



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004586
van 4 november 2010

Opposant: **Tjandiswarpersad Lachmansingh**
Paul Krugerplein 28
2571 HV Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **M.A. Koot**
Wassenaarseweg 22
2596 CH Den Haag
Nederland



Ingeroepen merk 1:
(Benelux inschrijving 836509)



Ingeroepen merk 2:
(Benelux inschrijving 865203)

tegen

Verweerder: **Iqbal Mohammed**
Lajpatnagar 172
244001 Moradabad
India

Gemachtigde: **Janssen, Ohlenroth & Partners Advocaten**
Gebouw Herenveste, Herengracht 50
2312 LE Leiden
Nederland



Betwiste merk:

(Benelux depot 1184418)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 juli 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 3. Dit depot is onder nummer 1184418 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 juli 2009.

2. Op 30 september 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 836509 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 7 januari 2008 en ingeschreven op 15 januari 2008 voor waren in klasse 3;

- Benelux inschrijving 865203 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 29 juni 2009 en ingeschreven op 1 juli 2009 voor waren in klasse 3.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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 2 oktober 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 december 2009. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 december 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 4 februari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 3 februari 2010 heeft de opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 4 februari 2010 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 4 april 2010.

10. Op 25 maart 2010 heeft Janssen, Ohlenroth & Partners Advocaten zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 26 maart 2010.

11. Op 31 maart 2010 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 1 april 2010 heeft het Bureau deze argumenten doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 1 juni 2010 om daarop te reageren.

12. Op 19 mei 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 25 mei 2010.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant stelt vast dat het betwiste teken op de markt wordt gebracht voor dezelfde waren als de ingeroepen rechten, namelijk het haarkleurmiddel henna. Evenals de ingeroepen rechten is het betwiste teken voorzien van het gelaat van een vrouw en bevat het een +-teken in de letter P. Bovendien zitten de waren in een soortgelijke verpakking, namelijk een plat vierkant doosje van (nagenoeg) dezelfde afmeting en uitvoering, aldus opposant

17. Opposant meent dat verweerder op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de ingeroepen rechten en dat er gesproken kan worden van associatie- of indirect verwarringsgevaar, nu de consument kan menen dat de waren afkomstig zijn van economisch verbonden ondernemingen, waardoor opposant (mogelijk) ernstig nadeel lijdt.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder voert aan dat de ingeroepen rechten berusten op een depot te kwader trouw en voegt ter ondersteuning daarvan een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 14 april 2009 bij. Verweerder meent derhalve dat opposant op grond van artikel 2.4, sub f BVIE geen recht heeft verkregen.

19. Aangezien opposant verweerder belemmert om zijn merk te exporteren, lijdt hij ernstig nadeel en grote verliezen door winstderving. Op grond daarvan verzoekt verweerder het Bureau hem in de gelegenheid te stellen het betwiste teken in te schrijven en de oppositie ongegrond c.q. niet-ontvankelijk te verklaren, waardoor opposant geen merk verkrijgt.

III. BESLISSING**A. Verwarringsgevaar**

20. 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.

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 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, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

25. 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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 836509):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

27. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit meerdere figuratieve en verbale elementen, geplaatst binnen een omkaderd vierkant, bij het ingeroepen recht tegen een zwarte achtergrond, bij het betwiste teken tegen een witte. Het meest opvallende figuratieve element bij beide tekens is de afbeelding van een vrouw. Daarnaast bevatten de tekens nog enkele minder opvallende, veel kleiner weergegeven, beeldelementen, zoals een plantentwijgje en enkele bloemblaadjes.

28. 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 (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In het voorliggende geval bevatten beide tekens echter zodanig veel wordelementen, dat niet eenvoudig is vast te stellen hetwelk de meeste aandacht zal trekken of het meest geschikt is om naar de tekens te verwijzen, behalve dan de naam van het product zelf. Want in beide gevallen is het duidelijk dat het gaat om henna, meer bepaald zwarte henna in poedervorm voor het kleuren van het haar, in de tekens aangeduid in verschillende talen: Black Henna, Kali Mehendi, Henné noir, Zwart haar kleur poeder, Henna nera, Black powder hair colour, hair color powder. Van al deze aanduidingen is alleen *Kali Mehendi* op zich wellicht niet meteen begrijpelijk voor het doorsnee Beneluxpubliek. De manier van presentatie van dit element maakt het echter niet dominant dan de andere, zodat de consument geneigd zal zijn het op dezelfde voet te beschouwen, namelijk als beschrijvend. Het ingeroepen recht verwijst ook nog naar de kleur met de aanduiding "Dark Black Rose" (donkerzwarte roos, in het Turks "Kina Siya Gül"), waarbij *black rose* symbool staat voor een zeer donkere kleur rood.¹ Verder bevatten de tekens nog de informatieve c.q. aanprijzende vermeldingen "Herbal Based", "For export quality", "New Pack", "Color Plus" en "No Amminia". Daarnaast bevat het ingeroepen recht een drietal vermeldingen van het woord "Kamal", waarvan het Bureau geen betekenis heeft kunnen achterhalen en waaraan het van al de wordelementen de meeste onderscheidingskracht toedicht.

29. Uit het voorgaande volgt dat de tekens, wat de wordelementen betreft, uitsluitend enkele beschrijvende dan wel aanprijzende aanduidingen gemeenschappelijk hebben, hetgeen onvoldoende is om voor verwarringsgevaar te zorgen. In die omstandigheid spelen de figuratieve elementen een belangrijke rol bij de vergelijking van de totaalindrukken van de tekens. Hoewel deze figuratieve elementen suggestief zijn (een vrouw met donker haar verwijzend naar de haarkleuring, een twijgje en enkele bloemblaadjes ter illustratie van de plantaardige oorsprong), hebben zij toch voldoende individualiteit om duidelijk van elkaar onderscheiden te kunnen worden. De bloemblaadjes komen bij het betwiste teken al helemaal niet voor, en het twijgje zit verborgen in een ander symbool. Maar met name de afbeelding van de vrouwen is opvallend anders. Bij het ingeroepen recht bevindt zij zich aan de rechterkant en wordt het gelaat frontaal getoond; bij het betwiste teken staat de afbeelding aan de linkerkant en wordt het aangezicht semi-lateraal weergegeven. Bij het merk heeft de vrouw lang golvend haar, bij het teken eerder kort, sluijk, en reikt het – heel opvallend – tot over de ogen. Bij het ingeroepen recht wordt de vrouw afgebeeld met een deel van de rechterbovenarm en is de linkerhand zichtbaar; bij het betwiste teken wordt enkel het hoofd weergegeven. Ten slotte is de afbeelding van het ingeroepen recht realistischer, oogt zij fotografisch, terwijl die van het betwiste teken eerder overkomt als een artistieke impressie. Al met al blijft als enige punt van gelijkheid over dat beide vrouwen zwart haar

¹ <[http://en.wikipedia.org/wiki/Black_rose_\(symbolism\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Black_rose_(symbolism))>.

hebben, hetgeen niet verwonderlijk is, gelet op de aard van de waren, maar als enkele punt van overeenkomst in het niet zinkt bij al de reeds genoemde punten van verschil.

Conclusie

30. Aangezien de tekens slechts enkele beschrijvende woorden gemeenschappelijk hebben en de figuratieve elementen duidelijk verschillen, is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 865203);

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p>The image shows the packaging for Color Plus Burgundy Hair Color Powder. It features a woman with reddish-brown hair. Text on the box includes 'Herbal Based Color Henna', 'NO AMMONIA', 'Color Plus', 'BURGUNDY HAIR COLOR POWDER', and 'No Amminia'.</p>	 <p>The image shows the packaging for Color Plus Black Henna Kali Mehandi hair color powder. It features a woman with black hair. Text on the box includes 'New pack', 'Color Plus', 'Black Henna', 'HAIR COLOR POWDER', 'Kali Mehandi', and 'No Amminia'.</p>

31. Hetgeen hierboven is gesteld, is grosso modo ook van toepassing op dit ingeroepen recht. Dit recht bevat, evenals het betwiste teken, de aanduiding "Color Plus" met een plusteken in de letter P, maar deze aanduiding is louter aanprijzend en het plusteken een wel heel erg voor de hand liggende figuratieve versiering. Daarnaast bevat dit ingeroepen recht nog de vermelding "Burgundy", hetgeen in het Engels een aanduiding is voor bordeauxrood (Van Dale Engels-Nederlands), hetgeen uiteraard slaat op de haarkleur. Ten slotte bevat het recht nog een aantal niet onderscheidende typeaanduidingen, die niet voorkomen in het betwiste teken. Ook bij dit recht is de afgebeelde vrouw heel verschillend van deze van het betwiste teken.

Conclusie

32. De tekens zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

33. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. 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). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 3 Haarverzorgingsmiddelen; cosmetica; haarkleurmiddelen, te weten henna.	Klasse 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions.

B. Overige factoren

34. Voor zover opposant met zijn opmerking dat verweerder aanhaakt bij de ingeroepen rechten bedoelt dat daaruit ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken (zie punt 17), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14, lid 1 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder valt niet het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van een oppositieprocedure dus niet mogelijk.

35. Verweerder voert aan dat opposant de ingeroepen rechten te kwader trouw heeft verkregen en meent – naar het Bureau begrijpt – dat deze derhalve nietig zijn (zie punt 18 en 19). De nietigheid van een merk als bedoeld in artikel 2.4, sub f BVIE kan op grond van artikel 2.28, lid 3 sub b juncto artikel 4.5, lid 1 BVIE uitsluitend ten overstaan van de rechter ingeroepen worden. Wanneer een dergelijke vordering is ingesteld, wordt de oppositieprocedure ingevolge artikel 2.16, lid 2, sub b BVIE opgeschort. Het door verweerder meegestuurde arrest verwijst slechts naar een ten tijde van dit arrest (14 april 2009) aanhangige bodemprocedure tot nietigverklaring, maar gaande de oppositieprocedure heeft het Bureau hier niet meer van vernomen. Het Bureau heeft dan ook geen enkele aanleiding gezien om de oppositieprocedure op te schorten en is (uiteraard) onbevoegd om de ingeroepen rechten nietig te verklaren.

C. Conclusie

36. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

37. De oppositie met nummer 2004586 wordt afgewezen.

38. Benelux depot 1184418 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

39. 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.

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier