

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003252**

**van 29 januari 2010**

**Opposant:** **Laboratoires Biologiques Arval SA**  
1964 Châteauneuf-Conthey  
Zwitserland

**Gemachtigde:** **Muller & Eilbracht B.V.**  
Postbus 1080  
2260 BB Leidschendam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **ARVAL**  
(Internationale inschrijving 484662)

*tegen*

**Verweerder:** **Anne-Maria Stoop**  
**h.o.d.n. AMAL**  
Dries 45  
2000 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 93032)

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

1. Op 26 mei 2008 heeft verweerder voor waren in de klassen 3 en 29 een Benelux depot verricht



van het gecombineerde woord-/beeldmerk . Het depot is onder nummer 93032 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 juni 2008.

2. Op 28 augustus 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere oudere woordmerk ARVAL, internationale inschrijving 484662, ingediend op 19 maart 1984 voor waren in de klassen 3 en 5.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 3 van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 3 van de 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 9 september 2008.

8. Op 13 oktober 2008 heeft verweerder een carbon copy (cc) van een brief die aan de gemachtigde van de opposant werd gezonden aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") gezonden. Het Bureau laat deze brief verder buiten beschouwing, aangezien deze ter informatie werd toegezonden en niet binnen de termijnen die door het Bureau worden gesteld voor het indienen van argumenten.

9. De contradictoire fase van de procedure is op 10 november 2008 aangevangen. Het Bureau heeft op 17 november 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 17 januari 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 15 januari 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn door het Bureau op 22 januari 2009 naar de verweerder verstuurd, waarbij laatstgenoemde een termijn tot en met 22 maart 2009 kreeg op te reageren.

11. De verweerder heeft inhoudelijk niet meer gereageerd op de argumenten van de opposant. Op 30 maart 2009 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van de argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door het toezenden van de brief als bedoeld in overweging 8 immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b.

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 identiteit of 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. De opposant is van mening dat de vergelijking van merk en teken tot twee woorden beperkt dient te worden, te weten ARVAL en AMAL, aangezien AMAL het dominerende bestanddeel van het bestreden teken is. Hij stelt dat de beeldelementen door het publiek als versiersel opgevat zullen worden en dat de overige wordelementen puur beschrijvend zijn.

15. Volgens opposant zijn de tekens in hun totaalindruk visueel overeenstemmend. De eerste en twee laatste letters van respectievelijk ARVAL en AMAL zijn identiek, waardoor de overeenkomsten groter dan de verschillen zijn.

16. Op auditief gebied is er volgens opposant sprake van een zekere mate van overeenstemming. De nadruk in de uitspraak van merk en teken ligt volgens hem op de overeenstemmende letters, waardoor verwarring voor de hand ligt.

17. Begripsmatig gezien benadrukt opposant dat de merken geen betekenis in een van de Benelux talen hebben. ARVAL zou volgens hem een fantasienaam zijn, terwijl AMAL een Arabisch woord is dat "hoop" betekent. Opposant is van mening dat de begripsmatige vergelijking buiten beschouwing gelaten moet worden.

18. Opposant concludeert dat de tekens visueel en fonetisch sterk overeenstemmen en dat ze geen begripsmatige betekenis hebben. Hij stelt dat een neutralisering van de visuele en fonetische overeenkomsten door semantische verschillen niet optreedt, aangezien merk en teken geen vaste betekenis hebben.

19. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens de opposant volledig inbegrepen in de warenlijst van het ingeroepen recht. Volgens hem zijn de waren identiek, in ieder geval sterk overeenstemmend.

20. De opposant is van mening dat het betrokken publiek uit gewone consumenten bestaat, omdat er sprake is van cosmetische middelen. Het bestaande onderscheid tussen merk en teken gaat volgens de opposant verloren door de imperfecte herinnering die de consument van de merken heeft. Volgens de opposant worden de waren ook via dezelfde distributiekanaal verhandeld.

21. Op basis van bovenstaande is de opposant van mening dat er zonder twijfel sprake is van verwarringsgevaar. Er is immers sprake van bijna identieke tekens voor identieke waren, waardoor bij potentiële gebruikers verwarring zou kunnen ontstaan over de herkomst van de waren.

22. Om die redenen verzoekt de opposant om toewijzing van de oppositie en om weigering van het betwiste teken in klasse 3.

## **B. Reactie van verweerder**

23. Zoals reeds hierboven vermeld heeft de verweerder inhoudelijk niet op de argumenten van de deposant gereageerd. De brief die de verweerder ter informatie aan het Bureau heeft gezonden, zal niet in overweging worden genomen (zie overweging 8).

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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."

26. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van 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 (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 tekens**

27. 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).

28. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

29. 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ARVAL	

*Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit vijf letters, ARVAL. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord AMAL, met daaronder een ontkiemend plantje op een paars met wit bolletje weergegeven. Schuin onderaan staan de woorden "roll-on argane".

32. 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. In het onderhavige geval zal Amal naar oordeel van het Bureau op worden gevat als het dominante element,

vanwege de plaatsing centraal bovenaan in het teken en het gebruik van de iets dikker gedrukte letters. Het ontkiemende plantje zal naar oordeel van het Bureau worden opgevat als versieringselement.

33. De eerste letter van merk en het dominante element van het teken is identiek, evenals de laatste twee letters. De letters in het midden zijn echter verschillend en bovendien is het ingeroepen recht één letter langer dan het bestreden teken.

34. Hoewel in beginsel de aandacht van het publiek naar het begin van een merk zal gaan (zie in die zin GEA, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), zullen de verschillen in kortere merken sneller opvallen. In casu is enkel de eerste letter identiek. Verder verschillen de tekens in lengte en zijn de letters in het midden van merk en teken verschillend.

35. De toevoeging Roll-on argane kan niet als volledig ondergeschikt in de visuele totaalindruk worden opgevat. Roll-on zal weliswaar als een beschrijving van de toepassing worden opgevat en vanwege de plaatsing achter "roll-on" is het waarschijnlijk dat Argane opgevat zal worden als het ingrediënt, maar doordat het een relatief onbekend ingrediënt is, is het in de totaalindruk van het teken niet uit te vlakken. Bovendien is deze woordcombinatie in grootte geen ondergeschikt element.

36. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het totaalbeeld van de tekens in visueel opzicht in hun totaalindruk niet overeenstemt.

#### *Auditieve vergelijking*

37. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds werd gesteld, delen merk en het dominante element van het teken dezelfde eerste letter en dezelfde laatste twee letters. De eerste letter van merk en teken zal echter in beide gevallen anders worden uitgesproken. In het ingeroepen recht zal de eerste letter als een korte a (zoals in appel) worden uitgesproken en in het bestreden als een lange a (zoals in aap). De middelste letters zijn verschillend en zullen dan ook verschillend worden uitgesproken, de letters hebben geen auditieve verwantschap. De laatste twee letters zullen uiteraard identiek worden uitgesproken.

38. Het Bureau is van oordeel dat de woorden "roll-on argane" niet zullen worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het bestreden teken. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEA, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

39. Aangezien het merk en het dominante element van het bestreden teken korte woorden zijn, vallen de verschillen meer op dan de overeenkomsten. Op auditief vlak is het Bureau dan ook van oordeel dat de totaalindruk van de tekens slechts in geringe mate overeenstemt.

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. Noch het teken van verweerder, noch het merk van opposant hebben naar oordeel van het Bureau voor het in aanmerking komend publiek een vaststaande betekenis. Het in aanmerking komend publiek zal niet bekend zijn met het feit dat de betekenis van Amal "hoop" is.

41. Aangezien geen van beide tekens een vaststaande betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek, speelt de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling van deze oppositie geen rol meer.

#### *Conclusie*

42. Het Bureau is van oordeel dat de door de tekens opgewekte totaalindruk op visueel vlak niet overeenstemt en op auditief vlak in geringe mate overeenstemt. Begripsmatig hebben merk en teken geen vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling geen rol speelt.

#### **Vergelijking van de waren**

43. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

44. 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.

45. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>Klasse 3 Concentrés et dérivés de végétaux de toutes sortes pour usage cosmétique, arômes, essences pour la préparation de parfums, parfumerie, parfums, produits cosmétiques, extraits placentaires pour usage cosmétique, huiles d'origine végétale et animale pour usage cosmétique.</p> <p><i>Klasse 3 Geconcentreerde plantaardige preparaten en preparaten van plantaardige oorsprong, alle voor cosmetisch gebruik; aroma's; essences voor de vervaardiging van parfums; parfumerieën; parfums; cosmetische producten; placentaire extracten voor cosmetisch gebruik; olieën van plantaardige en dierlijke oorsprong voor cosmetisch gebruik.</i></p>	<p>KI 3 Cosmetische middelen, zepen, haarlotions, op basis van biologische arganolie, roll-on argane; zuivere biologische arganolie voor gelaat en lichaamsverzorging.</p>
<p>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</p>	

46. De waren zijn identiek, aangezien opposant bescherming geniet voor de hoofdoemer "cosmetische producten". De "cosmetische middelen" van verweerder zijn een synoniem hiervan en derhalve identiek en de overige waren in klasse 3 van verweerder vallen onder de hoofdoemer van opposant.

#### **A.2 Overige relevante factoren**

47. 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.

48. 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, reeds geciteerd). Op het gebied van de schoonheids- en verzorgingsproducten is de aandacht van het publiek van een gemiddeld niveau (zie BBIE, oppositiebeslissing AIRA/AIRE, 2000208, 12 juni 2007).

49. De waren kunnen zowel in supermarkten, als in gespecialiseerde winkels, zoals parfumerieën, apothekers, drogisten en schoonheidssalons worden verkocht. Op al deze plaatsen zullen de waren gewoonlijk op rekken worden uitgesteld teneinde een visuele appreciatie door de consumenten mogelijk te maken (zie GEA, Sir/Zirh, T-355/02, 3 maart 2004). De visuele overeenstemming zal dus een belangrijke rol spelen.

#### **B. Conclusie**

50. De tekens stemmen in hun totaalindruk op visueel vlak niet overeen en op auditief vlak in geringe mate overeen. Begripsmatig hebben merk en teken geen vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling geen rol speelt. Het Bureau is van oordeel dat er, gezien het feit dat er sprake is van relatief korte merken, waarbij de verschillen eerder in het oog springen en gezien het feit dat de visuele overeenstemming een belangrijke rol speelt, er, ondanks de identieke waren, geen sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV BESLUIT**

51. Oppositie met nummer 2003252 wordt afgewezen.

52. De Benelux merkaanvraag met nummer 93032 wordt ingeschreven.

53. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 januari 2010

Saskia Smits  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys



Administratieve behandelaar: Gerda Veltman