

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2005902**

**van 22 december 2011**

**Opposant:** **V.O.F. ELSWHAIR**  
Oostzijde 17  
1502 BB Zaandam  
Nederland

**Gemachtigde:** **A.G.M. den Herder**  
Vierhuysen 30  
1111 SC Diemen  
Nederland

**Ingeroepen recht:** HAIR4U (Benelux inschrijving 686300)  
*tegen*

**Verweerder:** **Nicole E. Meijers**  
Kweekerstraat 20  
1502 NR Zaandam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt**  
Keizerstraat 7  
4811 HK Breda  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1212467)

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

1. Op 25 oktober 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 41 en 44. Dit depot is onder nummer 1212467 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 november 2010.

2. Op 29 december 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 686300 van het woordmerk HAIR4U, ingediend op 7 juni 2001 voor diensten in klasse 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten in de klassen 35 en 44 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 30 december 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is, overeenkomstig regel 3.9, lid 1 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), aangevangen op 28 februari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 maart 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 mei 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 3 mei 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 5 mei 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 juli 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 1 juli 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 12 juli 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 12 september 2011.

11. Op 12 september 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 7 oktober 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 7 december 2011 om daarop te reageren.

12. Op 1 december 2011 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 7 december 2011.

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

### **A. Argumenten opposant**

16. Hoewel opposant zich er rekenschap van geeft dat de oppositieprocedure is bedoeld om op snelle en eenvoudige wijze conflicten te beslechten, en dat deze procedure beperkt is tot de specifieke gronden, opgesomd in het BVIE, acht hij een relaas van de plaatsgevonden feiten toch vermeldenswaard, teneinde een juiste totaalindruk van het onderhavige conflict weer te geven. In juni 2010 werd hij geconfronteerd met de benaming HAIR2YOU, verspreid via folders om de aandacht te vestigen op het kapsalon van verweerder met dezelfde naam, en destijds tevens de (ingeschreven) handelsnaam van verweerder. Opposant heeft daar bezwaar tegen gemaakt, waarop verweerder zijn handelsnaam wijzigde in Anywhere4Hair. Opposant heeft in zijn bezwaar gepersisterd, en dit dadelijk aan verweerder kenbaar gemaakt, omdat hij van mening was dat deze benaming verwarring kon wekken met zowel zijn merk als zijn handelsnaam. Opposant vermocht evenwel niet meer van verweerder te vernemen, tot de aanvraag van het thans betwiste teken als merk, die tot de onderhavige oppositieprocedure heeft geleid.

17. De toevoeging "Uw kapster aan huis" van het betwiste teken dient volgens opposant buiten beschouwing te blijven; deze term voldoet immers op geen enkele wijze aan de criteria die aan een merk worden gesteld. Het onderscheidend vermogen van zowel het teken als het merk wordt gevormd door het woord HAIR en het cijfer 4; de overige woordelementen en de toevoeging van de afbeeldingen bij het betwiste teken doen daar niet aan af, zodat opposant de tekens visueel gelijkend vindt.

18. Het ingeroepen recht zal gelezen en uitgesproken worden als Hair for You. Ook in het betwiste teken is de uitspraak van het woord HAIR en het cijfer 4, in welke volgorde ook, overheersend, zodat er op auditief vlak sprake is van een grote mate van overeenstemming, aldus opposant.

19. Hoewel merk en teken een andere boodschap overbrengen ("haar voor jou" versus "overall voor haar"), treden de begrippen "haar" en "voor" toch op de voorgrond, waardoor de tekens

begripsmatig overeenstemmen, zo meent opposant. De toevoeging van de geopende schaar, verwijzend naar kapperswerkzaamheden, verhoogt deze overeenstemming nog.

20. De classificatie van merk en teken is niet identiek, maar naar aard, bestemming en gebruik van de diensten moeten deze als zeer soortgelijk worden gezien, zo stelt opposant.

21. Opposant wijst er nog op dat de kans op verwarring des te groter is omdat beide ondernemingen zeer dicht bij elkaar zijn gevestigd, hemelsbreed namelijk op minder dan 1 kilometer afstand. Opposant verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen.

## **B. Argumenten verweerder**

22. Verweerder meent dat het aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek hoger dan gemiddeld is. De desbetreffende diensten worden met veel aandacht en zorg gekozen door het publiek; het is immers van belang dat deze diensten aan de specifieke voorkeur van de consument voldoen. Verder worden deze diensten hooguit slechts eens in de paar weken of maanden afgenomen, en behoren ze dus zeker niet tot dagelijks af te nemen diensten.

23. Ook als de toevoeging "Uw kapster aan huis" buiten beschouwing wordt gelaten, telt het betwiste teken nog meer dan het dubbele aantal karakters van het ingeroepen recht, zo stelt verweerder vast. Het betwiste teken bevat daarnaast nog, in een fel roze kleur, de abstracte voorstelling van een huis en in het verlengde daarvan van een schaar. Doordat het woord ANYWHERE deels buiten deze afbeelding is geplaatst, springt dit element in het oog, aldus verweerder, die de tekens in hun visuele totaalindruk dan ook zeer verschillend vindt.

24. Het ingeroepen recht bevat drie lettergrepen, het betwiste teken tien of, als men het onderschrift buiten beschouwing laat, vijf. Bij het ingeroepen recht ligt de klemtoon op de laatste lettergreep en bij het betwiste teken eerder op de eerste. Bovendien staan de gemeenschappelijke elementen HAIR en 4 in een andere volgorde. Verweerder concludeert dat de tekens fonetisch niet overeenstemmen.

25. Begripsmatig verwijzen beide tekens weliswaar naar de activiteiten die onder de tekens worden ontplooid, namelijk kappersdiensten, maar verweerder ziet toch belangrijke verschillen. Het ingeroepen recht richt zich tot de consument: "haar voor jou/u", in het betwiste teken wordt daarentegen verwezen naar de plaats waar de betreffende dienst kan worden afgenomen: "overall voor haar", nog versterkt door het onderschrift "Uw kapster aan huis" en de figuratieve elementen. Verweerder meent dan ook dat de tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

26. De diensten in de klassen 35 en 41 van het betwiste teken acht verweerder verschillend van deze van het ingeroepen recht. De diensten in klasse 44 zijn weliswaar identiek dan wel soortgelijk, maar gezien de grote verschillen tussen de tekens zal dit niet tot verwarring leiden. Verweerder meent dan ook dat de tekens vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan.

27. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder tevens om bewijzen van gebruik verzocht. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt volgens verweerder niet het normale gebruik van het ingeroepen recht; een aantal stukken is niet gedateerd, andere stukken vallen buiten de

relevante periode en de overige hebben geen betrekking op de diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

28. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

29. 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.

30. 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."

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

#### ***Vergelijking van de tekens en diensten***


32. 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).

33. 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).

34. 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).

35. De te vergelijken tekens en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HAIR4U	
	Klasse 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop alsmede de import en export van kappersartikelen en haarverzorgende producten en daarmee samenhangende producten en artikelen; verspreiding van reclamemateriaal en andere reclamedrukwerken
Klasse 44 Diensten van een kapsalon.	Klasse 44 Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen; diensten van kap- en schoonheidssalons en visagisten; haarverzorging; advisering op het gebied van haar- en huidverzorging; analyse en advies met betrekking tot haarverzorging; advisering met betrekking tot gebruik, keuze en toepassing van haarverzorgingsproducten; voornoemde diensten tevens aan huis te verlenen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.

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

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters en een cijfer, alles aan elkaar geplaatst. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit meerdere woorden en een tweetal figuratieve elementen. De figuratieve elementen worden gevormd door een gestileerd huis, weergegeven met enkele felroze lijnen en met een puntig dak, in het verlengde waarvan zich onderaan, eveneens in felroze, een schaar bevindt. De figuratieve elementen fungeren tevens als gedeeltelijke omkadering van de woardelementen anywhere, in grijze letters, en rechts daaronder, 4hair, in dikkere zwarte letters. Geheel onderaan het teken en in veel kleinere zwarte letters, staat de tekst Uw kapster aan huis.

37. Dit onderschrift is ook visueel zeker niet het dominante bestanddeel van het betwiste teken, gelet op de positie geheel onderaan en op de veel kleinere letters. Visueel springen dan ook de centraal

geplaatste, veel grotere en veel dikkere wordelementen anywhere 4hair in het oog. De laatste vier letters daarvan zijn identiek aan de eerste vier van het ingeroepen recht en ook het cijfer 4 komt voor in beide tekens, eveneens op een andere plaats. De consument zal in het algemeen echter meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het eerste wordelement van het betwiste teken is geheel verschillend van het ingeroepen recht. Het staat bovendien los van het tweede wordelement en erboven, waardoor dit laatste later wordt gepercipieerd. Ten slotte worden beide wordelementen nog omringd door de figuratieve elementen, die in zekere zin expressie geven aan de verbale elementen.

38. Onder invloed van het veelvuldig gebruik van zogenaamde korte berichtjes op het internet en via mobiele telefonie (e-mail, chatten, sms) heeft het wijdverbreide gebruik postgevat van allerhande af- en verkortingen (zie <[http://en.wikipedia.org/wiki/SMS\\_language](http://en.wikipedia.org/wiki/SMS_language)> met tal van voorbeelden). Vaak worden hele woorden weergegeven door één enkele letter of cijfer. Zo staat het cijfer 4 (in het Engels *four*) voor het homonieme voorzetsel *for* (voor), en de letter U (in het Engels [ju:]) voor het gelijkkluidend persoonlijk voornaamwoord *you* (u/jij). Ook is het niet ongebruikelijk woorden en cijfers aan elkaar te schrijven; spaties beslaan immers ook ruimte en moeten evenzeer ingetoetst worden. Het ingeroepen recht zal dus worden gelezen als *hair for you* (haar voor u/jou) en verwijst dus kennelijk naar "een kapsel op maat". De wordelementen *anywhere 4hair* van het betwiste teken betekenen dan zoveel als dat verweerder overal zijn diensten met betrekking tot haar aanbiedt.

39. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit geldt in casu voor het onderschrift "Uw kapster aan huis", dat uiteraard terstond zal worden begrepen door het in aanmerking komend publiek, maar dat beschrijvend is voor diensten van kappers. Dit begripsmatig niet dominante onderdeel kan dus hooguit de betekenis van de overige wordelementen nog enigszins versterken.

40. Maar ook zonder dit onderschrift hebben de tekens een andere begripsinhoud. Het feit dat zij een vaak gebruikt voorzetsel en het voor de betrokken diensten beschrijvende woord *hair* gemeenschappelijk hebben, wil nog niet zeggen dat zij begripsmatig overeenstemmen.

41. Het ingeroepen recht wordt op zijn Engels uitgesproken en telt drie lettergrepen, met de klemtoon op de laatste. De dominante elementen van het betwiste teken worden eveneens in het Engels uitgesproken en tellen vijf lettergrepen met de klemtoon op de eerste. De tekst "Uw kapster aan huis" zal niet bij de uitspraak worden betrokken; immers, gezien het beschrijvend karakter en de ondergeschikte positie en grootte van dit element, zal het worden opgevat als een onderschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Bovendien zal de consument geneigd zijn een teken dat bestaat uit meerdere elementen af te korten tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

42. Twee lettergrepen stemmen overeen, maar deze komen op een andere plaats en in een andere volgorde voor en bij het betwiste teken helemaal aan het eind daarvan. Ook auditief zal de consument in het algemeen echter meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Bovendien bevat het betwiste teken ook nog de opvallende rijm [anywhere-hair] zodat al met al de verschillpunten groter zijn dan de punten van overeenstemming.

*Conclusie*

43. Merk en teken zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend.

**Vergelijking van de diensten**

44. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. 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).

**B. Overige factoren**

45. Zoals opposant zich blijkbaar zelf reeds realiseert (zie punt 16), kan de geschetste achtergrond van het conflict niet van invloed zijn op de voorliggende oppositieprocedure.

46. De geografische nabijheid van partijen (zie punt 21) kan het gevaar voor verwarring niet vergroten, nu de conflicterend tekens niet overeenstemmen.

**C. Conclusie**

47. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten noch aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de diensten identiek zijn, en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

48. Oppositie 2005902 wordt afgewezen.

49. Benelux depot 1212467 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 22 december 2011



Willy Neys

Saskia Smits

Diter Wuytens

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul