

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2010031

van 3 december 2015

Opposant: **UNILEVER PLC**
Port Sunlight
CH62 4ZD Wirral, Merseyside
Groot-Brittannië

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

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 816918**

BED HEAD

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 3031564**

BEDHEAD

tegen

Verweerder: **Robby Osselaer**
Sint-Gilleslaan 123
9200 Dendermonde
België

Sofie Schrauwen
Sint-Gilleslaan 123
9200 Dendermonde
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1288050**



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

1. Op 16 april 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 3, 41 en 44. Het depot is onder nummer 1288050 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 mei 2014.

2. Op 7 juli 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Europese inschrijving 816918 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

BED HEAD

, ingediend op 5 mei 1998 en ingeschreven op

25 mei 1999 voor waren in de klassen 3, 5, 21;

- Europese inschrijving 3031564 van het woordmerk BEDHEAD, ingediend op 31 januari 2003 en ingeschreven op 7 oktober 2005 voor waren in klasse 9.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 14 juli 2014. In deze brief heeft het Bureau opposant ook meegedeeld dat met de ingeroepen Europese inschrijving 4257082 geen rekening zal worden gehouden, omdat dit merk niet bekend is in het Europees register.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 september 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 19 september 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 19 november 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 13 november 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet volledig in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 14 november 2014 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 14 januari 2015. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 20 november 2014 door opposant ingediend en op 24 november 2014 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 24 januari 2015 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 24 december 2014 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
11. Op 29 december 2014 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 28 februari 2015.
12. Op 17 februari 2015 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 20 februari 2015 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 20 april 2015 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
13. Op 7 april 2015 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 13 april 2015.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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: identieke tekens voor dezelfde waren of diensten en 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

17. Opposant licht toe dat het merk BED HEAD sinds 1998 ingeschreven is in het Europese merkenregister onder meer onder registratienummers 816918 "BED HEAD" (fig.), 3031564 "BEDHEAD" en 4559092 "BED HEAD". Behalve deze registraties die geldig zijn in de Benelux, is opposant ook houder van meer dan 150 registraties van het merk BED HEAD in meer dan 70 landen. Het merk heeft door intensief gebruik een zekere bekendheid opgebouwd in zowel de professionele kapperswereld als bij consumenten.

18. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten meent opposant dat de waren in klasse 3 van het bestreden teken alle betrekking hebben op verzorging van de huid of het haar. Ze zijn naar hun aard, bestemming en gebruik identiek of complementair, maar ook concurrerend. Bijgevolg besluit

opposant dat deze producten identiek, althans soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk BED HEAD is ingeschreven in klasse 3.

19. De diensten genoemd in klasse 41 van de merkaanvraag hebben volgens opposant betrekking op de verzorging van het haar en lichaam. De producten waarvoor de BED HEAD merken geregistreerd zijn, hebben eveneens betrekking op de verzorging van het haar en het lichaam. De producten en diensten in kwestie zijn dus bedoeld voor hetzelfde publiek. De diensten in klasse 41 van de merkaanvraag BOBHEAD zijn soortgelijk aan de producten en diensten waarvoor de BED HEAD merken geregistreerd zijn in de klassen 3, 9, 21 en 44 omdat ze naar hun aard, bestemming en gebruik identiek of complementair zijn en bovendien ook concurrerend, aldus opposant. De hiervoor aangehaalde redenering met betrekking tot de diensten in klasse 41 geldt ook voor de diensten uit klasse 44 van de merkaanvraag. Bovendien merkt opposant nog op dat het merk BED HEAD voor identieke diensten ingeschreven is.

