubl. in Jurispr.; Ger.EG 15 december 2010, T-331/09, Novartis / BHIM – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), punt 19, niet gepubl. in Jurispr.; Ger.EG 13 oktober 2009, T-146/08, Deutsche Rockwool Mineralwoll / BHIM – Redrock Construction (REDROCK), Jurispr., 2008-II p. 7 (samenvatting), punt 37; Ger.EG 24 september 2008, T-116/06, Oakley / BHIM – Venticinque (O Store), Jurispr., II-2455, punt 35; Ger.EG 16 mei 2007, T-491/04, Merant / BHIM – Focus Magazin Verlag (FOCUS), Jurispr., II-45, punt 40; Ger.EG 1 februari 2006, T-206/04, Rodrigues Carvalhais / BHIM – Profilpas (PERFIX), Jurispr., II-17, punt 28; Ger.EG 27 oktober 2005, T-336/03, Les Editions Albert René / BHIM – Orange A/S (MOBILIX), Jurispr., II-4667, punt 25; Ger.EG 22 juni 2004, T-185/02, Ruiz-Picasso e.a. / BHIM – DaimlerChrysler (PICARO), Jurispr., II-1739, punten 49 en 50; Ger.EG 9 juli 2003, T-162/01, Laboratorios RTB / BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Jurispr., II-2821, punten 31 t.e.m. 33; Gerechtshof 's-Gravenhage 3 november 2009, DIGO, www.iept.nl 5 november 2009 (B9 8356).

⁵ HvJ 11 december 2008, C-57/08, Gateway / BHIM – Fujitsu Siemens, Jurispr., I-188 (summiere publicatie), punt 45; HvJ 13 september 2007, C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria / BHIM – F.M.G. Textiles (Bainbridge), Jurispr., I-7333, punt 48; HvJ 9 maart 2007, C-196/06 P, Alecansan / BHIM, Jurispr., I-36 (summiere publicatie), punt 37; HvJ 12 oktober 2004, C-106/03 P, Vedral / BHIM, Jurispr., I-9573, punt 51; Ger.EG 19 mei 2011, T-580/08, PJ Szolgálató (PJ Hungary kft) / BHIM-Pepekilló (PEPEQUILLO), punt 70, niet gepubl. in Jurispr.; Ger.EG 7 juli 2010, T-557/08, mPAY24 / BHIM – Ultra (MPay), punt 34, niet gepubl. in Jurispr.; Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea), Jurispr., II-6 (summiere publicatie), punt 83; Ger.EG 13 februari 2007, T-353/04, Ontex / BHIM – Curon Medical (CURON), Jurispr., II-10, punt 49; Ger.EG 5 oktober 2005, T-423/04, Bunker & BKR / BHIM – Marine Stock (B.K.R.), Jurispr., II-4035, punt 76; Ger.EG 12 oktober 2004, T-35/03, Aventis CropScience / BHIM – BASF (CARPO), punt 29, niet gepubl. in Jurispr.; Ger.EG 22 oktober 2003, T-311/01, Editions Albert René / BHIM – Trucco (Starix), Jurispr., II-4625, punt 59; Gerechtshof 's-Gravenhage 7 juli 2009, OTTOMANIA, www.iept.nl 7 juli 2009 (B9 8038); Brussel 17 november 2009, beeldmerk B& Co, ICIP 2009, afl. 4, p. 658.



5.2.4.2.

Met betrekking tot artikel 2.3.b van het "BVIE" moet elk van de criteria nagegaan worden.

Opdat de oppositie zou kunnen ingewilligd worden moet het gaan om "*identieke tekens voor dezelfde waren of diensten en verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie*".

Verwarringsgevaar houdt in dat er bij de gemiddelde consument door het merkdepot van de BVBA DIMACOM verwarring kan ontstaan met het merk van de BVBA FAURE BEAUTY. Associatiegevaar is op zich evenwel onvoldoende om tot verwarringsgevaar te concluderen.

Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Te dezen is er onvoldoende onderscheid (zie hiervoor nummers 5.2.2. en 5.2.3.2.). Er is verwarring mogelijk tussen de tekens. De woorddelen zijn louter beschrijvend en de visuele aspecten en auditieve aspecten van de merken zijn totaal gelijklopend, bijna identiek.

De BVBA FAURE BEAUTY toont niet aan dat de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is en dat er aanleiding zou zijn om, wegens de bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht en dienvolgens een ruimere bescherming toe te kennen dan aan het merk van de BVBA DIMACOM met een geringe onderscheidingskracht⁶.

Het merk van de BVBA FAURE BEAUTY is geen bekend merk op de markt en het kan niet op enige bekendheid steunen om hieruit onderscheidend vermogen te halen.

5.2.5. besluit

5.2.5.1.

⁶ HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; Sabel, C-251/95, 11 november 1997.



Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en de overeenstemming tussen de tekens speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol⁷.

Onder de gemiddelde consument wordt de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument verstaan. Hierbij wordt aangenomen dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan⁸.

Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven⁹.

⁷ M. BUYDENS, "La personne de référence dans l'appréciation des atteintes à la propriété intellectuelle: où êtes-vous, Mr. Average?" in X, Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, De Boeck, 2010, 65; C. VANLEENHOVE, "De relevante consument in het merkenrecht – het mystieke wezen ontsluit", IRDI 2010, 354-366.

⁸ HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española), Jurispr. 2009, p. I-7371, punt 74; HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, Shaker Limiñana y Botella / BHIM (limoncello), Jurispr., I-4529, punt 35; HvJ 23 maart 2006, C-206/04 P, Mühlens / BHIM, Jurispr., I-2717, punt 19; HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, Ruiz-Picasso e.a. / BHIM (PICARO), Jurispr., I-643, punt 36; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, Medion, Jurispr., I-8551, punt 28; HvJ 28 april 2004, C-3/03 P, Matratzen Concord / BHIM, Jurispr., I-3657, punt 29; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jurispr., I-3819, punt 25; HvJ 11 november 1997, C-251/95, SABEL, Jurispr., I-6191, punt 23; HvJ 2 september 2010, C-254/09, Calvin Klein Trademark Trust / BHIM – Zafra Marroquiners SL (CK CREACIONES KENNYA), Jurispr. 2010, p. I-16 (samenvatting), punt 45; Ger.EG 18 mei 2011, T-81/10, Tempus Vade / BHIM – Juan Palacions Serrano (AIR FORCE), punt 28, niet gepubl. in Jurispr.; Ger.EG 4 maart 2009, T-168/07, Professional Tennis Registry / BHIM – Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), Jurispr., II-24 (summiere publicatie), punt 28; Ger.EG 10 december 2008, T-290/07, MIP Metro / BHIM – Metronia (Metronia), Jurispr., II-315 (summiere publicatie), punt 35; Ger.EG 13 februari 2007, T-256/04, Mundipharma / BHIM Altana Pharma (RESPICUR), Jurispr., II-449, punt 42; Ger.EG 23 oktober 2002, T 104/01, Oberhauser / BHIM – Petit Liberto (Fifties), Jurispr., II-4359, punt 28; Brussel 12 januari 2011, AR 2010/769, BRABO, onuitgeg.; Gerechtshof 's-Gravenhage 30 maart 2010, ROXSTAR, www.iept.nl 8 oktober 2010 (B9 9144); Brussel 17 november 2009, beeldmerk B& Co, ICIP 2009, afl. 4, p. 658.

⁹ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jurispr., I-3819, punt 26; Ger.EG 8 september 2010, T-369/09, Sociedade Quinta do Portal / BHIM – Vallegre, Vinhos do Porto (PORTO ALLEGRE), punt 23, niet gepubl. in Jurispr.; Ger.EG 3 september 2010, T-472/08, Companhia Muller de Bebidas / BHIM – Missiati Industria e Comercio (beeldmerk 61 A NOSSA ALEGRIA), niet gepubl. in Jurispr. punt 100; Ger.EG 18 mei 2011, T-207/08, Corporación Habana / BHIM – Tabacos de Centroamérica (beeldmerk KIOWA), punt 28, niet gepubl. in Jurispr.; Ger.EG 28 oktober 2010, T-131/09, Farmeco AE Dermokallyntika / BHIM – Allergan (BOTUMAX), punt 36, niet gepubl. in Jurispr.; Ger.EG 11 november 2009, T-162/08, Frag Comercio Internacional / BHIM – Tinkerbelle Modas (GREEN by missako), Jurispr. 2009, p. II-212 (samenvatting), punt 40; Ger.EG 14 februari 2008, T-189/05; Usinor / BHIM – Corus (UK) (GALVALLOY), Jurispr., II-22 (summiere publicatie), punt 48; Ger.EG 14 november 2007, T-101/06, Castell del Remei / BHIM – Bodegas Roda (CASTELL DEL REIMEI ODA), Jurispr. 2007, p. II-153 (samenvatting), punt 51; Ger.EG 15 januari 2003, T-99/01, Mystery Drinks / BHIM – Carlsberg Brauerei (Mystery), Jurispr., II-43, punt 32; Brussel 11 februari 2010, AR/2009/68, Jose Ma Sogas Masciaros, onuitgeg.



Gezien de gemiddelde consument een merk normaal gezien als een geheel percipieert, zijn het over het algemeen de dominante en onderscheidende elementen van een teken die het gemakkelijkst worden onthouden ¹⁰.

5.2.5.2.

De beide kwestieuze merken hebben slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen.

De hoge mate van soortgelijkheid van de diensten (die bijna identiek zijn) kan leiden tot verwarringsgevaar bij een minder sterke overeenstemming tussen merk en teken, en andersom (compensatie).

Te dezen zijn de gebruikte tekens bijna identiek, de diensten zijn bijna identiek, de gebruikte tekens zijn beschrijvend en hebben dezelfde inhoud en betekenis, de beide woordtekens zijn identiek wat visueel aspect en wat het auditief aspect betreft. De diensten van beide merken richten zich tot eenzelfde volledig identiek doelpubliek.

Het enige onderscheid tussen beide merken bestaat er in dat het merk van de BVBA FAURE BEAUTY in roze kleur is afgebeeld, dat van de BVBA DIMACOM in een grijstoon en dat het merk van de BVBA DIMACOM benevens het beeldmerk en het beschrijvend gedeelte nog een zwakke *tagline* bevat met een onderschrift.

Het beeldelement heeft noch op zichzelf onderscheidend vermogen, noch omwille van de toevoeging van een beschrijvend en/of niet-onderscheidend wordelement. Het beeldelement – volgens de BVBA DIMACOM : *“de L die gevormd wordt door een laserstraal met een achtergrond die de indruk geeft dat de laserstraal effectief licht geeft en een aura heeft”* - vormt op grond van zijn grootte en positie geen duidelijk zichtbaar onderdeel van het totaal beeldelement waardoor verwarringsgevaar ongedaan gemaakt wordt.

Het beeldelement is onvoldoende opvallend en onvoldoende origineel en geeft geen onderscheidend vermogen aan het merk van de BVBA DIMACOM.

¹⁰ Ger.EG 8 september 2010, T-369/09, Sociedade Quinta do Portal / BHIM – Vallegre, Vinhos do Porto (PORTO ALLEGRE), niet gepubl. in Jurispr., punt 23; Ger.EG 18 juni 2009, T-418/07, LIBRO Handelsgesellschaft / BHIM – Dagmar Causley (LIBRO), Jurispr., II-86 (summiere publicatie), punt 61; Ger.EG 12 maart 2008, T-332/04, Sebirán / BHIM – El Coto De Rioja (beeldmerk Coto D’Arcis), Jurispr., II-33 (summiere publicatie), punt 32; Ger.EG 14 december 2005, T-169/04, Arysta Lifescience / BHIM – BASF (CARPOVIRUSINE), Jurispr., II-32, punt 50; Ger.EG 6 oktober 2004, T-117/03, T-119/03 en T-171/03, New Look / BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), Jurispr., II-3471, punt 39; Ger.EG 23 oktober 2002, T-104/01, Oberhauser / BHIM – Petit Liberto (Fifties), Jurispr., II-4359, punten 47 en 48; Brussel 12 januari 2011, AR 2010/769, BRABO, onuitgeg.



De totaalindruk is voldoende overeenstemmend zodat er sprake kan zijn van verwarring.

6. Beslissing

Het hoger beroep is ontvankelijk en gegrond.

Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden ¹¹.

De oppositiebeslissing van het Benelux-merkenbureau nummer 2009227 van 9 maart 2015 wordt vernietigd, de oppositie op 25 november 2013 ingesteld door de BVBA FAURE BEAUTY tegen het Benelux depot nummer D 1272354 is gegrond.

7. De kosten

Overeenkomstig de wet van 21 april 2007 en het KB van 26 oktober 2007 wordt de rechtsplegingsvergoeding begroot op de geïndexeerde basisvergoeding van € 1.440 (basisbedrag voor niet in geld waardeerbare vorderingen KB van 26 oktober 2007).

De BVBA DIMACOM is de in het ongelijk gestelde partij en wordt tot de gerechtskosten veroordeeld.

Deze kosten omvatten ook de administratieve gerechtskosten die door het BBIE kunnen opgelegd worden aan de in het ongelijk gestelde partij zoals bepaald in artikel 2.16. lid 5 BVIE *juncto* regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement. Te dezen heeft het BBIE de BVBA FAURE BEAUTY tot het betalen van deze kosten veroordeeld, het past deze beslissing ongedaan te maken en de BVBA DIMACOM tot het betalen van deze kosten te veroordelen.

¹¹ Beneluxhof nr. A 2008/1, 26 juni 2009, <http://www.courbeneluxhof.be>, concl. LECLERCQ, J.; *Benelux Jur.* 2011, 1, concl. LECLERCQ, J.; *Bull.BMM* 2009, 182; *IRDI* 2009, 291; *RCJB* 2010, 149, concl. LECLERCQ, J., noot VAN BUNNEN, L.; *RW* 2009-10, 667; *TBH* 2009, 805. - VAN BUNNEN, L., L'opposition à une marque Benelux, une procédure à la fois singulière et perfectible, *RCJB* 2010, 167-181.



Om deze redenen,

Het hof,

Gezien artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond;

Vernietigt de oppositiebeslissing van het Benelux-merkenbureau nummer 2009227 van 9 maart 2015;

Zegt dat de oppositie op 25 november 2013 ingesteld door de BVBA FAURE BEAUTY tegen het Benelux depot nummer D 1272354 gegrond is:

- de oppositie met nummer 2009227 wordt toegewezen;
- het Benelux depot met nummer D 1272354 met depotdatum 24 juli 2013 (publicatiedatum 28 oktober 2013) wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten: klasse 44 (alle waren/diensten);

Veroordeelt de BVBA DIMACOM tot de kosten van het beroep, begroot in hoofde van de BVBA FAURE BEAUTY op € 210 rolrecht en € 1.440 rechtsplegingsvergoeding en tot de kosten als bedoeld in artikel 2.16, lid 5, van het BVIE, begroot op € 1.000.

* * *

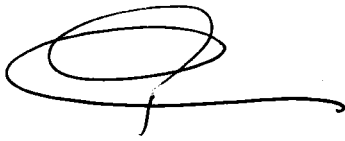


Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de 18^{de} kamer N van het hof van beroep te Brussel op **16 november 2016**,

Waar aanwezig waren :

- Dhr. Marc BOSMANS,
- Mevr. Karen PITEUS,
- Dhr. Olivier DUGARDYN,
- Dhr. Thierry GILLIOEN,

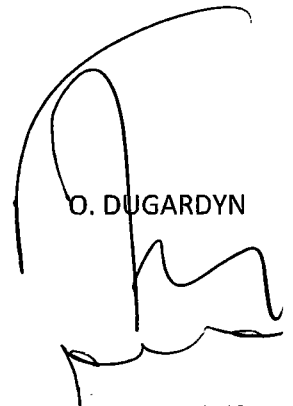
raadsheer, d.d. voorzitter,
raadsheer,
plaatsvervangend raadsheer,
griffier.



T. GILLIOEN



K. PITEUS



O. DUGARDYN

M. BOSMANS

