

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20006830

van 29 maart 2013

Opposant: **Unilever N.V.**
Weena 455
3013 AL Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Baker & McKenzie Amsterdam N.V.**
Claude Debussylaan 54
1082 MD Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: PRODENT (Benelux inschrijving 339931)



Ingeroepen recht 2: (Benelux inschrijving 862661)

tegen

Verweerder: **PeGoMa B.V. statutair gevestigd te Nigtevecht**
Baroniestraat 17
1079 PB Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: PREVDENT (Benelux depot 1228115)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 juni 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk PREVDENT voor waren in de klassen 3, 5 en 10. Het depot is onder nummer 1228115 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 juli 2011.

2. Op 3 oktober 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 oktober 2011) op een zaterdag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 339931 van het woordmerk PRODENT, ingediend op 18 augustus 1976 voor waren in klasse 3;



- Benelux inschrijving 862661 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 9 april 2009 en ingeschreven op 10 juli 2009 voor waren in de klassen 3, 5 en 21.

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 4 oktober 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 december 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 december 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 februari 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 9 februari 2012 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 16 februari 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 april 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 12 april 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 april 2012.

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 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

14. Opposant licht toe dat hij een multinationale onderneming is op het gebied van consumentengoederen, met name op het gebied van (onder andere) persoonlijke verzorgingsproducten, en dat hij het merk PRODENT sinds halverwege de jaren '30 van vorige eeuw gebruikt voor tandverzorgingsmiddelen en tandreinigingsmiddelen zoals tandpasta en tandenborstels. Door langdurig en intensief gebruik hebben de PRODENT-merken inmiddels enorme bekendheid verworven in de Benelux, zo stelt opposant en hij voegt een aantal stukken bij ter onderbouwing van deze stelling. Opposant meent dan ook dat aan zijn merken, die van huis uit reeds een sterk onderscheidend vermogen hebben, nog een uitgebreidere bescherming toekomt.

15. De merken en het teken verschillen slechts in twee letters van elkaar, waardoor ze zowel visueel als fonetisch sterk overeenstemmen, zo meent opposant. Begripsmatig acht hij de tekens identiek, aangezien zij dezelfde boodschap uitdragen, namelijk "voor de goede zorg van tanden en gebit".

16. Volgens opposant is het duidelijk dat de waren van het betwiste teken in de klassen 3 en 5 identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten. Hoewel de waren van het betwiste teken in klasse 10 een andere aard hebben, acht opposant ze toch soortgelijk aan deze van de ingeroepen rechten, aangezien zij eveneens betrekking hebben op het verzorgen van tanden en gebit. Deze waren zijn complementair en bovendien kunnen zij overlappen in hun distributiekkanalen en gebruikers, aldus nog opposant.

17. Opposant concludeert dat het gevaar voor verwarring zeer reëel is, en verzoekt het Bureau om die reden de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken volledig te weigeren. Tevens verzoekt hij verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

18. Ten aanzien van de door opposant ingediende stukken waaruit de bekendheid van de ingeroepen rechten zou moeten blijken, stelt verweerder vast dat verscheidene daarvan betrekking hebben op gebruik door een derde en dat op geen enkele wijze duidelijk is hoe dit gebruik toe te rekenen is aan opposant. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve deze stukken buiten beschouwing te laten.

19. Verweerder betwist de (algemene) bekendheid van de ingeroepen rechten en meent dat deze ook niet blijkt uit de ingediende stukken, in ieder geval niet op de datum van publicatie van het betwiste depot, aangezien de meeste stukken dateren van verscheidene jaren terug. Tevens bestrijdt verweerder het intrinsiek onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten: PRO is immers een algemeen gangbaar woord voor "pluspunt" of "voor" en DENT is een gebruikelijke aanduiding voor producten die met tanden te maken hebben, zodat het geheel volledig beschrijvend is.

20. De tekens hebben dus enkel een beschrijvend element gemeenschappelijk, waaraan de consument minder belang zal hechten. Voor het overige zijn zij verschillend, zodat de totaalindruk niet overeenstemt, aldus verweerder.

21. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van verwarring tussen de tekens en meent derhalve dat de vergelijking van de waren achterwege kan blijven.

22. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te veroordelen tot het betalen van de kosten.

III. BESLISSING**A.1. Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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."

25. 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).

Vergelijken van de tekens

26. 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).

27. 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).

28. 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).

Vergelijking van de tekens

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 339931):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PRODENT	PREVDENT

Begripsmatige vergelijking

30. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-

256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het element DENT aan het einde van beide tekens heeft duidelijk betrekking op tanden (Frans: *dents*) en refereert dus aan de betrokken waren. Het in aanmerking komend publiek zal dit meteen begrijpen, gelet alleen al op de bestaande samenstellingen met dit element, zowel in het Nederlands als in het Frans en het Engels (*dentaal/dental, dent, dentiste/dentist*).

31. Het element PRO in het ingeroepen recht betekent "voor" (zowel in de betekenis van "tegenovergesteld van tegen" als van "ten gunste van") of *professional* (Van Dale Groot woordenboek Nederlands, 14de druk). Het ingeroepen recht betekent dus zoveel als "(goed, gunstig) voor de tand(en)" of "professional voor de tand(en)".

32. Het element PREV in het betwiste teken heeft geen betekenis; mogelijk wordt het gezien als afkorting voor "preventief" maar dan vormt het geen logisch geheel met het tweede element. In ieder geval stemt deze betekenis niet overeen met deze van het ingeroepen recht.

33. De tekens hebben een verwijzend element gemeenschappelijk, voorafgegaan door een verschillend voorvoegsel. In hun totaalindruk zijn zij begripsmatig in geringe mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

34. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, van respectievelijk zeven en acht letters, waarvan de eerste twee en de laatste vier identiek zijn. Echter, hierboven is reeds gesteld dat deze laatste vier letters het in casu verwijzende woord DENT vormen, waaraan dus minder onderscheidingskracht toekomt.

35. Bovendien zal de consument in het algemeen 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). In casu zijn dat de elementen PRO en PREV, waarvan de eerste twee letters identiek zijn.


36. Merk en teken stemmen in hun visuele totaalindruk in geringe mate overeen.

Auditieve vergelijking

37. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Ook auditief zijn weliswaar de twee eerste letters identiek, maar dit wordt ten dele gecompenseerd door de daaropvolgende verschillende klinker en de toegevoegde medeklinker bij het betwiste teken. Ten slotte eindigen beide tekens op een identiek element, dat weliswaar verwijzend is, maar dat toch bij de uitspraak zal worden betrokken.

38. Merk en teken zijn in hun auditieve totaalindruk in geringe mate overeenstemmend.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 862661):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	PREVDENT

39. Dit ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een grote, donkerblauwe hoofdletter P met een lichtblauwe schaduw, en in de poot daarvan, verticaal geplaatst en in witte letters, het woord PRODENT.

40. Hoewel dit beeldelement zeker in het oog springt, gelet op de grootte, positie en het kleurgebruik, is het woerdelement PRODENT eveneens duidelijk waarneembaar, ook al is dit verticaal weergegeven. Hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, is dus ook van toepassing op dit ingeroepen recht, met dien verstande dat de visuele overeenstemming nog een kleine gradatie lager is, als gevolg van de lay-out en het toegevoegde beeldelement.

Conclusie

41. De tekens stemmen begripsmatig, visueel en auditief in geringe mate overeen.

Vergelijking van de waren

42. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>Beneluxinschrijving 339931:</u> Klasse 3 Tandpasta, tandpoeders, tandreinigingsmiddelen.</p> <p><u>Beneluxinschrijving 862661:</u> Klasse 3 Zepen, vloeibare zeep, douche- en badgel, douche- en badschuim; parfumerieën; cosmetica; etherische oliën; haarverzorgingsmiddelen; cosmetische middelen te weten haarcrèmes, haargel, brillantine, haarshampoo, haarlotions, crèmespoeling, haarverf, haartonic, haarverzorgingsmiddelen, vochtinbrengende middelen voor het haar, anti-rooscrèmes, anti-rooslotions, anti-roostonics; tandreinigingsmiddelen; mondreinigingsmiddelen, niet voor medisch gebruik; eau de toilette, eau de Cologne; niet- medicinale zouten voor gebruik in bad en douche, niet-medicinale oliën voor gebruik in bad en douche, andere niet-medicinale toevoegingen voor gebruik in bad en douche; cosmetische crèmes, lotions, milks, oliën en poeders voor het verzorgen en schoonmaken van huid, lichaam, handen en voeten; deodorantia voor persoonlijk gebruik; toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie; talkpoeder voor cosmetisch gebruik; preparaten te gebruiken vóór en na het scheren, scheercrème, scheermousse, scheergel, scheerolie en scheerschuim; cosmetische preparaten voor het bruin worden van de huid; cosmetische preparaten om de huid te beschermen tegen schadelijke werking van de zon; cosmetische preparaten om de huid te beschermen tegen zonnebrand.</p>	<p>Klasse 3 Tand- en mondreinigings- en verzorgingsmiddelen voor cosmetische doeleinden voor zover in deze klasse begrepen; cosmetische producten voor de tanden waaronder producten voor het bleken van tanden en tandgloss.</p>
<p><u>Beneluxinschrijving 862661:</u> Klasse 5 Mondwater en kauwgom voor medisch gebruik.</p>	<p>Klasse 5 Tand- en mondverzorgings- en reinigingsmiddelen voor medische doeleinden voor zover in deze klasse begrepen waaronder bleekmiddelen voor het gebit en middelen ter voorkoming en het herstel van gaatjes en breuken, ontstekingen en terugtrekkend tandvlees; voedingssupplementen voor medische doeleinden voor mond en gebit.</p>
	<p>Klasse 10 Tandheelkundige apparaten en instrumenten voor de mond en het gebit waaronder apparatuur voor het bleken van tanden.</p>
<p><u>Beneluxinschrijving 862661:</u> Klasse 21 Tandborstels; tandenstokers; zijdedraad voor tandreiniging.</p>	

Klasse 3

45. De waren *tand- en mondreinigings- en verzorgingsmiddelen voor cosmetische doeleinden voor zover in deze klasse begrepen* van het betwiste teken zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waar *tandpasta* van de ingeroepen rechten; de cosmetische doeleinden waarvoor deze waren bestemd zijn, veranderen niets aan de aard van deze waren en bovendien zijn deze bij de ingeroepen rechten geenszins uitgesloten.

46. De waren *cosmetische producten voor de tanden waaronder producten voor het bleken van tanden en tandgloss* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waar *tandpasta* van de ingeroepen rechten; laatstgenoemde waar wordt immers eveneens aangewend voor het witter maken en/of doen glanzen van de tanden.

Klasse 5

47. De waren *tand- en mondverzorgings- en reinigingsmiddelen voor medische doeleinden voor zover in deze klasse begrepen waaronder bleekmiddelen voor het gebit en middelen ter voorkoming en het herstel van gaatjes en breuken, ontstekingen en terugtrekkend tandvlees* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waar *tandpasta* van de ingeroepen rechten. Tandpasta wordt immers niet alleen aangewend voor het poetsen van de tanden, maar ook voor het verzorgen van mond en tandvlees. De medische doeleinden waarvoor de eerdergenoemde waren bestemd zijn, veranderen niets aan de aard van deze waren en bovendien zijn deze bij het eerste ingeroepen recht geenszins uitgesloten. Immers, vaak wordt een bepaald soort tandpasta speciaal voorgeschreven c.q. aanbevolen door de tandarts.

48. De waren *voedingssupplementen voor medische doeleinden voor mond en gebit* van het betwiste teken zijn bestemd voor de verzorging van mond en gebit; zij dienen dus eenzelfde doel als de tandpasta van de ingeroepen rechten, die immers eveneens bijdraagt tot een goede conditie van tanden en tandvlees. Deze waren zijn derhalve soortgelijk.

Klasse 10

49. De waren van het betwiste teken in deze klasse kennen vooreerst een ander doelpubliek dan de waren van de ingeroepen rechten, namelijk tandartsen en mondhygiënisten. Daarnaast kennen deze waren andere afzetkanalen; men zal ze niet aantreffen in de afdeling van de tandverzorgingsproducten van de supermarkt of drogist. Ten slotte zal voor deze waren het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek veel hoger zijn, niet alleen bij de deskundigen (tandartsen en mondhygiënisten), maar ook bij de consument die incidenteel zelf de tanden wil bleken, hetgeen toch geen alledaagse aangelegenheid is. Er mag dan al een verband bestaan tussen deze waren en die van de ingeroepen rechten, het Bureau acht dit te ver verwijderd om tot soortgelijkheid te kunnen concluderen.

Conclusie

50. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

Bekendheid van de ingeroepen rechten

51. Opposant stelt dat zijn ingeroepen rechten door langdurig en intensief gebruik een enorme bekendheid hebben verworven in de Benelux voor de waren tandverzorgings- en -reinigingsmiddelen zoals tandpasta en tandenborstels (zie punt 14).

52. Ter onderbouwing van zijn stelling dient opposant de volgende stukken in:

1. Een artikel uit het vakblad Solids Processing, nr. 6 van 2008;
2. Een bericht op de website van Elsevier over betrouwbare merken uit 2005;
3. Reclame-uitingen van het merk PRODENT;
4. Enkele prijslijsten van het laatste kwartaal van 2009 aan landelijk opererende winkelketens;
5. Facturen verspreid over de periode 2004-2009 aan landelijk opererende supermarktketens;

6. Voorbeelden van advertenties in diverse tijdschriften;
7. Een kopie van het overzicht van het reclamebudget en –besteding over de fiscale jaren 2006-2010 van opposant;
8. Een verklaring van MarketRespons Nederland betreffende de bekendheid van het merk PRODENT in de jaren 1999-2002;
9. Een verklaring van Branches & Trends over de “brand awareness” van het merk PRODENT;
10. Een verklaring (*Affidavit*) van het diensthoofd *Corporate Trademarks Department* van Sara Lee/DE N.V. van 2005.

53. Verweerder merkt terecht op (zie punt 18) dat in het merendeel van de ingediende stukken sprake is van gebruik van de ingeroepen rechten door een derde (Sara Lee Household & Body Care), en verbindt daaraan de conclusie dat deze stukken buiten beschouwing moeten worden gelaten, zulks evenwel ten onrechte. Genoemde derde was immers de rechtsvoorganger van opposant, en overigens is voor het aantonen van de bekendheid geenszins vereist dat het (intensieve) gebruik uitsluitend heeft plaatsgehad door de merkhouder zelf (naar analogie met artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE en GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004).

Conclusie

54. Uit de door opposant ingediende documenten, met name uit de publiciteitsinspanningen van opposant (of diens rechtsvoorganger) en uit de verklaringen van twee *market research* companies (stukken 7, 8 en 9) kan worden geconcludeerd dat de ingeroepen rechten grote bekendheid genieten en daardoor een verruimde beschermingsomvang voor de waar tandpasta.

A.3. Globale beoordeling

55. 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.

56. 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). In casu gaat het om waren die dienen voor de verzorging en reiniging van mond en tanden, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht. Alleen met betrekking tot de waren in klasse 10 van het betwiste teken is het Bureau uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau.

57. 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, beide reeds geciteerd).

58. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Opposant heeft een grote bekendheid aangetoond van zijn ingeroepen rechten voor tandpasta; deze rechten genieten daardoor een ruimere beschermingsomvang voor die waar, waardoor eerder verwarringsgevaar is te duchten.

59. De tekens stemmen begripsmatig, visueel en auditief in beperkte mate overeen. Een deel van de waren van het betwiste teken is identiek dan wel (in sterke mate) soortgelijk aan de waar waarvoor de ingeroepen rechten bekendheid genieten, en een deel is niet soortgelijk, rekening houdend met een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek voor een deel van de waren. Gelet op dit alles, de onderlinge samenhang, en met name de verruimde beschermingsomvang van de ingeroepen rechten voor een deel van de waren, is het Bureau van oordeel dat dit publiek kan menen dat de identieke en (sterk) soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

60. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en (sterk) soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2006830 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. Het Benelux depot met nummer 12281 15 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klass 3: alle waren.

Klasse 5: alle waren.

64. Het Benelux depot met nummer 12281 15 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 10: alle waren.

65. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 29 maart 2013

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smita

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul