



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010259
van 12 april 2017

Opposant: **Van Es Home B.V.**
Industrieweg Noord 12
3958 VT Amerongen
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **ESSENZA HOME** (Benelux inschrijving 912084)
Ingeroepen recht 2: **ESSENZA** (Benelux inschrijving 890111)

tegen

Verweerder: **Holland & Barrett International Limited**
Samuel Ryder House
Barling Way, Eliot Park
CV10 7RH Nuneaton, Warwickshire
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **ESSENZA** (Benelux depot 1278822)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 november 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk **ESSENZA** voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 5, 29, 30, 32 en 35. Dit depot is onder nummer 1278822 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 augustus 2014.
2. Op 26 september 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux inschrijving 912084 van het woordmerk **ESSENZA HOME**, ingediend op 14 december 2011 en ingeschreven op 29 november 2016 voor diensten in klasse 35;
 - Benelux inschrijving 890111 van het woordmerk **ESSENZA**, ingediend op 2 november 2010 en ingeschreven op 10 februari 2011 voor waren in de klassen 18, 21, 24 en 25;
 - Benelux inschrijving 448800 van het woordmerk **ESSENZA**, ingediend op 29 juni 1988 voor waren in de klassen 24, 25 en 27.
3. Gaande de procedure heeft opposant aangegeven de oppositie uitsluitend nog te willen baseren op de twee eerste ingeroepen rechten.
4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
6. 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").
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 2 oktober 2014. Ingevolge een oppositie tegen het eerste ingeroepen recht werd de oppositieprocedure ambtshalve opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 3 oktober 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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

10. Volgens opposant zal het bestanddeel HOME in het eerste ingeroepen recht door zijn beschrijvend karakter niet als onderscheidend worden opgevat en speelt het dus een verwaarloosbare rol bij de vergelijking van de tekens. Hij concludeert derhalve dat de tekens visueel, fonetisch en begripsmatig identiek dan wel bijna identiek zijn.

11. De diensten in klasse 35 zijn volgens opposant identiek dan wel in sterke mate soortgelijk. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant soortgelijk dan wel complementair aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Volgens hem is het duidelijk dat het in aanmerking komend publiek zal kunnen denken dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming, mede gelet op de zeer grote mate van overeenstemming tussen de tekens.

12. Opposant meent dat de ingeroepen rechten van zichzelf een sterk onderscheidend vermogen hebben, aangezien ESSENZA geen enkele relatie heeft met de aard of eigenschappen van de betrokken waren en diensten.

13. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik met betrekking tot het derde (gebruiksplichtige) ingeroepen recht, trekt opposant dit merk in als basis voor deze oppositie.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en om die reden verzoekt hij het Bureau het betwiste teken in zijn geheel te weigeren en verweerder te veroordelen in alle kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik van het aanvankelijk derde (en enige gebruiksplichtige) ingeroepen recht, dat vervolgens door opposant werd teruggetrokken als basis voor deze oppositie.

16. Het woord ESSENZA is volgens verweerder een suggestieve benaming. Het is afgeleid van het Latijnse *essentia* en betekent onder andere "essentie, hoofdzaak, hoofdgedachte". Als dusdanig heeft het een beperkte beschermingsomvang en daarom acht hij de toevoeging van het element HOME afdoende om te tekens te kunnen onderscheiden.

17. Door die toevoeging vindt verweerder de tekens in visueel, auditief en begripsmatig opzicht slechts in beperkte mate overeenstemmend.

18. De waren van het betwiste teken hebben volgens verweerder geen raakvlak met die van de ingeroepen rechten, gezien hun verschillende aard, wijze van gebruik, bestemming en doelpubliek. Daarnaast worden deze waren geproduceerd door verschillende ondernemingen en verkocht via andere distributiekanaalen. Tot slot zijn deze waren noch concurrerend, noch complementair, aldus verweerder.

19. De detailhandelsdiensten van het betwiste teken met betrekking tot producten in de klassen 1, 3, 5, 14, 16, 20, 28, 29, 30 en 32 zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan de detailhandelsdiensten van de ingeroepen rechten, vooreerst omdat deze niet zijn opgenomen in de dienstenomschrijving ervan en vervolgens omdat de ingeroepen rechten ook niet zijn ingeschreven voor producten uit deze klassen.

20. Ook kunnen de detailhandelsdiensten van het betwiste teken volgens verweerder niet worden aangemerkt als soortgelijk aan de diensten *promotionele activiteiten, reclame en beheer van commerciële zaken* van de ingeroepen rechten. De aard en het doel van deze diensten zijn immers verschillend.

21. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van direct verwarringsgevaar en meent dat de oppositie daarom moet worden afgewezen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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 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.

23. 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."

24. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

25. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

26. 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 890111):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ESSENZA	ESSENZA

--	--

28. De tekens zijn identiek.

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 912084):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ESSENZA HOME	ESSENZA

Visuele vergelijking

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit twee woorden van respectievelijk zeven en vier letters, het betwiste teken bestaande uit één woord van zeven letters.

30. De consument zal 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, ECLI:EU:T:2004:79). In casu is het betwiste teken identiek aan het eerste deel van het ingeroepen recht, waarin dit veruit het langste bestanddeel vormt. Het feit dat dit deel in het ingeroepen recht nog wordt gevolgd door een (aanzienlijk korter) tweede wordelement is veruit ontoereikend om de totaalindruk van visuele overeenstemming teniet te doen.

31. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

32. Ook auditief is het betwiste teken identiek aan het eerste element van het ingeroepen recht. Dit element telt fonetisch drie lettergrepen en is daarmee aanzienlijk langer dan het tweede woord, dat wordt uitgesproken als één lettergreep. Ook al zou men de nadruk leggen op dit tweede element, dan nog blijft de totaalindruk van auditieve overeenstemming overeind, als gevolg van de eerste drie identieke lettergrepen.

33. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

34. *Essenza* is Italiaans voor “essence, wezen, essentie, kern” (Prisma woordenboek Italiaans-Nederlands). De kennis van het Italiaans bij de doorsnee Benelux consument zal weliswaar eerder beperkt zijn, maar in casu sluit het woord zowel in klank als in schrijfwijze aan bij de reeds gegeven Nederlandse equivalenten ervan en ook bij het Franse (*essence*), Engelse (*essence*) en Duitse (*Essenz*). Bovendien komen de afgeleide bijvoeglijke naamwoorden (“essentieel”, *essentiel*, *essential*, *essenzial*) courant voor in het normale spraakgebruik, zodat in ieder geval een deel van het in aanmerking komend publiek deze betekenis zal herkennen.

35. Het element HOME in het ingeroepen recht zal door het in aanmerking komend publiek worden herkend als Engels voor “thuis”.

36. Merk en teken zijn begripsmatig minstens voor een deel van het in aanmerking komend publiek overeenstemmend door de herneming in beide van het element “essenza”.

Conclusie

37. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig (althans voor een deel van het publiek) overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, haarlotions; tandverzorgings- en mondhygiëne producten; lichaamsverzorgingsproducten, producten voor persoonlijke verzorging; geuren; badkruiden; wierook.
	Klasse 4 Kaarsen, waxinelichtjes. Klasse 5 Kruidenpreparaten, kruidensupplementen, kruidenextracten, kruidendranken, allen voor medisch of medicinaal gebruik; vitaminen, vitaminepreparaten, vitaminevoedingssupplementen; minerale preparaten mineralenvoedingssupplementen, voor medische doeleinden; voedingssupplementen op basis van anti-oxidanten, anti-oxidantpreparaten; voedingssupplementen op basis van proteïnepreparaten; voedingssupplementen op basis van creatinepreparaten; voedingssupplementen op basis van vitaminen en mineralen; homeopathische farmaceutische preparaten en substanties; antiallergie preparaten en stoffen; preparaten en substanties voor het bevorderen van de slaap (slaapmiddelen); medicinale of medische preparaten en substanties voor het bevorderen van ontspanning; medicinale of medische preparaten en substanties voor het bevorderen van de spijsvertering; medicinale of medische detoxpreparaten en - substanties; hormonale preparaten en substanties voor farmaceutisch gebruik; medicinale of medische preparaten en substanties voor de behandeling van symptomen van de menopauze; medicinale of medische preparaten en substanties voor het verbeteren van het geheugen; medicinale of medische preparaten en substanties voor het bevorderen van de bloedsomloop; voedingssupplementen, voedingssupplementen in de vorm van drankjes of poeder om te mixen; levensmiddelen voor diabetici; dranken voor diabetici; farmaceutische preparaten en stoffen voor de behandeling van diabetes; glutenvrije levensmiddelen en glutenvrij dranken voor medische of medicinale doeleinden; lactosevrije levensmiddelen en lactose vrije dranken voor medische of medicinale

	doeleinden; diëtische voedingspreparaten voor medisch gebruik en voedingssupplementen; diëtische supplementen en diëtische voedingssupplementen voor medisch gebruik; medicinale isotone dranken; medicinale tonics; diëtische preparaten en substanties voor medisch gebruik te gebruiken bij de behandeling van obesitas; afslankmiddelen en diëtische preparaten en substanties voor het bevorderen van gewichtsverlies voor medisch gebruik; medicinale afslankmiddelen in drankvorm en samenstellingen voor de bereiding daarvan; medicinale bereidingen ten behoeve van het bevorderen van gewichtstoename; medicinale preparaten ter bevordering van het krijgen van spieren; samenstellingen voor de bereiding van op creatine gebaseerde dranken dienende als voedingssupplement; voedingssupplementen vervaardigd van dierlijke producten; voedingssupplementen bestaande uit eiwit-supplementen voor menselijke consumptie; voedingssupplementen vervaardigd uit plantaardige producten; levensmiddelen en dranken op basis van voedingssupplementen voor gebruik bij sport en bewegen.
<u>Benelux inschrijving 890111</u> Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; tassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.	
<u>Benelux inschrijving 890111</u> Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.	
<u>Benelux inschrijving 890111</u> Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.	
<u>Benelux inschrijving 890111</u> Klasse 25 Kledingstukken, waaronder nachtmode en lingerie; schoeisel, waaronder (teen)slippers; hoofddekens.	
	Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; bewerkte noten en bewerkte zuidvruchten; geleï, jam, conserven; eieren, melk, melkpoeder en melkproducten, eetbare oliën en vetten; voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong; notenpasta, kruidenboter, aardappelchips, melkdranken, wei [zuivel], zuivelproducten, peulvruchten, yoghurt, stremsel [zuivel]; snacks voor zover niet begrepen in andere klassen; snacks met toevoeging van proteïne voor zover niet begrepen in andere klassen; preparaten voor het maken van soepen en voor desserts; spreads voor zover niet begrepen in andere klassen; voedingsrepen gebaseerd op ingrediënten die geheel of hoofdzakelijk van dierlijke oorsprong zijn; melkdranken waaronder dranken op basis van melkeiwit, samenstellingen voor de bereiding daarvan; melkdranken waaronder weidranken; repen gebaseerd op gedroogd fruit.
	Klasse 30 Koffie, thee, aftreksels/zetsels hiervan; kruidenthee en kruidendranken anders dan voor medicinaal gebruik; theesurrogaten; cacao, suiker,

	<p>tapioca, rijst, sago; meel en graanpreparaten, muesli en muesliproducten, ontbijtgranen, granen en meelproducten; snoep en drop; ijs; honing, stroop; gist, bakpoeder, zout, mosterd, azijn, sausen (kruiden), fruitsauzen, specerijen, voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong voor zover niet begrepen in andere klassen; broodmixen , brood en granen, alle voor producten voor menselijke consumptie; graanpreparaten bestaande uit zemelen; natuurlijke zoetstoffen; voedingspreparaten vervaardigd van rijst; rijstproducten; koekjes , cakes , brownies , muffins , flensjes , brood , gebak, suikerwerk , mixen voor elk daarvan; koffie-essences, koffie-extracten, koffiesurrogaten, mengsels van koffie en cichorei, cichorei en cichoreimengsels, alle voor gebruik als vervangingsmiddel voor koffie; peper , specerijen , kruiden , keukenkruiden , niet- medicinale zoetwaren; snacks voor zover niet begrepen in andere klassen; snacks met toevoeging van proteïne voor zover niet begrepen in andere klassen; desserts; spreads voor zover niet begrepen in andere klassen; consumptie-ijs; repen op basis van granen; maaltijdrepen op basis van ingrediënten geheel of hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong; lijnzaad; kruidendrankjes anders dan voor medisch gebruik; repen op basis van graanproducten met toevoeging van proteïne; repen gebaseerd op granen.</p>
	<p>Klasse 32 Vruchtensappen, fruitdranken; koolzuurhoudend water, mineraalwater; niet-alcoholische dranken; limonades; preparaten voor de bereiding van dranken; siropen voor dranken; isotone dranken; isotone sportdranken niet voor medisch gebruik; sportdrinkjes waaronder sportdrinkjes waaraan proteïne, creatine, vitaminen, mineralen, eiwitten, suikers of plantenextracten zijn toegevoegd.</p>
<p><u>Benelux inschrijving 912084</u> Klasse 35 Retaildiensten (uitbaten van winkels en/of winkelketen) met betrekking tot de navolgende waren in klasse 18 (leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten; dierenhuiden tassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren), in klasse 20 (meubilair, matrassen), in klasse 21 (gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk), in klasse 24 (weefsels en textielproducten; dekens en tafellakens, hoofdkussens, tafellinnen, bedlinnen, huishoudlinnengoed, kussenslopen of -tijken, dekens, meubelhoezen van textiel, meubelstoffen, bedspreien, toiletlinnen, badlinnen) en in klasse 25 (kledingstukken, waaronder badjassen, nachtmode en lingerie; schoeisel, waaronder (teen)slippers; hoofddeksels); import en export activiteiten van voornoemde waren (al of niet online); zakelijke bemiddeling bij de verhandeling van voornoemde waren aan consumenten, ook via online winkels; promotionele activiteiten; reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten in relatie tot het opstellen van franchise overeenkomsten met betrekking tot het uitbaten van voornoemde winkels.</p>	<p>Klasse 35 Detailhandelsdiensten met betrekking tot kleding, schoeisel, hoofddeksels, speelgoed, spelletjes en speelgoed, meubels, spiegels, lijsten, huishoudelijke en keukengerei en containers, kammen en sponzen, borstels, glaswerk, porselein en aardewerk, ornamenten, sieraden, juwelen, boeken, tijdschriften, agenda's, kalenders, kaartjes voor evenementen, fitness apparatuur, producten voor persoonlijke verzorging, cosmetica, producten voor persoonlijke hygiëne, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, huishoudelijke waterzuiveringproducten, voedingsproducten, dieetproducten, voedingsmiddelen, babyvoeding, dranken, reform voeding, voedingssupplementen, sportvoeding producten, geneesmiddelen, therapeutische producten, sportartikelen, producten voor persoonlijk gebruik voor de behandeling van een slechte gezondheid, of producten voor de bevordering van de lichamelijke conditie.</p>

Klassen 3, 4, 5, 29, 30 en 32

41. De waren van het betwiste teken in deze klassen zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en doelpubliek verschillend van de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Bovendien worden deze waren niet aangeboden door dezelfde leveranciers en kennen zij niet dezelfde distributiekkanalen. Ten slotte zijn deze waren noch concurrerend met noch complementair aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Overigens volstaat opposant ermee soortgelijkheid tussen deze waren aan te nemen, zonder deze verder te substantiëren.

Klasse 35

42. De *detailhandelsdiensten met betrekking tot kleding, schoeisel en hoofddeksels* van het betwiste teken zijn identiek aan de *retaildiensten (uitbaten van winkels en/of winkelketen) met betrekking tot de navolgende waren in klasse 25 (kledingstukken, waaronder badjassen, nachtmode en lingerie; schoeisel, waaronder (teen)slippers; hoofddeksels)* van het ingeroepen recht.

43. De *detailhandelsdiensten met betrekking tot meubels* van het betwiste teken zijn identiek aan de *retaildiensten (uitbaten van winkels en/of winkelketen) met betrekking tot de navolgende waren in klasse 20 (meubilair)* van het ingeroepen recht.

44. De *detailhandelsdiensten met betrekking tot huishoudelijke en keukengerei en containers, kammen en sponzen, borstels, glaswerk, porselein en aardewerk* van het betwiste teken zijn identiek aan de *retaildiensten (uitbaten van winkels en/of winkelketen) met betrekking tot de navolgende waren in klasse 21 (gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); glas-, porselein- en aardewerk)* van het ingeroepen recht.

45. De *detailhandelsdiensten met betrekking tot huishoudelijke schoonmaakmiddelen en huishoudelijke waterzuiveringproducten* van het betwiste teken zijn identiek aan de *retaildiensten (uitbaten van winkels en/of winkelketen) met betrekking tot de navolgende waren in klasse 21 (reinigingsmateriaal)* van het ingeroepen recht.

46. De overige *detailhandelsdiensten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst *beheer van commerciële zaken* van de ingeroepen rechten, aangezien deze diensten complementair zijn. Detailhandel is immers een commerciële zaak die moet worden beheerd, teneinde rendabel te zijn. Deze diensten hebben dus een gelijksoortige aard en bestemming.

Conclusie

47. De waren van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

A.2 Globale beoordeling

48. 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.

49. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft

verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

50. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In dit geval kan het in aanmerking komend publiek variëren en zowel bestaan uit particuliere consumenten als uit professionelen. Voor de verdere beoordeling zal worden uitgegaan van de consument met het laagste aandachtsniveau, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

51. 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). Het Bureau wijst er evenwel op dat deze compensatie uiteraard niet kan plaatsvinden bij niet soortgelijke waren en/of diensten.

52. 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). Aangezien de ingeroepen rechten geen kenmerk beschrijven van de betrokken waren en diensten, is er sprake van een normaal onderscheidend vermogen. Voor wat betreft het sterk onderscheidend vermogen van huis uit waar volgens opposant sprake van is (zie overweging 12), merkt het Bureau op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend moet zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 'sGravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9781).

53. De merken en het teken zijn visueel, auditief en begripsmatig (tenminste voor een deel van het publiek) overeenstemmend. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

54. 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

55. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2010259 wordt gedeeltelijk toegewezen.

57. Het Benelux depot met nummer 1278822 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 Alle diensten.

58. Het Benelux depot met nummer 1278822 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 3 Alle waren.

Klasse 4 Alle waren.

Klasse 5 Alle waren.

Klasse 29 Alle waren.

Klasse 30 Alle waren.

Klasse 32 Alle waren.

59. 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, 12 april 2018

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Dominique Bos