

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 23 april 2008**  
**N° 2001409**

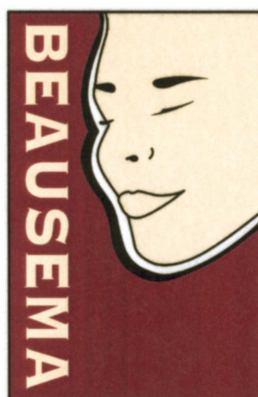
**Opposant:** **Karl Beese (GmbH & Co.)**  
Großer Kamp 14  
22885 Barsbüttel  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael N.V.**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Ingeroepen merk:** BEESANA (Europese inschrijving 4194064)

*tegen*

**Verweerder:** **Mirjam Ribberink**  
Martin Luther Kingstraat 31  
5653 MH Eindhoven  
Nederland



**Betwiste merk:**

(Benelux depot 1128069)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 31 januari 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 3, 41 en 44 een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk:



Deze merkaanvraag is onder nummer 1128069 in behandeling genomen en werd op 8 februari 2007 gepubliceerd.

2. Op 30 april 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk: BEESANA (inschrijvingsnummer 4194064) ingediend op 15 december 2004 en ingeschreven op 11 september 2006 voor waren en diensten in de klassen 1, 3, 5, 10, 41 en 44.

3. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 3 en 44.

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 10 mei 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 juli 2007. Het Bureau heeft op 17 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 17 september 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 11 september 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 19 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 november 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft hierop op 19 november 2007 gereageerd. Deze reactie is op 21 november 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

11. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

14. Opposant stelt dat merk en teken fonetisch zeer sterk gelijkend zijn, waardoor het gevaar voor verwarring groot is. Immers zouden studies hebben aangetoond dat de consument bij het lezen van langere woorden geen aandacht schenkt aan de letters in het midden van het woord. Indien bijgevolg de pre- en de suffix van een woord gelijk zijn, zal de lezer volgens opposant de woorden verwarren.

15. Wat betreft de waren en diensten, argumenteert opposant dat de waren en diensten dezelfde zijn, daar het merk betrekking heeft op cosmetica en de gezondheids- en verzorgingssector en het teken deponerd werd voor cosmetische middelen en dienstverlening op het gebied van schoonheidsverzorging.

16. Opposant verzoekt dan ook de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor de klassen 3 en 44.

17. Verweerder weerlegt de stelling van opposant betreffende de fonetische overeenstemming. Daar de lettercombinatie "eau" als "o" uit te spreken is, is slechts één van de klinkers gelijk, er is volgens verweerder dus geen sprake van gelijkenis. Bovendien stelt verweerder dat de pre- en suffix verschillend zijn, namelijk "bee" en "beau" en "na" en "ma".

18. Ook betwist verweerder de studies waarnaar opposant verwijst. Er zijn volgens verweerder wel studies die aantonen dat bij wat langere woorden een vaste prefix en suffix bepalend zijn, mits de overige letters allemaal aanwezig zijn, in welke volgorde dan ook.

19. Verweerder verzoekt het Bureau de merkaanvraag voor deponering in aanmerking te laten komen.

## III. BESLISSING

### A. Verwarringsgevaar

20. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

21. 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”.*

22. Volgens vaste 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, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

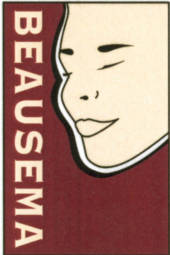
#### **A.1. Vergelijking van de tekens**

23. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

24. 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).

25. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><b>BEESANA</b></p>	

*Visuele vergelijking*

27. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters, BEESANA.
28. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een bordeaux rode achtergrond en een wordelement van acht letters, BEAUSEMA. Dit woord staat dwars op de rest van het teken en is in beige hoofdletters geschreven. Het wordelement bevindt zich aan de linkerzijde van het teken, terwijl zich in de rechterbovenhoek van het teken een beige gestileerd vrouwengezicht bevindt, met een kleine rand in het wit.
29. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Aangezien in casu het wordelement echter dwars staat en hoewel het gestileerd vrouwengezicht een voor de aangeduide waren en diensten beperkter onderscheidend vermogen heeft, zijn de verschillende figuratieve elementen - door de configuratie, de gekozen kleuren en de positionering binnen het bestreden teken - dermate prominent aanwezig, dat deze voor de beoordeling van de totaalindruk van groot belang zijn.
30. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit niet overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

31. Zowel het merk als het wordelement van het teken hebben drie lettergrepen. Het ingeroepen merk heeft evenwel zeven letters, terwijl het wordelement van het bestreden teken acht letters omvat. De eerste twee letters, alsook de laatste letter bevinden zich op dezelfde positie. De cadans is dezelfde.
32. Het merk wordt echter als [bi:sana] uitgesproken, terwijl het bestreden teken als [bosema] zal worden uitgesproken.
33. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens zeer gering overeenstemmen.

*Begripsmatige vergelijking*

34. Het element "bee" in het ingeroepen recht betekent in het Engels "bij". Het bestanddeel "sana" in het ingeroepen recht zal door het in aanmerking komend publiek worden begrepen als gezond, mede door het bekende Latijnse adagium: "*Mens sana in corpore sano*" (een gezonde geest in een gezond lichaam). Hetzelfde geldt voor het eerste deel van het wordelement van het bestreden teken, aangezien dit in het Frans mooi betekent en dit deel uitmaakt van de elementaire woordenschat dewelke het Nederlandstalige Benelux publiek eveneens machtig is.
35. Deze twee elementen, "sana" in het ingeroepen recht en "beau" in het bestreden teken, zijn met betrekking tot de aangeduide waren en diensten beschrijvend. 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 GEA, arrest BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003 en arrest Echinaid, T-202/04, 5 april 2006).

36. Wat hier ook van zij, de twee tekens in kwestie hebben in hun geheel geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal.

*Conclusie*

37. De tekens stemmen op visueel niet overeen. Op auditief vlak stemmen de tekens slechts in zeer geringe mate overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

**A.2. Vergelijking van de waren en diensten**

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

39. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 1 Chemische reinigingsmiddelen.	
KI 3 Parfumerieën, zepen, oliën, ook etherische; middelen voor de lichaams- en schoonheidsverzorging, haarlotions, balsemieke producten; geursprays voor luchtverfrissing.	KI 3 Cosmetische middelen.
KI 5 Verbandstoffen, pleisters, OK-sets, voorzover begrepen in klasse 5, canule-fixatie incontinentieproducten, voorzover begrepen in klasse 5, wattenhouders voor medisch gebruik;hygiënische producten, met name damesverband en middelen voor ontsmetting;geneesmiddelen tegen het ontstaan van voettranspiratie; steriliseermiddelen; controlesystemen voor sterilisatie, hoofdzakelijk bestaande uit indicatiestrookjes en punten, zoals banden, testbladen en kaarten voor de registratie van sterilisatiegegevens;geneesmiddelen en chemische producten voor farmaceutisch gebruik, schimmeldodende, onkruidverdelgingsmiddelen, vitaminepreparaten, lotions en zalven voor farmaceutische en diergeneeskundige doeleinden, balsemieke middelen voor medisch gebruik.	
KI 10 OK- en onderzoekshandschoenen voor	

medisch gebruik, OK-afdek materiaal, gipsverband en longuettes, chirurgisch hechtmateriaal, OK-sets, voorzover begrepen in klasse 10, canule-fixatie, incontinentieproducten, voorzover begrepen in klasse 10; steeklakens, kussens voor medisch gebruik, elastische verbanden, diagnostische toestellen voor medisch gebruik.	
KI 41 Het houden en organiseren van conferenties, congressen, seminars en symposia op het gebied van de gezondheids- en schoonheidsverzorging.	
KI 44 Exploitatie van gezondheidscentra, advisering met betrekking tot gezondheid.	KI 44 Dienstverlening op het gebied van schoonheidsverzorging.

### *Klasse 3*

40. De waren *cosmetische middelen* zijn enerzijds identiek, dan wel sterk soortgelijk te beschouwen aan de *middelen voor de lichaams- en schoonheidsverzorging* en zijn anderzijds een dermate algemene term, dat deze alle waren in klasse 3 van het ingeroepen recht kan omvatten. Ze zijn dan ook als identiek, dan wel sterk soortgelijk te beschouwen.

### *Klasse 44*

41. De diensten *dienstverlening op het gebied van schoonheidsverzorging* zijn soortgelijk aan de diensten in klasse 44 van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn immers nauw met elkaar verbonden, aangezien schoonheidsverzorging een onderdeel is van een algehele verzorging en invloed kan hebben op de gezondheid. Een advies over de gezondheid kan ook betrekking hebben op schoonheidsverzorging en het is bovendien niet onwaarschijnlijk dat bij de exploitatie van gezondheidscentra ook diensten verleend worden op het gebied van schoonheidsverzorging.

### *Conclusie*

42. De waren en diensten van het bestreden teken zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

### **A.3. Overige relevante factoren**

43. 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.

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In de sector van de schoonheidsproducten en de -verzorging is de aandacht van een gemiddeld niveau (zie ook in deze zin: oppositiebeslissing BBIE, AIRA, 12 juni 2007, 2000208).

**B. Conclusie**

45. De waren en diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk. De tekens stemmen visueel niet overeen. Op auditief vlak is er sprake van een zeer geringe overeenstemming. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit geen rol speelt bij de beoordeling. De overeenstemmingen wegen niet op tegen de verschillen, waardoor het Bureau van oordeel is dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV BESLUIT**

46. De oppositie wordt geheel afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

47. Oppositie met nummer 2001409 niet gegrond is.

48. De Benelux merkaanvraag met nummer 1128069 ingeschreven wordt.

49. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de 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, 23 april 2008

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys