



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011668**  
**van 31 juli 2017**

**Opposant:** **Ecolab USA Inc.**  
370 Wabasha Street North  
Saint Paul, Minnesota 55102  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21A  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Internationale inschrijving 356682**  
  
Seraman  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Oakbridge B.V.**  
De Cuserstraat 93  
1081 CN Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **BonMerk**  
Postbus 5210  
9700 GE Groningen  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1322889**  
  
SARAMAR

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 10 december 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SARAMAR voor waren in de klassen 3 en 5. Het depot is onder nummer 1322889 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 december 2015.
2. Op 5 februari 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 356682, met geldigheid in de Benelux, van het woordmerk Seraman ingediend op 9 april 1969 en ingeschreven voor waren in klasse 3.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 februari 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. Daarnaast heeft verweerder verzocht om een warenbeperking. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 13 december 2016.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. 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**

9. Opposant stelt dat een deel van de waren van het bestreden teken identiek is aan de waren van het ingeroepen recht. Voor de overige waren geldt volgens opposant dat deze sterk soortgelijk, dan wel aanverwant zijn.
10. In het kader van de vergelijking van de tekens stelt opposant dat beide tekens beginnen met de letter S. Daarnaast zijn de derde, vierde, vijfde en zesde letter, die samen het element RAMA vormen, identiek en bevindt dit element zich in beide tekens op dezelfde plek. Dit is volgens opposant een opvallende overeenstemming. Opposant betoogt derhalve dat de tekens visueel sterk overeenstemmend zijn.
11. Volgens opposant hebben beide tekens een identiek woordritme. Om die reden zijn de tekens auditief ook sterk overeenstemmend.

12. Opposant betoogt dat geen van beide tekens in de Benelux een vaststaande betekenis heeft. Een begripsmatige vergelijking is volgens hem derhalve niet mogelijk.

13. Het ingeroepen recht is volgens opposant zeer onderscheidend, omdat het geen betekenis heeft in relatie tot de onderhavige waren.

14. Het relevante publiek voor de waren in de klassen 3 en 5 bestaat volgens opposant uit de consument in het algemeen. Opposant stelt dat voor deze waren een laag aandachtsniveau in acht dient te worden genomen, omdat de waren op dagelijkse basis worden aangeschaft in, bijvoorbeeld, supermarkten. Eventuele verschillen tussen de tekens zullen derhalve door het publiek gemakkelijk over het hoofd worden gezien, aldus opposant. Met betrekking tot de waren in klasse 5 merkt opposant nog op dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoger kan liggen. Deze producten liggen echter ook in een supermarkt, doorgaans in hetzelfde schap als de producten van het ingeroepen recht. Opposant betoogt derhalve dat het in aanmerking komend publiek identiek en niet bijzonder oplettend is.

15. Opposant stelt dat de totaalindruk van de tekens sterk overeenstemmend is door de identieke elementen. Opposant concludeert derhalve dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

16. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht ingediend.

## **B. Reactie verweerder**

17. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het ingeroepen recht. De ingediende gebruiksbewijzen laten volgens verweerder niet zien dat opposant het ingeroepen recht heeft gebruikt voor de onderhavige waren in klasse 3 in de relevante periode. Volgens verweerder tonen de documenten niet aan dat het ingeroepen recht daadwerkelijk is gebruikt. Voor zover de documenten wel gebruik van het teken "Seraman" laten zien, is het echter niet duidelijk op welke producten dit gebruik betrekking heeft of betreft het andere waren dan die van het ingeroepen recht. Ook bevat een aantal documenten de aanduiding 'Seraman Medical' en is een deel van de facturen gericht aan instellingen in de gezondheidszorg. Verweerder stelt in dit kader dat voor zover het ingeroepen recht zou zijn gebruikt, dit met name is geweest in relatie tot farmaceutische, dan wel medische preparaten. Volgens verweerder kan dit niet leiden tot bewijs van gebruik voor de onderhavige waren in klasse 3. Daarnaast valt een deel van de documenten buiten de relevante periode en heeft een deel van de documenten geen betrekking op de Benelux.

18. Verweerder stelt dat de waren van het ingeroepen recht niet soortgelijk zijn aan de waren van het bestreden teken.

19. Verweerder betoogt dat de tekens in hun totaalindruk op visueel vlak voldoende van elkaar afwijken, omdat zowel de eerste als de laatste lettergreep verschillend zijn. Volgens verweerder zal doorgaans het eerste deel van het teken bij de consument de aandacht trekken bij het maken van de aankoopbeslissing. Dit eerste deel is in beide tekens verschillend.

20. Ook op auditief vlak zijn de tekens volgens verweerder voldoende afwijkend. De verschillende eerste en laatste lettergreep zorgen voor een andere uitspraak. Ook hebben de tekens een andere klemtoon. Bij het ingeroepen recht ligt de klemtoon op de letter E en wordt het teken uitgesproken als SE-RA-MAN. Het bestreden teken zal worden uitgesproken als SARA-MAR, door de samentrekking van de namen 'Sara' en 'Maria del Mar', aldus verweerder.

21. Volgens verweerder hebben de tekens geen betekenis in de Nederlandse of Franse taal. Er bestaat derhalve geen begripsmatige overeenstemming. Verweerder merkt hierbij op dat de consument het bestreden teken zal associëren met de meisjesnaam 'Sara'. Het ingeroepen recht kent een dergelijke associatie niet.

22. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

#### A.1 **Gebruiksbewijzen**

23. 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 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.

24. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

25. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 10 december 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 10 december 2010 tot 10 december 2015.

26. 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.

#### *Algemeen*

27. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), 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"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

28. 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; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). 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).

29. Het Gerecht stelt nadrukkelijk 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; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

*Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen*

30. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
1. Verklaring van Edward R. Courtney, senior Trademark Attorney bij Ecolab USA Inc.;
  2. Veiligheidsinformatiebladen voor de producten Seraman Sensitive, Seraman Sensitive Foam en Seraman Medical, gedateerd tussen juni 2011 en mei 2013;
  3. Franstalige veiligheidsinformatiebladen voor de producten Seraman Sensitive en Seraman Medical, gedateerd tussen oktober 2010 en mei 2013;
  4. Kopieën van facturen (+/- 50), bestemd voor verschillende afnemers in Nederland waarop de productnamen Seraman Sensitive en Seraman Medical staan vermeld, gedateerd tussen september 2010 en november 2012;
  5. Kopieën van facturen (+/- 10) bestemd voor verschillende afnemers in België waarop de productnaam Seraman Sensitive staat vermeld, gedateerd tussen maart 2012 en juli 2015;
  6. Screenprints van de Wayback machine met betrekking tot verschillende Engels- en Nederlandstalige webshops die het product Seraman Sensitive aanbieden, gedateerd tussen januari 2011 en september 2015;
  7. Prijslijst van verschillende producten van opposant in 2013;
  8. Kopieën van de tarievenlijsten van een zorginstelling in Gent waarin het product 'Seraman sensitive wasemulspomp' staat vermeld, gedateerd tussen juni 2014 en februari 2015;
  9. Kopieën van verschillende productfolders met betrekking tot het product Seraman Medical en Seraman Sensitive, gedateerd 2008;
  10. Kopieën van brochures over opposant met daarbij een overzicht van producten, waaronder Seraman Medical, gedateerd 2009;
  11. Kopie van de productfolder voor Seraman Medical, in het Nederlands, niet gedateerd;
  12. Productfolder in het Duits, met betrekking tot Seraman Sensitive Foam, gedateerd december 2007;
  13. Screenprints van verschillende websites waarop de producten Seraman Medical en Seraman Sensitive worden aangeboden, gedateerd 30 september 2016;
  14. Overzicht van Google zoekresultaten met betrekking tot de zoekterm 'ecolab seraman', gedateerd 3 oktober 2016.
31. Het Bureau is van oordeel dat uit de veiligheidsinformatiebladen en facturen (nrs. 2-5) voldoende duidelijk wordt dat opposant lotions op de markt brengt voor het reinigen van de handen, geschikt voor de gevoelige huid, onder de aanduidingen Seraman Sensitive en Seraman Medical. De veiligheidsinformatie laat zien dat "Seraman" de naam is van een professionele handenreiniger en dat opposant de fabrikant is. De facturen die zijn bestemd voor verschillende klanten in Nederland en België maken duidelijk melding van het ingeroepen recht en laten derhalve zien dat het product in de relevante periode op de markt is gebracht in de Benelux.
32. Ook uit de overige stukken, zoals de productfolders, alsmede de screenprints van webshops, volgt dat opposant verschillende soorten zeepproducten op de markt brengt die zijn bestemd voor het reinigen van de handen (nrs. 8 - 13). In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet zijn gedateerd of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02). Het Bureau overweegt dat een aantal documenten weliswaar buiten de relevante periode valt, maar wel in de jaren net ervoor of erna zijn gedateerd. Deze documenten vormen naar het oordeel van het Bureau een bevestiging, dan wel verduidelijking om wat voor soort

waren het gaat en zijn dan ook een aanvulling op de stukken waaruit reeds volgt dat het teken "Seraman" ook binnen de relevante periode in gebruik was.

33. Uit de facturen volgt dat opposant verschillende soorten klanten heeft. Deze klanten zijn niet alleen afkomstig uit de medische branche, zoals verweerder betoogt (alinea 17), maar betreffen ook bedrijven uit de horeca en catering industrie, verzorgingstehuizen, alsmede groothandels in schoonmaakmiddelen.

34. Het Bureau constateert na beoordeling van de stukken dat hieruit niet blijkt dat het product in vaste vorm wordt verhandeld. Er wordt enkel melding gemaakt van een vloeibare en een schuimvariant.

#### *Conclusie*

35. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende duidelijk maken dat het ingeroepen recht is gebruikt in de relevante periode teneinde in de Benelux marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de volgende waren waarvoor het werd gedeponereerd: *"Toiletzeep in de vorm van lotions met huidverzorgingsmiddelen, zonder bijwerkingen en mild voor de huid"*. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub e UR zal de beslissing dus gebaseerd worden op deze waren.

#### **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 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.

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 gedeponereerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponereerde 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 tekens**

39. 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).

40. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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).

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Seraman	SARAMAR

#### *Visuele vergelijking*

42. Beide tekens zijn zuivere woordmerken en bestaan uit één woord van zeven letters.

43. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

44. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Beide tekens beginnen met dezelfde letter S. Daarnaast hebben ze ook de letters -RAMA- in dezelfde volgorde gemeen. Het Bureau stelt vast dat de tekens identiek zijn op twee letters na, de tweede en de laatste letter, respectievelijk een E en een A en een N en een R. Deze verschillen zijn naar oordeel van het Bureau onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken, als gevolg van de gelijkaardige opbouw en lengte van de tekens, teniet te doen.

45. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

46. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen, te weten [se-ra-man] en [sa-ra-mar]. De eerste lettergreep heeft weliswaar een verschillende klinker, maar begint in beide tekens met een scherpe S-klank. De middenklank is hetzelfde en de eindklank wijkt slechts in lichte mate af. De verschillen hebben echter geen grote auditieve impact.

47. De tekens zijn op auditief vlak derhalve overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

48. De tekens hebben in hun geheel geen begripsmatige betekenis. Indien het publiek, zoals verweerder (alinea 21) stelt, in het bestreden teken een verwijzing naar een meisjesnaam ziet, dan nog geldt dat het gaat om een eigenaam, zonder enige begripsmatige betekenis.

49. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### *Conclusie*

50. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

**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. Aangezien het gebruik van het ingeroepen recht slechts is aangetoond voor een deel van de waren waarvoor het is geregistreerd, zijn de te vergelijken waren de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>CI 3 Toilet soaps in the form of lotions with skin care agents, not causing adverse reactions and mild for the skin.</p> <p><i>KI 3 Toiletzeep in de vorm van lotions met huidverzorgingsmiddelen, zonder bijwerkingen en mild voor de huid.</i></p>	<p>CI 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; liquid soaps; shower and bath gels; shower and bath foams; perfumery; essential oils; fragrances; potpourris; air fragrancing preparations; oils for perfumes and scents; fumigation preparations [perfumes]; cosmetics; hair care preparations; hair balms; hair conditioners; hair coloring preparations; hair creams; hair dyes; hair gels; hair grooming preparations; hair lotions; hair moisturizers; hair mousses; hair nourishers; hair oils; hair shampoos; hair sprays; hair styling preparations; hair tonics; hair waving and setting preparations; hair wax; brilliantine; dandruff shampoos; dandruff creams; dandruff lotions; dandruff tonics; dentifrices; preparations for cleaning teeth; non-medicated mouthwashes; toilet water; eau de cologne; non-medicated salts, oils and other additives for use in bath and in showers; cosmetic creams, lotions, milks, oils and powders for the care and the cleansing of the skin, body, hands and feet; deodorants and anti-perspirants for personal use; talcum powder; pre-shave and aftershave preparations; shaving creams; shaving foams; shaving gels; shaving mousse; shaving soaps; shaving oils; cosmetic sun-tanning preparations; cosmetic sun-protecting preparations; cosmetic preparations against sun-burn; after-sun creams and preparations.</p> <p><i>KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; vloeibare zepen; douche- en badgels; douche- en badschuim; parfumerieën; etherische oliën; geurstoffen; potpourri; producten voor het parfumeren van de omgevingslucht; oliën voor de parfumerie; luchtverfrissingspreparaten [parfums]; cosmetica; haarverzorgingsproducten en haarbehandelingsproducten; haarcrèmespoeling; haarconditioners; preparaten voor het kleuren van het</i></p>



	<p><i>haar; crèmes voor het haar; haarverf; haargels; haarverzorgingspreparaten; haarlotions; vochtinbrengende middelen voor het haar; schuimversteviger; voedingsmiddelen voor het haar; oliën voor haarverzorging; shampoo; haarlak; preparaten voor haarversteviging; haartonic; haar weaving producten; wax voor het haar; brillantine; anti-roosshampoo; anti-roos crèmes; anti-roos lotions; anti-roos tonics; tandpasta; reinigingsmiddelen voor tanden; niet-medicinale mondspoelingen; eau de toilette; eau de cologne; niet-medicinale zouten, oliën en andere toevoegingen voor gebruik in bad en douche; cosmetische crèmes, lotions, melk, oliën en poeders voor de verzorging en de reiniging van de huid, lichaam, handen en voeten; deodorantia en toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie voor persoonlijk gebruik; talkpoeder voor toiletverzorging; middelen voor vóór en na het scheren; scheercrèmes; scheerschuim; scheergels; scheermousse; scheerzeep; scheeroliën; cosmetische preparaten voor het bruinen van de huid; cosmetische zonnebeschermingspreparaten; cosmetische middelen tegen zonnebrand; after-sun crèmes en preparaten.</i></p>
	<p>Cl 5 Medicated hair care preparations in liquid and in cream form; medicinal hair growth preparations in liquid and in cream form; pharmaceutical preparations for treating dandruff in liquid and in cream form; sanitary preparations for hair care purposes; disinfectants; air fresheners; air deodorizers; car deodorizers; air deodorizing preparations; air purifying preparations; fabric deodorizers; carpet and room deodorizers.</p> <p><i>Kl 5 Medicinale haarverzorgingsproducten in vloeibare en in crème vorm; medicinale haargroei preparaten in vloeibare en in crème vorm; farmaceutische preparaten voor het behandelen van roos in vloeibare en in crème vorm; hygiënische producten voor haarverzorging doeleinden; desinfectiemiddelen; luchtverfrissingspreparaten; luchtdeodoriseerders; deodoriserende middelen voor auto's; lucht ontgeuringsmiddelen; luchtzuiveringsmiddelen; desodoriserende middelen voor weefsels; geurverdrijvers voor tapijt en kamer.</i></p>
<p>N.B. De originele taal van deze registratie is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</p>	<p>N.B. De originele taal van het depot is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</p>

*Klasse 3*

53. De waren “*zepen; vloeibare zepen*” van het betwiste teken zijn identiek aan de waren “*Toiletzeep in de vorm van lotions met huidverzorgingsmiddelen, zonder bijwerkingen en mild voor de huid*” van het ingeroepen recht. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als identiek nu de waren van het oudere merk onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, *Metabiomax*, T-281/13, 11 juni 2014).

54. De waren “*douche- en badgels; douche- en badschuim; shampoo; anti-roosshampoo; anti-roos crèmes; anti-roos lotions; anti-roos tonics; niet-medicinale zouten, oliën en andere toevoegingen voor gebruik in bad en douche; cosmetische crèmes, lotions, melk, oliën en poeders voor de verzorging en de reiniging van de huid, lichaam, handen en voeten*” van het betwiste teken zijn sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Al deze waren dienen voor het reinigen van het menselijk lichaam op een huidvriendelijke manier en hebben als doel de persoonlijke hygiëne te verbeteren. De aard en het doel van deze producten zijn derhalve nagenoeg dezelfde. Deze waren kunnen ook door dezelfde fabrikanten worden geproduceerd en worden vaak verhandeld via dezelfde distributiekanaalen.

55. Het Bureau is van oordeel dat de waren “*cosmetica; haarverzorgingsproducten en haarbehandelingsproducten; haarcrèmespoeling; haarconditioners; preparaten voor het kleuren van het haar; crèmes voor het haar; haarverf; haargels; haarverzorgingspreparaten; haarlotions; vochtinbrengende middelen voor het haar; schuimversteviger; voedingsmiddelen voor het haar; oliën voor haarverzorging; haarlak; preparaten voor haarversteviging; haartonics; haar weaving producten; wax voor het haar; brillantine; talkpoeder voor toiletverzorging; middelen voor vóór en na het scheren; scheercrèmes; scheerschuim; scheergels; scheermousse; scheerzeep; scheeroliën; cosmetische preparaten voor het bruinen van de huid; cosmetische zonnebeschermingspreparaten; cosmetische middelen tegen zonnebrand; after-sun crèmes en preparaten*” van het betwiste teken soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht. Het betreft allemaal verschillende soorten schoonheids- en verzorgingsproducten bestemd voor het verzorgen en verfraaien van het menselijk lichaam. Ook deze producten kunnen afkomstig zijn van dezelfde fabrikant en kunnen worden verhandeld via dezelfde distributiekanaalen.

56. De waren “*parfumerieën; eau de toilette; eau de cologne; deodorantia en toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie voor persoonlijk gebruik*” van het betwiste teken hebben als doel een aantrekkelijk geur te verspreiden of een onaangename geur te maskeren of te doen verdwijnen. Dit doel is verwant aan het doel van waren van het ingeroepen recht, omdat ook deze waren bestemd zijn om het voorkomen van het menselijk lichaam te verbeteren. Daarnaast kunnen deze waren afkomstig zijn van dezelfde fabrikant en worden deze doorgaans verkocht via dezelfde distributiekanaalen. Het Bureau is van oordeel dat er derhalve sprake is van een zekere mate van soortgelijkheid.

57. De waren “*Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen*” van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Deze waren hebben een ander doel en worden op andere wijze gebruikt. De bestreden waren zijn bestemd om te worden gebruikt in het huishouden en voor de schoonmaak van objecten. Weliswaar kunnen zeepproducten in het algemeen ook worden ingezet als reinigingsproduct voor het huis, echter de zeepproducten van opposant zijn duidelijk enkel geschikt voor het reinigen en verzorgen van het menselijk lichaam. Verder zijn deze waren niet complementair of concurrerend en ten slotte worden zij niet vervaardigd door dezelfde ondernemingen.

58. De waren “*etherische oliën; geurstoffen; potpourri; producten voor het parfumeren van de omgevingslucht; oliën voor de parfumerie; luchtverfrissingspreparaten [parfums]*” van het betwiste teken zijn evenmin soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Deze waren zijn niet bestemd voor lichamelijk

gebruik en hebben als doel het elimineren van kwalijke geurtjes uit de omgeving en daardoor het verbeteren van de geur van een bepaalde ruimte. Deze waren zijn doorgaans niet afkomstig van dezelfde fabrikanten. Het publiek zal hier dan ook niet eenzelfde herkomst aan verbinden.

59. Het Bureau is van oordeel dat de waren "*tandpasta; reinigingsmiddelen voor tanden; niet-medicinale mondspoelingen*" evenmin soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht. Deze waren zijn weliswaar ook bestemd voor het menselijk lichaam, maar het Bureau overweegt dat het publiek zich bewust is van een duidelijk onderscheid tussen reinigingsproducten bestemd voor mond en gebit en reinigings-, dan wel verzorgingsproducten voor de huid. Producten voor reiniging van mond en gebit en zeeproducten zullen ook niet snel als onderling verwisselbaar worden beschouwd. Daarnaast zijn deze waren niet afkomstig van dezelfde fabrikanten. Op grond hiervan concludeert het Bureau dat het publiek hier niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

#### *Klasse 5*

60. De waren "*desinfectiemiddelen*" hebben hetzelfde doel als de zeeproducten in klasse 3 van het ingeroepen recht, te weten het reinigen en desinfecteren, zodat de verspreiding van bacteriën wordt voorkomen. Deze waren kunnen bestemd zijn voor eenzelfde publiek, zoals medische instellingen, en kunnen verhandeld worden via dezelfde distributiekanaal. Het Bureau is derhalve van oordeel dat deze waren sterk soortgelijk zijn.

61. De waren "*Medicinale haarverzorgingsproducten in vloeibare en in crème vorm; medicinale haargroei preparaten in vloeibare en in crème vorm; farmaceutische preparaten voor het behandelen van roos in vloeibare en in crème vorm; hygiënische producten voor haarverzorging doeleinden*" betreffen gespecialiseerde producten die zijn bestemd voor het behandelen en/of voorkomen van medische aandoeningen. Het zeeproduct van het ingeroepen recht betreft een reinigingsproduct. Deze waren zijn allemaal bestemd voor de verzorging van het menselijk lichaam en kunnen eveneens worden verkocht via dezelfde verkoopkanalen, zoals de apotheek of drogist. Het Bureau is derhalve van oordeel dat deze waren in zekere mate soortgelijk zijn.

62. De waren "*luchtverfrissingspreparaten; luchtdeodoriseerders; deodoriserende middelen voor auto's; lucht ontgeuringsmiddelen; luchtzuiveringsmiddelen; desodoriserende middelen voor weefsels; geurverdrivers voor tapijt en kamer*" genoemd in klasse 5 van het bestreden teken hebben als doel het elimineren van kwalijke geurtjes uit de omgeving en daardoor het verbeteren van de geur van een bepaalde ruimte. Deze waren zijn niet bedoeld voor lichamelijk gebruik. Het betreft huishoudelijke producten en deze zijn doorgaans niet afkomstig van dezelfde fabrikanten. Het publiek zal hier dan ook niet eenzelfde herkomst aan verbinden.

#### *Conclusie*

63. De waren van het bestreden teken zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk, deels in zekere mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

### **A.3 Globale beoordeling**

64. 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.

65. 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). De waren in kwestie kunnen gericht zijn op een professioneel publiek maar ook op de gewone consument. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Bij de beoordeling van

mogelijk gevaar voor verwarring dient uitgegaan te worden van het publiek met het laagste aandachtsniveau. Om die reden moet het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal worden geacht.

66. 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).

67. 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 waren en diensten in kwestie.

68. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

69. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, gezien de mate van overeenstemming van de tekens, alsmede de soortgelijkheid van de waren, het publiek kan menen dat de identieke en (in zekere mate) soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Conclusie**

70. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke, soortgelijke en in zekere mate soortgelijk waren.

## **IV. BESLUIT**

71. De oppositie met nummer 2011668 wordt gedeeltelijk toegewezen.

72. Het Benelux depot met nummer 1322889 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 3: zepen; vloeibare zepen; douche- en badgels; douche- en badschuim; parfumerieën; cosmetica; haarverzorgingsproducten en haarbehandelingsproducten; haarcrèmespoeling; haarconditioners; preparaten voor het kleuren van het haar; crèmes voor het haar; haarverf; haargels; haarverzorgingspreparaten; haarlotions; vochtinbrengende middelen voor het haar; schuimversteviger; voedingsmiddelen voor het haar; oliën voor haarverzorging; shampoo; haarlak; preparaten voor haarversteviging; haartonic; haar weaving producten; wax voor het haar; brillantine; anti-roosshampoo; anti-roos crèmes; anti-roos lotions; anti-roos tonics; eau de toilette; eau de cologne; niet-medicinale zouten, oliën en andere toevoegingen voor gebruik in bad en douche; cosmetische crèmes, lotions, melk, oliën en poeders voor de verzorging en de reiniging van de huid, lichaam, handen en voeten; deodorantia en toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie voor persoonlijk gebruik; talkpoeder voor toiletverzorging; middelen voor vóór en na het scheren; scheercrèmes; scheerschuim; scheergels; scheermousse; scheerzeep; scheeroliën; cosmetische preparaten voor het bruinen van de huid;

cosmetische zonnebeschermingspreparaten; cosmetische middelen tegen zonnebrand; after-sun crèmes en preparaten.

- Klasse 5: Medicinale haarverzorgingsproducten in vloeibare en in crème vorm; medicinale haargroei preparaten in vloeibare en in crème vorm; farmaceutische preparaten voor het behandelen van roos in vloeibare en in crème vorm; hygiënische producten voor haarverzorging doeleinden; desinfectiemiddelen.

73. Het Benelux depot met nummer 1322889 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 3: Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; etherische oliën; geurstoffen; potpourri; producten voor het parfumeren van de omgevingslucht; oliën voor de parfumerie; luchtverfrissingspreparaten [parfums]; tandpasta; reinigingsmiddelen voor tanden; niet-medicinale mondspoelingen.
- Klasse 5: Luchtverfrissingspreparaten; luchtdeodoriseerders; deodoriserende middelen voor auto's; lucht ontgeuringsmiddelen; luchtzuiveringsmiddelen; desodoriserende middelen voor weefsels; geurverdrijvers voor tapijt en kamer.

74. 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, 31 juli 2017

Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn