

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002099

van 5 mei 2009

- Opposant:** **Mülhens GmbH & Co. KG**
Venloer Str. 241-245
50823 Köln
Duitsland
- Gemachtigde:** **Bakker & Verkuijl B.V.**
Constantijn Office
Prinsenkade 4H
4811 VB Breda
Nederland
- Ingeroepen recht:** INSPIRE (Europese inschrijving 4872776)

tegen
- Verweerder:** **Israël Products Centre B.V.**
Patroonstraat 1
3861 RN Nijkerk
Nederland
- Gemachtigde:** **Shieldmark.Zacco**
Postbus 75683
1070 AR Amsterdam
Nederland

inspire
BEAUTY



Betwiste merk:

(Benelux depot 1141601)

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

1. Op 22 augustus 2007 heeft verweerder voor waren in de klassen 3 en 5 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerd woord/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1141601 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 september 2007.

2. Op 29 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Europese woordmerk INSPIRE ingediend op 1 februari 2006 en ingeschreven op 13 december 2006 onder het nummer 4872776 voor waren in klasse 3.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 3 en sommige waren in klasse 5 van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 november 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 januari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 16 januari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 16 maart 2008 om argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 12 maart 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 17 maart 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 mei 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 16 mei 2008 gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant doorgezonden op 20 mei 2008.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 a en b BVIE: gelijke, voor dezelfde waren gedeponeerde merken en verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant is het woord INSPIRE in het betwiste teken het onderscheidende en dominerende bestanddeel en is dit bestanddeel identiek aan het ingeroepen recht. Immers, gaat het in essentie volgens hem om identieke merken met relatief onbelangrijke toevoegingen. Bovendien is er sprake van gelijkheid voor sommige waren. Opposant stelt dan ook dat er volgens hem aan de voorwaarden van artikel 2.3, sub a BVIE is voldaan en de oppositie op deze grond voor die waren kan worden toegewezen.

15. Voor het geval het Bureau het hiermee niet eens zou zijn en voor de waren die soortgelijk zijn, beroept opposant zich op artikel 2.3, sub b BVIE. Als gevolg van de gelijkheid, c.q. overeenstemming tussen de merken en de gelijkheid respectievelijk soortgelijkheid van de waren kan volgens opposant bij het publiek verwarring ontstaan.

16. De opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen voor alle waren waartegen de oppositie is gericht, het betwiste depot voor deze waren niet in te schrijven en een beslissing te nemen inzake de kosten.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder voert in eerste instantie aan dat het ingeroepen woordmerk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en verwijst hiervoor naar een eerdere voorlopige weigering van het Bureau van het woordmerk INSPIRE BEAUTY.

18. Voor wat betreft het argument van opposant inzake de identiteit van de tekens, stelt verweerder dat dit niet kan kloppen, aangezien het merk van opposant een woordmerk en het betwiste teken een beeldmerk is, waarbij tevens het woord BEAUTY en een onderscheidend beeldelement is toegevoegd. De beoordeling dient dus op basis van artikel 2.3, sub b BVIE te gebeuren.

19. Gezien het zeer geringe onderscheidend vermogen, is er volgens verweerder sprake van een zeer lage beschermingsomvang. De visuele verschillen zullen in casu direct in het oog springen en bekliven. Verweerder is dan ook van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verwijst naar beslissingen in – volgens hem – vergelijkbare oppositiezaken van het Bureau, te weten SLIM en SUPER SNACK.

20. Daar de tekens niet verwarringwekkend met elkaar overeenstemmen kan de vergelijking van de waren volgens verweerder achterwege worden gelaten.

21. Verweerder stelt dat de oppositie in zijn geheel dient te worden afgewezen en verzoekt de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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.”

24. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen.	Kl 3 Cosmetische producten voor de huidverzorging, cosmetische middelen, zepen, haarlotions.
	Kl 5 Farmaceutische producten voor de huidverzorging.

Klasse 3

27. De waren “cosmetische middelen, zepen, haarlotions” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn identiek.

28. De waren “cosmetische producten voor de huidverzorging” vallen onder de meer generieke bepaling “cosmetische middelen” in klasse 3 van opposant en zijn derhalve eveneens identiek.

Klasse 5

29. De waren in klasse 5 van het betwiste depot zijn sterk soortgelijk aan de waren in klasse 3 van opposant. Immers zijn de waren in klasse 3 (huid)verzorgingsproducten, net als de waren in klasse 5 van verweerder. Sommige mensen zullen, door bijvoorbeeld allergieën of andere huidaandoeningen, eerder kiezen voor farmaceutische producten voor de huidverzorging, dan voor de louter cosmetische huidverzorgingsmiddelen, omdat deze bijvoorbeeld ongeparfumeerd zijn of andere bijkomende ingrediënten bevatten. Niettemin is de bestemming, de aard en het gebruik dezelfde en kan er sprake zijn van een concurrerend karakter. Daarenboven kunnen de distributiekkanalen van beide ook dezelfde zijn. Immers bieden apotheken en drogisten niet alleen de farmaceutische huidverzorgingsmiddelen aan maar ook de cosmetische huidverzorgingsmiddelen.

Conclusie

30. De waren van verweerder zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk.


Vergelijking van de tekens

31. 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).

32. 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.

33. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
INSPIRE	

Begripsmatige vergelijking

35. Het ingeroepen recht bestaat uit het Engelse, dan wel Franse woord INSPIRE, wat in het Nederlands zoveel betekent als "inspireren, ingeven, opwekken, stimuleren".

36. Het wordelement van het bestreden teken is INSPIRE BEAUTY, wat in het Nederlands "stimuleer schoonheid" betekent.

37. Er moet aan worden herinnerd dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Het tweede woord BEAUTY is beschrijvend voor de aangevraagde waren. Door zijn betekenis heeft tevens het gehele woordelement van het bestreden teken, inspire beauty oftewel inspireer schoonheid, een beperkt onderscheidend vermogen. Hoewel het ingeroepen recht, doordat het woord INSPIRE alleen wordt gebruikt, minder duidelijk beschrijvend is, geldt ook hier dat het onderscheidend vermogen beperkt is.

38. Door het identieke gebruik van het woord INSPIRE, delen zowel merk als teken deels dezelfde betekenis.

39. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmen.

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van zeven letters, te weten INSPIRE.

41. Het bestreden teken is een gecombineerd woord/beeldmerk. In vette en grotere grijze letters staat het woord INSPIRE geschreven. Daaronder in een kleiner en dunner lettertype staat het woord BEAUTY. Onder deze elementen wordt een beeldelement weergegeven, bestaande uit twee grijze lijnen met daarin twee rechthoeken. De linker met een close-up van de nerven van een groen blad en de rechter met waterdruppels op een blauwe achtergrond.

42. Zoals hiervoor reeds gesteld, is het tweede woord van het bestreden teken beschrijvend. Op visueel vlak is het dominerende element, mede vanwege de positie in het teken en de grootte, het eerste woord INSPIRE. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEA, arrest MUNDICOR, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het eerste woord van het bestreden teken is identiek aan het ingeroepen recht.

43. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement. Dit is in onderhavig geval niet anders. De schrijfwijze is op zich een standaardlettertype en het beeldelement zal door het in aanmerking komend publiek enkel als versiering worden gezien of als aanduiding van de natuurlijke ingrediënten.

44. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

45. Net zoals dit visueel het geval is, zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een woord.

46. Het bestreden teken zal op zijn Engels worden uitgesproken, aangezien het aanstonds duidelijk is dat het uit Engelse woorden bestaat. De uitspraak van de woordbestanddelen van het teken zijn respectievelijk [in-'spī(-ə)r] en ['byū-tē].

47. Het ingeroepen recht kan zowel gezien worden als Frans of Engels. Afhankelijk van de perceptie van de consument zal de uitspraak dus kunnen variëren tussen enerzijds [ɛnspɪr] en [in-'spī(-ə)r].

48. Door het identieke eerste woord, is het Bureau van oordeel dat op auditief vlak de tekens overeenstemmen.

Conclusie

49. Het Bureau is van oordeel dat de door de tekens opgewekte totaalindruk op visueel en auditief vlak overeenstemt en begripsmatig in zekere mate overeenstemt.

B. Overige relevante factoren

50. Voor wat betreft het argument van verweerder inzake de weigering van het woordmerk INSPIRE BEAUTY (zie supra, 17), merkt het Bureau op dat dit in onderhavige oppositieprocedure niet aan de orde is. Voor zover relevant, werd hiervoor bij de beoordeling van de begripsmatige aspecten van merk en teken reeds ingegaan op het onderscheidend vermogen van beide.

51. 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.

52. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

53. 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). De waren in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van dat van de gemiddelde consument (zie tevens BBIE, oppositiebeslissing AIRA, 2000208).

54. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die, hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). In casu werd geen bekendheid op de markt ingeroepen.

55. Ook al wordt erkend dat het onderscheidende vermogen van het oudere merk relatief zwak is, staat dit er niet aan in de weg dat in de onderhavige zaak verwarringsgevaar wordt vastgesteld. Het onderscheidende vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie naar analogie arrest Canon, reeds geciteerd), maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de beoogde waren of diensten (zie in die zin GEA, FLEXI AIR, T-112/03, 12 mei 2005 en Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007).

56. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij (zie supra, 21). Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietaks.

C. Conclusie

57. Ondanks het relatief zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat, gezien de identiteit en sterke soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de totaalindrukken op visueel en auditief vlak en de zekere mate van overeenstemming op begripsmatig vlak, het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

58. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

59. De oppositie met nummer 2002099 gegrond is.

60. Het Benelux depot met nummer 1141601 niet ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie was gericht:

- Klasse 3: Cosmetische producten voor de huidverzorging, cosmetische middelen, zepen, haarlotions.
- Klasse 5: Farmaceutische producten voor de huidverzorging.

61. Het Benelux depot met nummer 1141601 wel wordt ingeschreven voor de volgende waren, waartegen de oppositie niet was gericht:

- Klasse 5: Farmaceutische producten.

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

Den Haag, 5 mei 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne