BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2011295

van 2 april 2019

Opposant:	**Beiersdorf AG** Unnastrasse 48 20253 Hamburg Duitsland
Gemachtigde:	**NLO Shieldmark B.V.** New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21A 2595 DA Den Haag Nederland
Ingeroepen recht 1:	**Uniemerk 12609** NIVEA
Ingeroepen recht 2:	**Uniemerk 13142112** NIVEA
Ingeroepen recht 3:	**Uniemerk 4427548** NIVEA
Ingeroepen recht 4:	**(Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)** NIVEA
	tegen
Verweerder:	**Niven B.V.** Delftweg 58 A 2289 AL Rijswijk Nederland
Gemachtigde:	**Merk-Echt B.V.** Keizerstraat 7 4811 HL Breda Nederland
Betwiste merk:	**Benelux depot 1316946**

NIVEA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 september 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 29, 30, 32, 35, 41 en 43. Dit depot is onder nummer 1316946 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 september 2015.

2. Op 12 oktober 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:

- Uniemerk 12609 van het woordmerk NIVEA, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 1 oktober 1998 voor waren in de klassen 1, 3 en 5;
- Uniemerk 13142112 van het woordmerk NIVEA, ingediend op 4 augustus 2014 en ingeschreven op 26 december 2014 voor waren in de klassen 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28;
- Uniemerk 4427548 van het woordmerk NIVEAU, ingediend op 6 mei 2005 en ingeschreven op 8 september 2006 voor diensten in de klassen 35, 38, 41, 43, 44;
- Volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs NIVEA.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “het Bureau”) ter kennis gebracht van partijen op 14 oktober 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure werd op gezamenlijk verzoek opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). De administratieve fase is afgerond op 28 december 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 en verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

A. Argumenten opposant

9. De ingeroepen rechten zijn allemaal zuivere woordmerken, bestaande uit het woord NIVEA. Opposant refereert hier in enkelvoud aan. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord in gestileerde letters waarvan in ieder geval de letters N-I-V-E duidelijk leesbaar zijn en identiek zijn aan de eerste vier letters van het ingeroepen recht. De laatste letter van het bestreden teken is volgens opposant een onbekend teken, dat naar alle waarschijnlijkheid een N moet voorstellen, maar er zijn ook duidelijke gelijkenissen met een letter A in te zien. Visueel stemmen merk en teken volgens opposant dan ook in sterke mate overeen. Indien de laatste letter wordt opgevat als een A door het in aanmerking komend publiek, dan zijn merk en teken identiek. Indien er een letter N in wordt gelezen, dan zijn merk en teken sterk overeenstemmend, aldus opposant. Geen van de betrokken tekens heeft een vaststaande betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is volgens opposant.

10. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek, omdat ze vrijwel identiek in de waren- en dienstenlijsten voorkomen. De waren in de klassen 29, 30 en 32 van verweerder zijn volgens opposant complementair aan zijn diensten in klasse 43 en derhalve overeenstemmend.

11. Het relevante publiek is volgens opposant het algemene publiek, waardoor het aandachtsniveau volgens hem betrekkelijk laag is.

12. De ingeroepen rechten beschikken volgens opposant over een grote mate van onderscheidend vermogen door de (algemene) bekendheid ervan. Opposant acht de status van NIVEA een feit van algemene bekendheid, maar hij voegt foto’s van enkele winkelschappen met een prominente plek voor Nivea producten bij, evenals een overzicht van de markt en het marktaandeel dat NIVEA en verschillende concurrenten innemen en cijfers over de “brand-awareness” van consumenten ten opzichte van NIVEA.

13. Volgens opposant is verwarringsgevaar te duchten en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken af te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik overgelegd met daarbij een begeleidend schrijven om de stukken toe te lichten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder is van mening dat de bewijzen van gebruik geen normaal gebruik in de relevante periode aantonen. Bovendien is volgens hem een groot deel van de stukken niet in de proceduretaal ingediend en is er geen vertaling bijgevoegd.

16. Volgens verweerder is er geen sprake van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs en zeker niet voor de waren en diensten waarvoor het bestreden teken is aangevraagd. De stelling van opposant is onvoldoende onderbouwd.

17. De ingeroepen rechten betreffen het woord NIVEA. Het bestreden teken is weergegeven in een fantasielettertype, waarbij de nadruk ligt op de laatste twee letters, vanwege de stilering. Door de gebruikte kleur en het zeer onderscheidende lettertype zijn merk en teken verschillend in visueel opzicht. Ook op auditief vlak verschillen merk en teken door de verschillende uitspraak en door het verschil in lettergrepen, aldus verweerder. Het ingeroepen recht betekent “de sneeuwwitte” blijkens een toelichting die verweerder op internet heeft gevonden. Niven is de voornaam van de oprichter van de onderneming van verweerder. Begripsmatig stemmen merk en teken volgens verweerder dan ook totaal niet overeen.

18. Het grootste gedeelte van de waren en diensten van het bestreden teken verschilt aanzienlijk van de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Enkel een deel van de waren in klasse 16 is deels identiek, deels soortgelijk, aldus verweerder.

19. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan gemiddeld, nu de waren en diensten van opposant met veel aandacht en zorg worden gekozen. Hetzelfde geldt voor de waren en diensten van verweerder. Het bestreden teken is de naam van een restaurant in Rijswijk met een Michelinster. Het publiek dat hierheen gaat heeft een zeer hoog aandachtsniveau.

20. Volgens verweerder is er geen gevaar dat er verwarring op zal treden. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

21. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: “UR”), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 15 september 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 15 september 2010 tot 15 september 2015.

22. Aangezien de Uniemerken 12609 en 4427548 meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

23. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

24. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:438), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, ECLI:EU:T:2007:337).

25. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

26. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

27. Beide gebruiksplichtige ingeroepen rechten zijn Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerken). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: “EUMVo.”)[1]. Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het Uniemerk”, luidt als volgt:

> “*Een Uniemerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.*”

[1] De EUMVo werd gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen “Gemeenschapsmerk” en “Gemeenschap” door respectievelijk “Uniemerk” en “Unie”.

28. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Gemeenschap” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

“Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

29. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

30. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- Overzicht van media investeringen van Beiersdorf met betrekking tot het merk NIVEA in België, Nederland en wereldwijd 2010 – 2015;
- Printscreens van websites van NIVEA;
- NIVEA presentatie van 6 februari;
- Een presentatie over de aanwezigheid op de Huishoudbeurs in 2014;
- Print screens van een video over het NIVEA beauty center in de Albert Heijn XL in Eindhoven.

31. Uit het overzicht van media investeringen van Beiersdorf met betrekking tot het merk NIVEA in België, Nederland en wereldwijd in de periode 2010 – 2015 kan niet worden opgemaakt op welke waren en diensten dit betrekking heeft.

32. Uit de printscreens van websites van NIVEA blijkt volgens opposant gebruik van evenementen zoals Familienfest en Sportplatz in Duitsland en Oostenrijk. Uit de NIVEA presentatie van 6 februari (overigens niet duidelijk in welk jaar deze presentatie gegeven werd) blijkt volgens opposant dat NIVEA opleidingen en bijscholing aan derden verleent op het gebied van schoonheidsverzorging en over het gebruik van cosmetica. De presentatie over de aanwezigheid op de Huishoudbeurs in 2014 toont volgens opposant gebruik aan voor diensten in klasse 35 en 44. De printscreens van een video over het NIVEA beauty center in de Albert Heijn XL in Eindhoven tonen volgens opposant aan dat het merk gebruikt wordt voor de diensten in de klassen 35, 41 en 44.

33. Opposant heeft enkel stukken ingediend die volgens hem aantonen dat het merk NIVEA is gebruikt voor diensten in de klassen 35, 41 en 44. Het Bureau is echter van oordeel dat uit deze stukken niet voldoende blijkt dat deze diensten ook daadwerkelijk regelmatig aan derden worden verleend. Uit de stukken blijkt enkel dat deze diensten werden verricht in het kader van de eigen bedrijfsvoering rond de verzorgingsproducten.

34. Het Bureau is van oordeel dat de bewijzen van gebruik niet voldoende zijn om normaal gebruik binnen de relevante periode van de bovengenoemde diensten aan te tonen.

A.2 Verwarringsgevaar

35. 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.

36. 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.”

37. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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, 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

38. 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).

39. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

40. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El charcutero artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

41. Het Bureau zal eerst het niet gebruiksplichtige ingeroepen recht (Uniemerk 13142112) en het bestreden teken vergelijken. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
NIVEA	NIVEN

Visuele vergelijking

42. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, te weten “NIVEA”. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord “NIVEN”, waarbij de letter “E” is weergegeven door middel van drie streepjes en de letter N gespiegeld is.

43. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het woordelement 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 woordelement (GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 200, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het ingeroepen recht niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof ’s-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). Het Bureau is echter van oordeel dat het woord NIVEN duidelijk in het oog springt, aangezien de beeldelementen enkel gelegen zijn in de stilering van de letters E en N.

44. 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). Zowel merk als teken bestaan uit vijf letters waarvan de eerste vier letters identiek zijn en op dezelfde positie voorkomen. De laatste letter wordt naar oordeel van het Bureau gelezen als een letter N, maar deze lijkt door de spiegeling en de schuine lijnen enigszins op een A.

45. De tekens zijn op visueel vlak overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

46. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152). Er zal naar oordeel van het Bureau aan het bestreden teken enkel worden gerefereerd door gebruik te maken van het woord NIVEN.

47. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen en het bestreden teken uit twee. Ondanks het geringe verschil in lengte tussen het betwiste teken en het ingeroepen recht, is het eerste gedeelte bij woordmerken over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het eerste deel van het bestreden teken en het ingeroepen recht identiek wordt uitgesproken.

48. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

49. Geen van de tekens heeft in zijn totaliteit een vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking geen rol kan spelen bij de verdere beoordeling van de onderhavige oppositie. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux de betekenis `de sneeuwwitte` niet kent (zie overweging 17).

Conclusie

50. De tekens zijn visueel overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking kan geen rol spelen bij de vergelijking.

Vergelijking van de waren en diensten

51. 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).

52. Bij vergelijking van de waren en diensten 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Klasse 4 Industriële oliën en vetten; Smeermiddelen; Producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; Brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen;	

Kaarsen, lampenpitten.	
Klasse 6 Onedele metalen en hun legeringen; Bouwmaterialen van metaal; Verplaatsbare constructies van metaal; Metalen materialen voor spoorwegen; Niet-elektrische metalen kabels en draden; Slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; Metalen buizen; Brandkasten; Ertsen; Kleine ijzerwaren; Sloten en sleutels.	
Klasse 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; Messenmakerswaren, vorken en lepels; Blanke wapens; Scheerapparaten.	
Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle-(inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Compact discs, DVD's en andere digitale dragers; Mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; Software; Brandblusapparaten.	
Klasse 14 Edelstenen, parels en edele metalen, alsmede imitaties daarvan; Juwelen, bijouterieën, edelstenen; Uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	
Klasse 16 Papier, karton; Papieren wegwerpproducten; Tassen, zakken en goederen voor verpakkings-, inpak- en opbergdoeleinden, van papier, karton of plastic; Drukwerken; Materiaal voor de boekbinderij; Foto's; Schrijfbehoeften; Kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Materiaal voor kunstenaars; Penselen; Schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); Leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); Plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; Drukletters; Clichés.	Klasse 16 Papier, karton; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; gedrukte publicaties; boeken, waaronder kookboeken, receptenboeken, hobbyboeken, handboeken, gidsen en handleidingen; tijdschriften, magazines, weekbladen, maandbladen, kranten en andere periodieken; gedrukte recepten.
Klasse 18 Bagage, tassen, knapzakken en andere	

draagmiddelen; Dierenhuiden; Reiskoffers en koffers; Paraplu's, parasols; Wandelstokken; Zwepen en zadelmakerswaren.	
Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten; Beelden, beeldjes en kunstwerken, ornamenten en decoraties van materialen zoals hout, was, pleister of plastic, begrepen in deze klasse.	
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); Beelden, beeldjes, plaquettes en kunstwerken van materialen zoals porcelein, terracotta of glas, begrepen in deze klasse.	
Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; Spreien; Tafellakens.	
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	
Klasse 26 Kant en borduurwerk, band en veters; Knopen, haken en ogen, spelden en naalden; Kunstbloemen.	
Klasse 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; Wandbekleding, niet van textielmateriaal.	
Klasse 28 Spellen, speelgoederen; Gymnastiek- en sportartikelen voorzover niet begrepen in andere klassen; Versierselen voor kerstbomen.	
	Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; bevroren, gedroogde, ingemaakte, bewerkte, gekonfijte, geconserveerde, geglazuurde, gesneden, gepekelde en gesuikerde vruchten en groenten; rundvlees, varkensvlees, kip; wild (niet levend); zeevruchten en schelpdieren voor consumptie; kaviaar; chips en zoutjes; bereide maaltijden en kant-en- klaarmaaltijden, voor zover niet begrepen in andere klassen; bereide salades, voor zover niet begrepen in andere klassen; snacks en versnaperingen, voor zover niet begrepen in andere klassen.

	Klasse 30 Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; suiker; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; mayonaise, mosterd, ketchup en andere dergelijke sauzen; specerijen; ijs; pasta's; bewerkte aardappelen; sushi; belegde broodjes; sandwiches; koeken; snoepgoed, chocolade en andere zoetwaren; cake, taart en gebak; bereide maaltijden en kant-en-klaarmaaltijden, voor zover niet begrepen in andere klassen; bereide salades, voor zover niet begrepen in andere klassen; snacks en versnaperingen, voor zover niet begrepen in andere klassen.
	Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in de klassen 16, 29, 30 en 32 genoemde waren, andere voedingswaren en dranken alsmede andere handelsproducten; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; handelsinformatie; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; coaching (training); organisatie van feesten, partijen en recepties (ontspanning); organisatie van educatieve, recreatieve en culturele

	evenementen, congressen, conferenties, workshops, seminars, lezingen en manifestaties; amusements- en entertainmentdiensten; organisatie en uitvoering van concerten, live optredens en muzikale evenementen en manifestaties; kookcursussen en kookdemonstraties (onderwijs); organisatie van beurzen en tentoonstellingen, voor recreatieve, culturele of educatieve doeleinden; publiceren, samenstellen, ter beschikking stellen, uitgeven en uitlenen van boeken, waaronder kookboeken, folders, brochures, tijdschriften, recepten en andere drukwerken en periodieken, alsmede van elektronische publicaties; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
	Klasse 43 Restauratie (verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; diensten van bed and breakfasts, hostels en hotels; diensten van delicatessenzaken, koffiebars, tearooms, cafés, lunchrooms, bars, grand-cafés en restaurants; horecadiensten; traiteursdiensten; catering; bereiden van maaltijden op feesten, bedrijfsfeesten, congressen, bijeenkomsten en andere evenementen, tevens ten behoeve van buffetten, banketten en barbecues; verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 16

54. De waren *papier, karton; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen* komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

55. De waren *gedrukte publicaties; boeken, waaronder kookboeken, receptenboeken, hobbyboeken, handboeken, gidsen en handleidingen; tijdschriften, magazines, weekbladen, maandbladen, kranten en andere periodieken; gedrukte recepten* zijn soortgelijk aan drukwerken van het ingeroepen recht, aangezien het in alle gevallen gaat om gedrukte publicaties.

Klasse 29, 30 en 32

56. De waren in de klassen 29, 30 en 32 zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De aard, het doel, de toepassing, de herkomst en de distributiekanalen zijn niet hetzelfde.

Klasse 35

57. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. 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.

58. In deze context dient er aan herinnerd te worden 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 op zijn minst 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 een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

59. In casu heeft het depot van verweerder betrekking op het *uitgeven van reclamedrukwerken* en *verspreiding van reclamemateriaal*. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen deze diensten en de *drukwerken* van het ingeroepen recht wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten. Hierdoor is er sprake van een zekere mate van soortgelijkheid tussen de waren en diensten.

60. De overige diensten in klasse 35 van verweerder zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de waren van opposant. Het enkele feit dat gebruik wordt gemaakt van drukwerken en papier bij het verrichten van de diensten is niet voldoende om te concluderen tot soortgelijkheid voor de diensten met betrekking tot klasse 16. Er bestaat immers geen noodzakelijk verband tussen de waren en diensten en derhalve is er geen sprake van complementariteit.

Klasse 41 en 43

61. De diensten in klasse 41 en 43 zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant om dezelfde redenen als hierboven uiteen werd gezet.

Conclusie

62. De waren en diensten zijn deels identiek, deels (in zekere mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.3 Algemeen Bekend Merk

63. Opposant roept een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs in en acht de status van NIVEA een feit van algemene bekendheid. Voor de volledigheid dient hij foto’s in van enkele winkelschappen met een prominente plek voor Nivea producten, evenals een overzicht van de markt en het marktaandeel dat NIVEA en verschillende concurrenten innemen. Hij dient ook een overzicht in met cijfers over de “brand-awareness” van consumenten ten opzichte van NIVEA (zie overweging 12).

64. Het Bureau stelt vast dat deze stukken betrekking hebben op het merk NIVEA voor zonne- en huidverzorgingsproducten. Deze waren zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de waren en diensten van verweerder, aangezien de aard, het doel en het gebruik verschillend zijn. Ook de distributiekanalen zijn verschillend.

65. In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009).

66. Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Nu de waren van het ingeroepen algemeen bekende merk niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van verweerder, is er geen sprake van gevaar voor verwarring.

A.2. Globale beoordeling

67. 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.

68. 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 het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

69. Met betrekking tot het argument van verweerder dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek zeer hoog is, aangezien het een restaurant met een ster betreft (zie overweging 19), merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

70. 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).

71. 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie. De stelling van opposant (zie overweging 12) dat het ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet tengevolge van het gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

72. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit dan wel (zekere mate van) soortgelijkheid van de waren en diensten, van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

73. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren en diensten die identiek, dan wel (in zekere mate) soortgelijk zijn bevonden.

IV. BESLUIT

74. De oppositie met nummer 2011925 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. Benelux depot 1316946 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten die identiek, dan wel (in zekere mate) soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 16: Alle waren.
Klasse 35: Uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal.

76. Benelux depot met nummer 1316946 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten die niet soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 29: Alle waren.
Klasse 30: Alle waren.
Klasse 32: Alle waren.
Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in de klassen 16, 29, 30 en 32 genoemde waren, andere voedingswaren en dranken alsmede andere

handelsproducten; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; handelsinformatie; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
Klasse 41: Alle diensten.
Klasse 43: Alle diensten.

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

Den Haag, 2 april 2019

Saskia Smits Tineke van Hoey Camille Janssen
(rapporteur)

Administratief behandelaar: Vincent Munier