20. Wat de visuele vergelijking van de tekens betreft, stelt opposant dat het beeldelement van het ingeroepen recht niet over het hoofd zal worden gezien, maar dat dit niet wegneemt dat het wordelement BED HEAD feitelijk het enige referentiepunt van het relevante publiek zal zijn. Men zal het merk herkennen en benoemen als BED HEAD. Wat betreft het bestreden teken merkt hij op dat het element BOBHEAD het meest onderscheidende element is. Dit element is namelijk dermate centraal en opvallend weergegeven dat het zelfs als het meest dominante (verbale) element zal worden aangemerkt, aangezien het veel centraler is geplaatst en veel groter is weergegeven dan het er onderstaande wordelement. Hierdoor zullen de figuratieve elementen veeleer worden opgevat als achtergrond ter versiering en opmaak, zodat de aandacht voornamelijk uitgaat naar de wordelementen. De wordelementen zijn vanuit visueel oogpunt nagenoeg identiek, volgens opposant. Hierdoor is het verschil tussen de meest dominante elementen van weinig invloed. De woorden BED HEAD en BOBHEAD hebben dezelfde structuur met een identiek begin en einde. Bovendien zal het publiek de merken niet ontleden maar zien als één geheel (waardoor de spatie in het merk BED HEAD weg zal vallen) hetgeen de visuele overeenstemming nog versterkt. Gelet op het voorgaande concludeert opposant dat merk en teken visueel sterk overeenstemmen.

21. Auditief meent opposant dat de punten van overeenstemming slechts ten dele worden gecompenseerd door de punten van verschil, bestaande uit een verschillende klinker en de toegevoegde medeklinker bij het betwiste teken. Ten slotte eindigen beide tekens op een identiek element. Merk en teken zijn derhalve auditief overeenstemmend oordeelt opposant.

22. Begripsmatig zijn merk en teken overeenstemmend aangezien het element HEAD aan het einde van het merk en het teken duidelijk betrekking heeft op hoofd en daarmee refereert aan de betrokken waren, aldus opposant.

23. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat de kans dat het publiek in verwarring geraakt omtrent de herkomst van de producten zeer reëel is. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het depot volledig te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

24. Verweerder bespreekt eerst de door opposant voorgelegde gebruiksbewijzen. Hij besluit dat de ingediende bewijzen enkel kunnen aantonen dat er in de Europese Unie gebruik gemaakt wordt van "BED HEAD" in combinatie met het hoofdmerk "TIGI" ter promotie van allerlei haarproducten. Zij tonen echter niet aan dat het merk "BED HEAD" gebruikt wordt voor kappersdiensten of opleidingen met betrekking tot kappersdiensten, waarvoor hij het merk "BOBHEAD CREATIVE HAIRDRESSERS" gebruikt. Al de besprekingen op de websites zijn volgens verweerder geen bewijzen van gebruik. Het is geweten dat veel producten op buitenlandse websites gekocht worden (bv. www.amazon.com) door particulieren. Dit is geen lokaal gebruik. Alle blogs dienen derhalve buiten beschouwing gelaten te worden.

25. Visueel, is het woord HEAD het enige element dat in beide merken voorkomt, aldus verweerder. Hij merkt op dat opposant het merk "BED HEAD" telkens gebruikt in de typische schrijfwijze in combinatie met de baseline "TIGI". Dit onderscheidt de opposant en zijn haarproducten van de concurrentie. Door het constante gebruik ervan zal de consument er ook op letten en zullen de "BED HEAD" producten ook onder dit teken gekend zijn. Hieruit concludeert verweerder dat merk en teken visueel niet overeenstemmen.

26. Auditief is er volgens verweerder totaal geen gelijkenis tussen de ingeroepen rechten en het teken. Het teken bestaat immers uit acht lettergrepen terwijl de ingeroepen merken slechts uit twee lettergrepen bestaan.

27. Conceptueel kan er geen verwarring zijn vermits de betrokken merken en het teken elk een specifieke betekenis hebben, aldus verweerder. De samengestelde term BOBHEAD heeft namelijk geen betekenis in het Engels. Verweerder wijst er wel op dat zowel het werkwoord "bob" als het zelfstandig naamwoord "bob" in het Engels meerdere betekenissen hebben. In het kader van de producten en diensten die verweerder aanbiedt stelt hij dat de samengestelde term BOBHEAD verwijst naar een korte coupe voor vrouwen en kinderen. Het zou echter ook kunnen verwijzen naar de beweging van het hoofd "to bob ones head". De term "CREATIVE HAIRDRESSERS" spreekt voor zichzelf; het verwijst naar de creatieve kappersdiensten aangeboden door verweerder. De term BEDHEAD daarentegen wordt omschreven als "hair that is unkempt, matted or tousled, especially from being compressed or disheveled during sleep". Nu de ingeroepen rechten en het besteden teken elk een specifieke betekenis hebben kan er geen verwarring zijn op conceptueel vlak.

28. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft herneemt verweerder de classificaties van de door de ingeroepen rechten en het bestreden teken opgeëiste waren en diensten in de klassen 3, 5, 9, 21, 41 en 44. Hij meent dat er enkel voor klasse 3 overlapping van de producten is.

29. Verweerder is van mening dat opposant nalaat om gebruik van zijn merk in de Europese Unie aan te tonen. Alle voorgelegde bewijzen geven informatie (deels ongedateerd) over de haarproducten "TIGI BED HEAD". Er wordt telkens promotie voor de haarproducten aangetoond, maar nergens is er bewijs van verkoop (facturen, verkoopdata, financiële overzichten) in de Europese Unie. Bovendien tonen de ingediende gebruiksbewijzen "BED HEAD" telkens in combinatie met "TIGI", voor haarproducten. Deze stukken bewijzen duidelijk dat er geen verwarring kan ontstaan bij de consument tussen het teken "BOBHEAD CREATIVE HAIRDRESSERS" en de ingeroepen merken "BED HEAD" dan wel "BED HEAD TIGI", zoals verweerder meent dat ze gebruikt worden.

30. Vermits er geen visuele, auditieve, noch conceptuele gelijkenis is, verschilt het totaalbeeld van de merken en het teken voldoende, zodat er geen sprake is van verwarring, noch van een mogelijkheid tot associatie. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven in het Benelux merkenregister.

III. BESLISSING

A.1 Bekendheid

31. Opposant stelt dat door intensief gebruik het merk BED HEAD een zekere bekendheid heeft opgebouwd (zie punt 17).

32. Volgens de rechtspraak is een ouder merk bekend, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – bij het grote publiek dan wel bij een meer specifiek publiek, zoals een bepaalde beroepsgroep. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie arresten GEU, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008).

33. Opposant dient de volgende stukken in ter onderbouwing van de stelling dat de ingeroepen rechten bekendheid genieten:

1. Een merkoverzicht
2. Enkele voorbeelden van gebruik in de Benelux
3. Afschrift van de website www.tigi.com waarop zichtbaar is dat professionele kappers in onder andere Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Kortrijk, Leuven, Luik, Schaerbeek, Namur het merk BED HEAD gebruiken

34. Het Bureau merkt op dat uit deze stukken geenszins kan worden afgeleid dat de ingeroepen rechten enige bekendheid genieten bij het in aanmerking komend publiek. Het merkenoverzicht op zich toont niet aan dat de betrokken merken ook effectief gebruikt worden, laat staan bekendheid genieten in de Benelux. Voorts stelt het Bureau vast dat de stukken 2 en 3, uittreksels van websites, allen dateren van 11 of 13 november 2014. Het betreft hier de weergave van een momentopname. Uit de loutere aanwezigheid van een merk op de markt blijkt ook nog niet dat deze rechten, als gevolg van het gebruik dat er van is gemaakt, inmiddels door het in aanmerking komend publiek als merken ter onderscheiding van de waren van opposant worden opgevat. Daartoe dienen stukken te worden overgelegd met betrekking tot onder andere het marktaandeel van de merken, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van deze merken, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor de merken, het percentage van de betrokken kringen dat de waren op basis van de merken als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van

koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Eventueel kan worden besloten een opinieonderzoek in te dienen (zie HvJEU, Chiemsee, 4 mei 1999, C-108/97).

35. Opposant heeft geen intensief gebruik van de ingeroepen rechten aangetoond, zodat deze ook niet verondersteld kunnen worden een grote bekendheid te genieten.

A.2 Verwarringsgevaar

36. 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 volgend 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.

37. 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."

38. 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 waren en diensten

39. 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).

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

41. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Kl 3 Parfums; etherische oliën; zepen; cosmetische middelen; lippenstift; basiscrèmes; oogschaduw; vitaliserende tonics; niet-medicinale producten voor de toiletverzorging; preparaten voor het haar en de hoofdhuid; shampoos; haarkleurmiddelen; haarlotions; haargolfmiddelen; crèmespoelingen voor het haar; haarstyling producten; haargel; schuimversteviger; haarlak; tandreinigingsmiddelen. (Europese inschrijving 816918)</p>	<p>Kl 3 Reinigings-, verzorgings- en cosmetische producten voor haar en lichaam van mensen; shampoo; haarlotions; brillantine; haarcrème; haarherstellers, haarverzorgingspreparaten, -middelen en -producten; haarlak; haarmascara; haarcosmetica; kleefmiddelen voor het bevestigen van haarstukjes; preparaten voor het kleuren en ontkleuren van haar waaronder haarverf en kleurspoelingen; lotions voor het permanenten; preparaten voor permanent; middelen voor het neutraliseren van permanent; make-up voor zowel het gezicht als het lichaam; make-up preparaten; crèmes en gels voor het verwijderen van make-up; lichaamsverzorgingsproducten; toiletverzorgingsmiddelen, waaronder deodorantia en toiletartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; lotions en melk voor de schoonheidsverzorging; schoonheidsmiddelen; wasmiddelen; bleekmiddelen; reinigingsmiddelen; zepen, waaronder ook douchezepen; parfumerieën en parfumeriewaren; etherische oliën; cosmetische middelen; tandreinigingsmiddelen; zonnecrèmes; zonneoliën en andere dergelijke zonneproducten; tijdelijke tatoeages voor cosmetische doeleinden.</p>
<p>Kl 5 Medicinale preparaten voor het haar en de hoofdhuid. (Europese inschrijving 816918)</p>	
<p>Kl 9 Elektrisch verwarmde apparatuur voor het krullen, friseren, golven, borstelen, krullen met föhn of behandelen van het haar; elektrisch verwarmde haarrollers; elektrische apparatuur voor het verwarmen van haarkultangen en warmtevasthoudende rollers voor gebruik daarbij; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen. (Europese inschrijving 3031564)</p>	
<p>Kl 21 Borstels; kammen; sponzen; reinigingsdoeken; cosmetisch gerei; apparaten voor de afgifte van papieren handdoeken; zeepdispensers; kommen; wasbakken; dozen; etuis voor kammen; schotels; klein huishoudelijk</p>	

gerei en vaatwerk; parfumverstuivers. (Europese inschrijving 816918)	
	KI 41 Opleidingen, trainingen en het organiseren van educatieve evenementen voor de verzorging van haar en lichaam van mensen; conferenties, seminars, congressen voor kappers betreffende de organisatie, de oprichting, het ontwerp, de installatie, het beheer van en de leiding over een kap- en schoonheidssalon.
	KI 44 Dienstverlening op het gebied van hygiëne en lichaam-, haar- en schoonheidsverzorging van mensen; diensten van een kapsalon, schoonheidssalon en pedicure; diensten op het gebied van schoonheidsverzorging en gezondheidszorg door sauna's, schoonheidssalons, sanatoria, kappers en massagesalons; kleuren van haar; knippen van haar; haarimplantatie; permanente haarverwijdering en -reductie; verhuur van pruiken; medische, hygiëne- en schoonheidsverzorging; tatoeage; voet- en handverzorging; manicure- en pedicurediensten; diensten bestaande uit het ter beschikking stellen van zonnebanken; advisering inzake make-up, al dan niet online; advisering inzake esthetische schoonheidsverzorging; advisering op het gebied van lichaams- en schoonheidsverzorging; consultancy inzake schoonheidsverzorging.

Klasse 3

42. De waren “shampoo; haarlotions; etherische oliën; cosmetische middelen; tandreinigingsmiddelen” in klasse 3 in het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in het ingeroepen recht.

43. De waren “reinigings-, verzorgings- en cosmetische producten voor haar van mensen; brillantine; haarcrème; haarherstellers, haarverzorgingspreparaten, -middelen en -producten; haarlak; haarmascara; haarcosmetica; kleefmiddelen voor het bevestigen van haarstukjes” van verweerder zijn identiek aan de “preparaten voor het haar en de hoofdhuid” van opposant. Al deze waren hebben betrekking op producten voor de verzorging van het haar. Wanneer de waren van het ingeroepen recht deze van het bestreden teken omvatten, worden deze waren beschouwd als identiek (GEU, Hell, T-522/10, 17 januari 2012).

44. De waren “zepen, waaronder ook douchezepen” van verweerder zijn identiek aan de waren “zepen” van opposant.

45. De waren "*parfumerieën en parfumeriewaren*" van verweerder zijn identiek aan de waren "*parfums*" van opposant.

46. De waren "*Reinigings-, verzorgings- en cosmetische producten voor lichaam van mensen; lichaamsverzorgingsproducten; toiletverzorgingsmiddelen, waaronder deodorantia en toiletartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; make-up voor zowel het gezicht als het lichaam; make-up preparaten; crèmes en gels voor het verwijderen van make-up; lotions en melk voor de schoonheidsverzorging; schoonheidsmiddelen; zonnecrèmes; zonneoliën en andere dergelijke zonneproducten; tijdelijke tatoeages voor cosmetische doeleinden*" zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de waren "*niet-medicinale producten voor de toiletverzorging; cosmetische middelen*" van opposant. De betrokken waren van verweerder en opposant kunnen beschouwd worden als identiek voor zover de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014). Al deze waren hebben dezelfde aard, bestemming en wijze van gebruik. Het betreft waren ter verzorging/verfraaiing van het uiterlijk, die zich richten tot een zelfde doelgroep. Deze waren kunnen ook samen worden gebruikt bij de dagelijkse persoonlijke verzorging. Bovendien maken ze gebruik van dezelfde distributiekanaalen en is het mogelijk dat ze door dezelfde producenten worden verstrekt. In zoverre ze niet identiek zijn, zijn deze waren dan ook minstens soortgelijk.

47. De waren "*preparaten voor het kleuren en ontkleuren van haar waaronder haarverf en kleurspoelingen*" van verweerder zijn identiek aan de producten "*haarkleurmiddelen*" van opposant. Wanneer de waren van het ingeroepen recht deze van het bestreden teken omvatten, worden deze waren beschouwd als identiek (GEU, Hell, reeds geciteerd). Alle waren van verweerder zijn producten die bestemd zijn voor het kleuren van het haar, net zoals de producten van opposant.

48. De waren "*lotions voor het permanenten; preparaten voor permanent; middelen voor het neutraliseren van permanent*" van verweerder zijn identiek aan de waren "*haargolfmiddelen*" van opposant. Ook hier geldt dat nu de waren van het ingeroepen recht deze van het bestreden teken omvatten, omdat ze allen bedoeld zijn om golven in het haar aan te brengen, deze waren beschouwd worden als identiek (GEU, Hell, reeds geciteerd).

49. De waren "*wasmiddelen; bleekmiddelen; reinigingsmiddelen*" van verweerder zijn soortgelijk aan de waren "*zepen*" van opposant. De meeste waren die door het merk in klasse 3 worden aangeduid, worden weliswaar uitsluitend als schoonheidsproducten of lichaamsverzorgingsproducten gebruikt, maar dit geldt evenwel niet voor zepen, die een dubbele functie hebben. Ook al worden zepen gebruikt voor het wassen en lekker laten ruiken van het lichaam, dit neemt niet weg dat zij tevens als reinigingsproducten voor het huis worden gebruikt. In dit opzicht zijn zij vergelijkbaar met "*wasmiddelen; bleekmiddelen; reinigingsmiddelen*". Bijgevolg is er sprake van soortgelijkheid tussen enerzijds de zepen die worden aangeduid door het oudere merk en anderzijds "*wasmiddelen; bleekmiddelen; reinigingsmiddelen*", waarvoor verweerder de inschrijving heeft gevraagd (zie GEA, ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, T-214/04, 21 februari 2006).

Klasse 41

50. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn:

bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

51. In deze context dient er aan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

52. De diensten *“Opleidingen, trainingen en het organiseren van educatieve evenementen voor de verzorging van haar en lichaam van mensen; conferenties, seminars, congressen voor kappers betreffende de organisatie, de oprichting, het ontwerp, de installatie, het beheer van en de leiding over een kap- en schoonheidssalon”* van verweerder zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant. De waren waarvoor het teken van opposant is gedeponeerd hebben betrekking op de verzorging van het lichaam. De diensten van verweerder daarentegen betreffen educatieve en informatieve diensten met de bedoeling kennis en expertise door te geven. Deze waren en diensten richten zich niet tot dezelfde consument. De verzorgingsproducten richten zich op het publiek in het algemeen met een gemiddeld aandachtsniveau, terwijl de diensten specifiek bestemd zijn voor (toekomstige) professionals op het vlak van haar en lichaamsverzorging. Bovendien staan deze waren en diensten ook niet in een concurrerende verhouding tot elkaar en worden ze doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen of via dezelfde verkoopkanalen.

53. Tot slot doet zich ook geen complementariteit voor. Het feit dat bepaalde waren van het ingeroepen recht kunnen worden aangewend in het kader van de diensten in klasse 41 van het betwiste teken, is hiertoe ontoereikend; immers kunnen deze diensten net zo goed zónder behulp van deze waren worden aangeboden. Bovendien worden deze diensten aangeboden door gespecialiseerde ondernemingen, die zich doorgaans niet bezighouden met het leveren van de waren van het ingeroepen recht, zodat de consument er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten. Deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Klasse 44

54. Wat betreft de diensten *“Dienstverlening op het gebied van hygiëne en lichaam- en schoonheidsverzorging van mensen; diensten van een schoonheidssalon; diensten op het gebied van schoonheidsverzorging en gezondheidszorg door sauna's, schoonheidssalons, sanatoria en massagesalons; medische, hygiëne- en schoonheidsverzorging; advisering inzake esthetische schoonheidsverzorging; advisering op het gebied van lichaams- en schoonheidsverzorging; consultancy inzake schoonheidsverzorging”* van verweerder zijn in lichte mate soortgelijk aan de waren *“etherische olieën; zepen; cosmetische middelen; niet-medicinale producten voor de toiletverzorging”* van opposant in klasse 3 en de waren *“cosmetisch gerei”* van opposant in klasse 5. In casu geldt dat deze waren onontbeerlijk of belangrijk zijn voor het gebruik van de diensten, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, reeds geciteerd). Bovendien meent het Bureau ook dat het helemaal niet ongebruikelijk is dat schoonheidssalons met een eigen lijn van cosmetische middelen werken en dat deze diensten dan samen met de waren onder dezelfde merknaam gecommercialiseerd worden.

55. De diensten *“Dienstverlening op het gebied van haarverzorging van mensen; diensten van een kapsalon; diensten op het gebied van schoonheidsverzorging en gezondheidszorg door kappers; kleuren van haar; knippen van haar”* van verweerder zijn in lichte mate soortgelijk aan de waren *“preparaten voor het haar en de hoofdhuid; shampoos; haarkleurmiddelen; haarstyling producten; haargel; haarlak”* van opposant in klasse 3. Ook hier geldt dat de betrokken diensten van het bestreden teken niet kunnen uitgevoerd worden zonder de waren van het ingeroepen recht. Bijgevolg is er sprake van complementariteit tussen deze producten en diensten en dus een lichte mate van soortgelijkheid (zie in deze zin GEU, The O STORE, reeds geciteerd). Het Bureau merkt ook hier nog op dat het niet ongebruikelijk is in deze sector dat een kapsalon ook een eigen lijn van haarproducten aanbiedt en dat deze waren en diensten vervolgens onder hetzelfde merk worden aangeboden.

56. De diensten *“advisering inzake make-up, al dan niet online”* van verweerder zijn in lichte mate soortgelijk aan de producten *“lippenstift; oogschaduw”* van opposant in klasse 3. Zonder deze waren is het geven van advies omtrent make-up immers zonder voorwerp, en omgekeerd zal de in deze waren geïnteresseerde consument vaak nood hebben aan advies en informatie daarover. Deze waren en diensten zijn dan ook in lichte mate soortgelijk (zie in deze zin, BBIE, GreenBliss, 2004542, 28 februari 2012).

57. De diensten *“pedicure; haarimplantatie; permanente haarverwijdering en –reductie; verhuur van pruiken; tatoeage; voet- en handverzorging; manicure- en pedicurediensten; diensten bestaande uit het ter beschikking stellen van zonnebanken”* van verweerder zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant. Hoewel niet onmogelijk is dat sommige van deze diensten samen worden aangeboden met de waren van opposant meent het Bureau toch dat er tussen deze diensten en de waren van opposant geen overeenstemming is voor wat betreft hun aard, bestemming en gebruik. Deze waren en diensten worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen of via dezelfde verkoopkanalen. Bovendien staan ze ook niet in een concurrerende verhouding tot elkaar. Ze zijn evenmin complementair. Zo is er voor geen van de diensten waarvoor het bestreden teken is gedeponeerd sprake van een onmogelijkheid om deze uit te voeren zonder gebruik te maken van de waren van opposant. Het Bureau besluit dan ook dat deze diensten niet soortgelijk zijn aan de waren van opposant.

Conclusie

58. De waren van het bestreden teken zijn identiek, dan wel soortgelijk of niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De diensten van het bestreden teken zijn in lichte mate soortgelijk, dan wel niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens



59. 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).

60. 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.

61. 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).

62. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
BEDHEAD	

63. Opposant baseert zijn oppositie op twee ingeroepen rechten, een woordmerk en een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het woordmerk bestaat uit zeven letters, BEDHEAD. Het gecombineerd woord-/beeldmerk bestaat uit twee woorden van in totaal ook zeven letters, BED HEAD. Het beeldelement betreft de weergave van de woorden BED HEAD in vette, zwarte hoofdletters, gedrukt in een bijzonder lettertype. De inkt waarin de letters werden gedrukt lijkt hierbij wat uit te lopen.

64. Het bestreden teken is een beeldmerk dat is opgebouwd uit een afbeelding met daaronder tekst. De afbeelding bestaat uit een zwarte kroon met daaronder een open zwarte schaar. Over de schaar is een opengeklapt zwart scheermes weergegeven. Onder de afbeelding staat in grote zwarte hoofdletters het woord BOBHEAD, waarbij de letters ver uit elkaar staan. Daaronder staan in kleine letters de beschrijvende woorden "creative hairdressers". Wat deze wordelementen betreft, springt het element BOBHEAD visueel het meest in het oog doordat het zich als een afzonderlijk woord laat lezen en ook weergegeven is in een vet en groter lettertype. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005).

65. 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 wordelementen 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 Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de tekens op zal splitsen in respectievelijk “BED” en “HEAD” en “BOB” en “HEAD”.

66. 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 is in dit geval van toepassing op het identieke bestanddeel HEAD in beide tekens, dat “hoofd” betekent. Dit element is duidelijk beschrijvend en dus niet onderscheidend voor de betrokken waren en diensten. In de gegeven context zal het element BED naar oordeel van het Bureau geassocieerd worden met een bed, het meubel. Wat betreft het element BOB, volgt het Bureau de stelling van verweerder dat BOB geassocieerd kan worden met een kortgeknipt kapsel voor vrouwen en/of kinderen (zie punt 27).

67. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

68. In het onderhavige geval geldt dat de ingeroepen rechten bestaan uit een samenstelling van twee woorden die elk een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten, die eerder beperkt zijn en voornamelijk het gevolg zijn van het feit dat de merken en het teken het beschrijvende woord “head” delen, te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

B. Conclusie

69. Het Bureau besluit dat de tekens niet overeenstemmen. Er kan dan ook geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zijn de waren en diensten identiek, dan wel soortgelijk of in lichte mate soortgelijk (zie in die zin GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en GEU, YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

70. Nu de oppositie wordt afgewezen zal het Bureau omwille van redenen van proceseconomie niet verder ingaan op de bespreking van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2010031 wordt afgewezen.

72. Benelux depot met nummer 1288050 wordt ingeschreven.

73. Opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 december 2015

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Behandelaar: Gerda Veltman