



**BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000401**  
**van 25 februari 2008**

<b>Opposant</b>	<b>Beiersdorf AG</b> Unnastrasse 48 20253 D-20245 Hamburg Duitsland
<b>Gemachtigde</b>	<b>Nederlandsch Octrooibureau</b> J.W. Frisolaan 13 2517 JS 's-Gravenhage Nederland
<b>Merken</b>	<b>Ingeroepen recht 1:</b> (Europese inschrijving E 12609) NIVEA <b>Ingeroepen recht 2:</b> (Europese inschrijving E 12591)  <b>Ingeroepen recht 3:</b> (Europese inschrijving E 3557808)  <b>Ingeroepen recht 4:</b> (Algemeen bekend merk) NIVEA  <i>tegen</i>
<b>Verweerder</b>	Eniva Corporation, Delaware Company 9702 Ulysses Street NE Blaine 55449 Verenigde Staten van Amerika
<b>Gemachtigde</b>	<b>Eubelius Attorneys</b> President Kennedypark 37 8500 Kortrijk België
<b>Betwiste merk</b>	(inschrijvingnummer B 797689) Eniva

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 5 april 2006 heeft verweerder een spoedinschrijving van het woordmerk Eniva ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 5 en 29. De aanvraag is onder nummer 797689 in behandeling genomen. Deze spoedinschrijving is gepubliceerd op 6 april 2006.

2. Op 8 juni 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving E 12609 NIVEA, ingediend op 1 april 1996



- Europese inschrijving E 12591 ingediend 01 april 1996



- Europese inschrijving E 3557808 ingediend op 3 augustus 2001
- Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs NIVEA

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klasse 3 van de betwiste inschrijving.

5. De oppositie is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 1, 3, 5, 22, 24, 25, 27, 28, 41 en 44 van de ingeroepen rechten.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom<sup>1</sup>.

7. De proceduretaal is het Nederlands, de argumenten worden in het Engels ingediend.

### B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 15 juni 2006.

9. Het Bureau ontving op 17 juni 2006 van verweerder een verzoek tot aanstelling van gemachtigde. Deze aanstelling werd op 17 juli 2006 aan beide partijen bevestigd.

<sup>1</sup> De oppositie is ingesteld op grond van de oude Benelux Merkenwet (hierna 'BMW'), deze is vervangen door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 16 augustus 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 18 augustus 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

11. Op 19 september 2006 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 21 september 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 november 2006 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 20 november 2006 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. De verweerder heeft op die datum ook bewijzen van gebruik opgevraagd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 22 november 2006, waarbij een termijn tot en met 22 januari 2007 is gegeven om de stukken in te dienen. Verweerder beperkt het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen tot gemeenschapsmerk E 12609 en tot "was-, reinigings- en bleekmiddelen".

13. Op 22 januari 2007 heeft de opposant de bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze bewijzen op 24 januari 2007 doorgestuurd aan de verweerder, waarbij een termijn tot en met 24 maart 2007 is gegeven om hierop te reageren.

14. Op 23 maart 2007 heeft de verweerder gereageerd op de stukken van de opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 27 maart 2007 naar de opposant doorgestuurd.

15. Elke partij heeft haar opmerkingen dan wel bewijzen van gebruik ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

18. Volgens opposant is er sprake van dusdanig overeenstemmende tekens dat er sprake is van gevaar voor verwarring, danwel dat de indruk gewekt wordt dat er enig verband is tussen opposant en verweerder. Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemmende tekens moet volgens opposant meer acht geslagen worden op de overeenstemmende elementen, dan op de verschillen, ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en in verband daarmee de mate van bekendheid van het aanvallende merk.

19. Visueel stemmen de merken volgens opposant overeen, ze bestaan beide uit dezelfde 5 letters die met uitzondering van de E in dezelfde volgorde staan. Auditief is er een opvallende gelijkenis, het merk NIVEA stemt in grote mate overeen met het tweede deel van het merk ENIVA, namelijk NIVA waarbij bovendien de eerste letter E zwak beklemtoond is. Begripsmatige overeenstemming kan niet aan

de orde komen, omdat beide merken fantasienamen zijn en geen specifieke betekenis hebben, aldus opposant.

20. De waren zijn identiek dan wel soortgelijk met elkaar.

21. Opposant stelt dat, indien er geen soortgelijkheid van de waren zou zijn er ook een beroep wordt gedaan op artikel 3, lid 2, sub c BMW, omdat door het gebruik van het merk ENIVA zonder geldige reden onrechtvaardig voordeel wordt getrokken uit en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere bekende merk NIVEA en NIVEA Crème.

22. Tenslotte deelt opposant mee dat het niet meer nodig wordt geacht, gezien het bovenstaande, om ingeroepen rechten 4 (sic) te handhaven, te weten het algemeen bekende merk.

23. Volgens verweerder is het dominante element in de merken van de opposant NIVEA, hoewel in beide beeldmerken ook onderscheidende elementen zitten. Het dominante element van het merk van verweerder is ENIVA.

24. Op visueel vlak is de structuur van merken verschillend, ENIVA is harmonieus opgebouwd uit een klinker gevolgd door een medeklinker, terwijl het merk van de opposant begint met een medeklinker en eindigt met twee klinkers. De E waarmee het merk van verweerder begint verschilt van de N van het merk van opposant en het is het eerste deel van het merk dat beklijft bij de consument. De figuratieve elementen in twee van de ingeroepen rechten maken het visuele verschil nog sterker. Ook is er tussen de woorden een verschillende lettervolgorde.

25. De veronderstelling van verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring wordt versterkt door het feit dat er een gemeenschapsmerk ENVIA voor waren in klasse 3 bestaat waar opposant geen bezwaar tegen heeft gemaakt.

26. Op auditief vlak worden alledrie de lettergrepen verschillend uitgesproken volgens verweerder. De auditieve totaalindruk stemt dan ook niet overeen.

27. Begripsmatig betekent ENIVA niets. Volgens de website van de opposant is NIVEA een afgeleide van "nivius" dat sneeuw wit betekent, deze betekenis wordt volgens verweerder versterkt door het gebruik van de witte letters op de blauwe achtergrond. Mocht vastgesteld worden dat beide merken geen betekenis hebben, dan is een begripsmatige vergelijking volgens verweerder onmogelijk.

28. Volgens verweerder is de totaalindruk van de merken niet overeenstemmend, de merken vertonen visuele verschillen en zijn auditief niet overeenstemmend. Als een van de merken een duidelijke betekenis heeft, kunnen begripsmatige verschillen eventuele visuele en auditieve overeenkomsten neutraliseren.

29. Toiletproducten voor de verzorging van het lichaam zijn volgens verweerder in lage mate soortgelijk met de producten van opposant in klasse 3. Voor wat betreft de schoonmaakproducten voor het huis is verweerder van mening dat de vergelijking met de twee beeldmerken al afvalt, in die zin dat hierin alleen cosmetische producten voor het lichaam zijn opgenomen, die niet soortgelijk zijn aan schoonmaakproducten voor het huis. Ook de waren in het woordmerk zijn niet soortgelijk volgens

verweerder, aangezien de was-, reinigings- en bleekmiddelen die hier opgenomen zijn, met name bedoeld zijn als wasmiddelen voor textiel. Verweerder vraagt opposant dan ook om bewijs van gebruik in te dienen om aan te tonen dat het woordmerk NIVEA voor deze producten werd gebruikt.

30. Het in aanmerking komend publiek schaft de toiletproducten volgens verweerder in speciaalzaken aan of in speciale afdelingen van de supermarkt en er is een hogere mate van aandacht bij de aanschaf van dit soort producten, eens de aanschaf beviel zal men wederom kiezen voor dat merk. Hierdoor is gevaar voor verwarring minder aannemelijk.

31. Voor wat betreft het algemeen bekende merk, merkt verweerder op dat hierop niet verder ingegaan zal worden nu opposant dit expliciet heeft teruggetrokken in de argumenten.

32. Opposant dient binnen de termijn bewijzen van gebruik in.

33. Alle pagina's van de ingediende bewijzen zijn in het Nederlands waardoor volgens opposant blijkt dat de producten in Nederland en België worden verkocht. Volgens opposant is zeep een product dat voornamelijk voor was- en schoonmaakdoeleinden wordt aangewend en derhalve heeft opposant zijn rechten op het merk NIVEA in relatie tot was-, reinigings- en bleekmiddelen gehandhaafd door daadwerkelijk gebruik.

34. Vervolgens gaat opposant opnieuw in op de soortgelijkheid van de schoonmaakproducten voor huishoudelijk gebruik. Hiertoe wordt onder andere een zaak van het GEA aangehaald (T-214/04, The Royal County of Berkshire Polo/OHIM, dd 21 februari 2006, rechtsoverweging 50) waarin volgens opposant wordt gesteld dat zepen een dubbele functie hebben; ook al worden zepen gebruikt voor het wassen en lekker laten ruiken van het lichaam, dit neemt niet weg dat zij tevens als reinigingsproducten voor het huis worden gebruikt. Opposant is dan ook van mening door aan te tonen dat NIVEA voor zepen gebruikt wordt er ook sprake is van soortgelijkheid met schoonmaakproducten voor huishoudelijk gebruik.

35. Verweerder is van mening dat er geen bewijs is overgelegd waaruit gebruik blijkt voor was-, reinigings- en bleekmiddelen. Opposant heeft volgens verweerder alleen bewijs van gebruik overgelegd voor zepen die voor de huid bestemd zijn. Om te staven dat zepen, en zeker zepen voor verzorging van de huid, niet soortgelijk zijn aan was-, reinigings- en bleekmiddelen wordt een uitdraai meegestuurd van Webster's Unabridged Dictionary, tweede druk waaruit volgens verweerder blijkt dat deze producten niet voor de huid zijn bedoeld, maar voor huishoudelijk gebruik.

36. Volgens verweerder is door de Kamer van Beroep van het OHIM ook bepaald dat zepen niet soortgelijk zijn aan was-, reinigings- en bleekmiddelen in de zaak R 392/2003-1 van 26 mei 2004.

37. Verweerder is overigens van mening dat de bijkomende opmerkingen van opposant betreffende de soortgelijkheid van de waren niet in overweging moeten worden genomen, nu dit op grond van het Uitvoeringsreglement niet meer is toegestaan.

38. Volgens verweerder moet de door opposant ingeroepen zaak van het Gerecht van Eerste Aanleg overigens ook anders gelezen worden. Het GEA maakt een tweedeling in gebruik van zepen en

voor zover het zepen betreft die voor huishoudelijke doeleinden gebruikt worden, is er een soortgelijkheid met was-, reinigings- en bleekmiddelen.

39. Voor zover het Bureau van mening zou zijn dat er sprake is van gebruik voor was-, reinigings- en bleekmiddelen, is verweerder van mening dat er geen nadere informatie betreffende plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het woordmerk NIVEA is overgelegd.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Algemeen bekend merk**

40. Opposant heeft op de oppositieformulieren aangegeven dat er een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs werd ingeroepen. In de argumenten heeft opposant echter afgezien van dit ingeroepen recht en er werden ook geen stukken ter onderbouwing meegezonden. Het Bureau zal dit ingeroepen recht dan ook buiten beschouwing laten.

#### **A.2 Verwarringsgevaar**

41. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

42. 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."

43. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn) is er 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 (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***Vergelijking van de tekens***

44. 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.

45. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b) van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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 (HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

#### **Gemeenschapsmerk E 12609**

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
NIVEA	ENIVA

#### *Visuele vergelijking*

46. Beide merken zijn woordmerken en bestaan uit 5 letters, de letters zijn allemaal hetzelfde en er staan 3 letters in dezelfde volgorde(NIV). De lettervolgorde is echter verschillend, vanwege dit verschil is het Bureau van oordeel dat er een andere totaalindruk ontstaat.

47. De tekens zijn in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

48. Ook hier geldt dat beide woordmerken bestaan uit 5 letters, die allemaal hetzelfde zijn. Hoewel de letters hetzelfde zijn, is de volgorde bepalend voor de uitspraak. Het merk van verweerder begint met een open "E" klank, in tegenstelling tot het merk van opposant dat met een medeklinker begint. Ook het feit dat het ingeroepen recht eindigt met twee klinkers, maakt de uitspraak anders. De drie lettergrepen en daarmee de opeenvolging van de klanken zijn verschillend door de verschillende lettervolgorde: E-NI-VA en NI-VE-A, "e-i-a" en "i-e-a".

49. Bij de beoordeling van de auditieve totaalindruk wegen de punten van verschil zwaarder dan de punten van overeenkomst, op auditief vlak is er derhalve geen overeenstemming tussen de tekens (vergelijk ook GEA, ATURION, T-146/06, 13 februari 2008).

#### *Begripsmatige vergelijking*

50. Beide merken zijn fantasiemerken en hebben geen duidelijke betekenis. Het feit dat NIVEA een afgeleide zou zijn van nivius, dat sneeuw wit betekent, doet hier niet aan af.

51. Er kan derhalve geen begripsmatige vergelijking gemaakt worden.

*Conclusie*

52. De tekens zijn visueel in geringe mate overeenstemmend, fonetisch is er geen overeenstemming en begripsmatig kan er geen vergelijking plaatsvinden.

**B.3. Overige relevante factoren**

53. 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.

54. 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). Het Bureau is van mening dat het in aanmerking komende publiek in dit geval de gemiddelde consument is die geen bijzonder hoog aandachtsniveau heeft. Het gaat om toiletproducten voor dagelijks gebruik, die door iedereen bij de dagelijkse boodschappen aangeschaft kunnen worden.

55. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002, overweging 30), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

56. Het Bureau is van mening dat de punten van visuele en auditieve overeenstemming in dit geval echter in het niet vallen bij de punten van verschil (zie in die zin ook Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, IPSEI, IER 2006/43, 6 december 2005).

57. Om proceseconomische redenen heeft het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten, daarmee is ook de beoordeling van het bewijs van gebruik komen te vervallen, nu dit slechts betrekking had op een deel van de waren, te weten was-, reinigings- en bleekmiddelen.

58. Aangezien de andere twee ingeroepen rechten meer verschillen hebben met het merk van verweerder, vanwege de daarbij opgenomen beeldelementen en de kleur blauw, zal het Bureau niet toekomen aan de beoordeling van deze ingeroepen rechten, nu het loutere woordmerk al niet overeenstemmend is.

59. Voor wat betreft het beroep van opposant op het feit dat gebruik van het merk ENIVA ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit en afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken NIVEA en NIVEA Crème in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE, merkt het Bureau op dat hiervoor in de oppositieprocedure expliciet geen ruimte is. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

**C. Conclusie**

60. Het Bureau is van oordeel dat het publiek niet van mening zal zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Zoals in overweging 69 reeds werd vermeld



heeft het Bureau om proceseconomische redenen de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Overeenstemming tussen de tekens is namelijk een voorwaarde voor het vaststellen van gevaar voor verwarring in een oppositie gezien de verwijzing in artikel 2.14, lid 1 BVIE naar artikel 2.3, sub a en b. Ook al zou aangenomen worden dat het oudere merk een groter onderscheidend vermogen door bekendheid zou hebben, dan nog zal er geen gevaar voor verwarring bestaan. De visuele en auditieve verschillen tussen de merken en het gebrek aan een begripsmatige overeenkomst, leidt tot de conclusie dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

#### **IV Besluit**

61. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

62. De oppositie met nummer 2000401 niet gegrond is.

63. Spoedinschrijving B 797689 gehandhaafd blijft.

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

Den Haag, 25 februari 2008

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne