

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013420
van 24 juli 2019

Opposant: **Cosmetic Warriors Limited**
29 High Street
BH15 1AB Poole, Dorset
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Benelux merkinschrijving 615972**

LUSH

Ingeroepen recht 2: **Europese merkinschrijving 13135331**

LUSH

Ingeroepen recht 3: **Europese merkinschrijving 1388313**

LUSH

tegen

Verweerder: **Isabel De Beus**
Berkenlaan 49
9840 De Pinte
België

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

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1356384**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 juni 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 14, 18, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1356384 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 juli 2017.

2. Op 7 september 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 615972 van het woordmerk LUSH, ingediend op 11 april 1997 en ingeschreven voor waren in klasse 3;
- Europese inschrijving 13135331 van het woordmerk LUSH, ingediend op 1 augustus 2014 en ingeschreven op 26 december 2014 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35;
- Europese inschrijving 1388313 van het woordmerk LUSH, ingediend op 18 november 1999 en ingeschreven op 29 januari 2001 voor waren in de klassen 3 en 5.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")¹.

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 8 september 2017. 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. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 11 maart 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat de waren en diensten van het bestreden teken deels identiek en deels complementair zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen merken.

10. Volgens opposant is het ingeroepen merk integraal overgenomen in het begin van het bestreden teken en behoudt het daarin een zelfstandig onderscheidende plaats. Opposant betoogt dat de figuratieve elementen van het bestreden teken banaal zijn en dat de woordelementen, met name het element LUSH in de bovenste helft van het teken, in het oog springen. De tekens zijn derhalve visueel sterk overeenstemmend, aldus opposant.

11. In het kader van de vergelijking op auditief vlak stelt opposant dat het identieke woord 'lush' zorgt voor een sterke auditieve overeenstemming. Volgens opposant kan de aanwezigheid van het element 'lagoon' dit niet veranderen, met name gezien de positie van dit woord onder het woord 'lush'.

12. Opposant licht toe dat de aanduiding 'lush' een Engels woord is voor 'weelderig', maar hij betwijfelt of het gemiddelde publiek in de Benelux bekend is met de betekenis van dit woord. Om die reden acht opposant een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

13. Volgens opposant gaat het in de onderhavige zaak om courante consumptiegoederen en diensten. Het aandachtsniveau van de betrokken consument kan dan ook hoogstens als normaal worden beschouwd.

14. Opposant betoogt verder dat het in de kleding- en modesector gebruikelijk is dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft. Om die reden zou het publiek het bestreden teken LUSH LAGOON kunnen beschouwen als een variant van het ingeroepen merk LUSH, dat gebruikt wordt voor een speciale (nieuwe) productlijn, aldus opposant.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

16. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in met betrekking tot het eerste en derde ingeroepen merk, aangezien het tweede ingeroepen merk volgens opposant nog niet gebruiksplichtig is.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder verzoekt opposant eerst om bewijzen van gebruik in te dienen voor de ingeroepen merken. Verweerder erkent vervolgens in zijn argumenten dat enkel het eerste en derde ingeroepen merk gebruiksplichtig zijn. Daarnaast betwist verweerder niet dat het normaal gebruik door opposant is aangetoond met betrekking tot de waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven, te weten de waren in klasse 3 en 5. Opposant heeft echter ook documenten ingediend die zien op gebruik van de merken voor waren in klasse 18 en 25. Deze dienen volgens verweerder buiten beschouwing te worden gelaten, omdat het eerste en derde ingeroepen merk hiervoor niet zijn geregistreerd.

18. Verweerder merkt verder op dat het bestreden teken niet is aangevraagd voor waren in klasse 3 en 5 en dat er om die reden geen sprake is van verwarringsgevaar.

19. Het woord 'lush' is volgens verweerder een Engels adjectief dat vertaald kan worden als 'luxueus, weelderig, groen, leven'. Het bestreden teken bevat ook het woord 'lagoon', dat het Engelse

woord is voor 'lagune'. Volgens verweerder is in het bestreden teken het woord 'lagoon' dominant, omdat 'lush' een adjectief is dat enkel de aard van de lagune verder specificeert. Met betrekking tot de ingeroepen merken betoogt verweerder dat de aanduiding 'lush' louter beschrijvend is, omdat het 'luxueus' betekent, hetgeen een kenmerk van de achterliggende waren is. Om die reden is verweerder van mening dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming. Verweerder betwist daarnaast de stelling van opposant dat de betekenis van het woord 'lush' niet bekend zou zijn bij het publiek in de Benelux. Volgens verweerder is de aanduiding 'lush' en zeer gewoon en alledaags Engels woord.

20. Op visueel vlak stelt verweerder dat in het bestreden teken het woord LUSH niet dominant kan zijn, gezien de begripsmatige dominantie van het woord LAGOON. Daarnaast bevat het bestreden teken een beeldelement dat uit twee halve cirkels bestaat. De ingeroepen merken bevatten geen beeldelement. Ook is het ingeroepen merk louter beschrijvend. Op grond hiervan stelt verweerder dat er geen sprake is van visuele overeenstemming.

21. Verweerder betoogt dat bij de uitspraak van het bestreden teken, de nadruk op het begripsmatig dominante woord 'lagoon' ligt. Het woord 'lush' heeft volgens verweerder een ondergeschikte rol. Daarnaast is het woord 'lush' in de ingeroepen merken louter beschrijvend en zijn eventuele fonetische overeenkomsten tussen de tekens derhalve irrelevant, aldus verweerder. Om die reden is er evenmin sprake van auditieve overeenstemming.

22. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten betoogt verweerder dat de ingeroepen merken louter beschrijvend zijn en derhalve onvoldoende onderscheidend zijn voor de waren en diensten in klasse 18 en 25. Om die reden kan er voor deze waren en diensten geen sprake zijn van verwarringsgevaar met het bestreden teken. Met betrekking tot de overige waren en stelt verweerder dat deze niet overeenstemmend zijn.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken te aanvaarden voor alle aangevraagde waren en diensten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

24. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

25. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

26. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

27. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke " bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).

28. 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).

29. 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).

30. Aangezien de ingeroepen merken identiek zijn, worden deze hieronder éénmalig weergegeven en zal er bij deze vergelijking van de tekens in het enkelvoud aan worden gerefereerd. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LUSH	

31. Het Bureau merkt hier vooreerst op dat het op grond van de rechtspraak mogelijk is dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu LAGOON) en een ander merk (in casu LUSH), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594). In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18).

32. Daarnaast geldt dat twee merken over het algemeen overeenstemmen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, Matratzen, reeds aangehaald), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Begripsmatige vergelijking

33. Het Engelse woord 'lush' heeft verschillende betekenissen. Het kan verwijzen naar de zelfstandige naamwoorden 'zuiplap' en 'drank' of gebruikt worden als bijvoeglijk naamwoord waarbij het onder meer 'weelderig', 'luxueus' of 'overvloedig' kan betekenen.² Het Bureau betwijfelt of het gemiddelde publiek in de Benelux bekend is met deze Engelse aanduiding. Anders dan verweerder stelt is het Bureau er niet van overtuigd dat het begrip 'lush' een zeer gewoon en alledaags woord is (zie alinea 19). Het woord 'weelderig' is in het Nederlands immers evenmin een alledaags woord. Het Bureau overweegt hierbij ook dat het eerder voor de hand ligt dat het publiek in de Benelux de meer eenvoudige Engelse aanduidingen zoals 'luxurious' of 'rich' zou gebruiken.

34. Het bestreden teken bevat ook het woord 'lagoon', hetgeen Engels is voor 'lagune'. Een lagune is een soort meer dat ontstaat tussen een strand en een schoorwal, strandwal of rif.³ Dit woord zorgt voor een begripsmatig verschil met het ingeroepen merk.

35. Voor zover het publiek de aanduiding 'lush' begrijpt zijn de tekens derhalve in zekere mate overeenstemmend. Het ligt echter meer voor de hand dat het publiek niet bekend is met de betekenis van 'lush'. In dat geval is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van vier letters, LUSH. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee wordelementen, LUSH en LAGOON, weergegeven in gestileerde zwarte letters, waarbij het woord LAGOON onder het woord LUSH staat. De wordelementen zijn geplaatst in een cirkel met in het midden, tussen de twee woorden in, een horizontale witte streep. De bovenste helft van de cirkel heeft een lichte grijs tint en de onderste helft van de cirkel heeft een donkere grijs tint.

37. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel de figuratieve elementen in het bestreden teken in het onderhavige geval door het publiek zullen worden opgemerkt (zie in die zin ook Gerechtshof 's Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek voornamelijk uitgaan naar de wordelementen. Het Bureau is van oordeel dat de beeldelementen en het kleurgebruik door het publiek voornamelijk zullen worden opgevat als versieringselementen.

38. Merk en teken delen het eerste deel LUSH. Zelfs indien het publiek dit woord zal opvatten als adjectief, zoals verweerder beweerd (zie alinea 19), dan nog zal het publiek hier aandacht aan besteden, aangezien een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

² zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4^e editie.

³ <https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagune>; <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lagoon>

39. De tekens zijn in visueel opzicht derhalve in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

47. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

48. Voor de auditieve vergelijking moet derhalve worden gekeken naar de uitspraak van de woardelementen "lush" en "lush lagoon". Ondanks het verschil in lengte is er sprake van een zekere auditieve overeenstemming van de tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van de tekens hetzelfde is en op dezelfde wijze wordt uitgesproken (zie, in die zin, GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007, ECLI:EU:T:2007:299 en GEU, Life Blog, reeds aangehaald).

49. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, reeds geciteerd).

50. De tekens zijn derhalve op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

40. De tekens zijn begripsmatig in zekere mate overeenstemmend of een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk. Visueel en auditief zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

41. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

42. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen oudere merk 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.

43. Verweerder heeft in zijn argumenten aangegeven dat hij het normaal gebruik van het eerste en derde ingeroepen merk, voor de waren waarvoor deze zijn geregistreerd, niet betwist (zie alinea 17). Het normaal gebruik van het eerste en derde ingeroepen merk is om die reden in confesso. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Parfums; niet-medicinale toiletpreparaten; cosmetische middelen waaronder lotions, poeders en crèmes voor huidverzorging; tandreinigingsmiddelen; ontharingsmiddelen; deodorantia voor persoonlijk gebruik; producten voor de toiletverzorging; haarverzorgingsmiddelen; shampoo;	

<p>zepen; etherische oliën. <i>Eerste ingeroepen merk (BX 0615972)</i></p> <p>Kl 3 Parfums; badpreparaten; niet-medicinale toiletpreparaten; cosmetische preparaten; lotions, poeders en crèmes, allemaal voor gebruik op de huid; tandreinigingsmiddelen; ontharingsmiddelen; deodorants; toiletartikelen; haarverzorgingsmiddelen; shampoos; zepen; etherische oliën; massagecrèmes en -lotions. <i>Derde ingeroepen merk (EU merk 1388313)</i></p>	
<p>Kl 5 Farmaceutische preparaten en substanties; producten en middelen voor de verzorging van huid, haar, tanden of nagels.</p>	
	<p>Kl 14 Sieraden, waaronder armbanden, kettingen, ringen en oorbellen; juwelen, bijouterieën, edelstenen en halfedelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.</p>
<p>Kl 18 Leder en kunstleder; Dierenhuiden; Reiskoffers en koffers; Handtassen, rugzakken, beurzen; Paraplu's, parasols en wandelstokken; Zwepen en zadelmakerswaren; Kleding voor dieren.</p>	<p>Kl 18 Leder en kunstleder; tassen, portemonnees, aktetassen, attaché-cases, bagagelabels, hoedendozen, boodschappentassen, handtassen, portefeuilles, schouderriemen, etuis voor kredietkaarten, kledinghoezen (reistassen), portefeuilles voor kredietkaarten, sleuteletuis en sporttassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken.</p>
<p>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.</p>	<p>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.</p>
<p>Kl 35 Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen, te weten niet-medicinale badzouten met bruismiddelen, verzachtende en hydraterende middelen voor de huid, zepen, parfumerieën, parfums, vluchtige oliën, schoonheidsproducten, reukwater, eau de cologne en geurtjes, niet-medicinale producten voor toiletverzorging, cosmetische middelen, lotions, melk, gels, poeders, oliën, mousses, wax en crèmes, allemaal voor gebruik op de huid, bleekmiddelen voor cosmetisch gebruik, producten tegen zonnebrand (cosmetische middelen), tandreinigingsmiddelen, gebits- en mondreinigingsmiddelen, ontharingsmiddelen, scheerproducten, deodorantia en toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie, toiletartikelen, reinigings- en opwekkende preparaten voor de huid, gezichtsmaskers, douche- en badproducten, haarverzorgingsmiddelen, shampoos, crèmespoelingen, gels, sprays, mousses, balsems en fixeermiddelen voor haarstyling en</p>	<p>Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; diensten van detailhandel en groothandel in juwelen, lederwaren, tassen, kledingstukken, schoeisel en hoofddekseis; voornoemde diensten ook online te verlenen.</p>

<p>haarverzorging, haarlakken, haarverf, vluchtige oliën, make-upartikelen, oogmake-up, wenkbrauwpotloden, eyeliner, oogpotloden en oogschaduw, mascara, oogschaduw, valse wimpers, valse nagels en kleefstoffen daarvoor, lippenstift, lippenglans en hydraterende middelen voor de lippen, nagellak en -vernis, gezichtspoeders, basiscrèmes, rouge, reinigingsmiddelen voor cosmetische middelen, scheerproducten voor gebruik op het gezicht, het lichaam en/of de vingernagels en crèmes, allemaal voor gebruik op de huid, haarverzorgingsmiddelen, lichaamsscrubs, producten voor lichaamsreiniging, badproducten, badschuim, badolie, douchegels, badgels, massagecrèmes, massagelotions, massageoliën, huidcrèmes, huidreinigingsmiddelen, verkwikkende middelen voor de huid, gezichtsmaskers, behandelingen voor de gelaatskleur, hydraterende middelen voor de huid, behandelingen en crèmes voor nagelverzorging, poeders, lippenstift, mascara, oogcrèmes, hydraterende en revitaliserende badproducten, toiletzepen, geparfumeerde zepen, vloeibare zepen, massagecrèmes en -lotions, niet-medicinale producten voor toiletverzorging, toiletartikelen, puimsteen voor cosmetische doeleinden, producten voor aromatherapie, wierook, welriekende mengsels, kamergeuren, reinigingssponsjes, doekjes, wattenschijfjes en wattenbollen, met verzorgingsproducten geïmpregneerde tissues en handdoeken, decoratieve overdrukplaatjes en huidsieraden voor cosmetische doeleinden, geparfumeerd papier, sachets en tissues, farmaceutische producten en substanties, producten en middelen voor de verzorging van huid, haar, tanden of nagels, luchtverfrissingsmiddelen, om klanten in de gelegenheid te stellen deze goederen op hun gemak te bekijken en te kopen in een drogisterij en/of apotheek.</p>	
--	--

Klasse 14

44. De waren "Sieraden, waaronder armbanden, kettingen, ringen en oorbellen; juwelen, bijouerieën, edelstenen en halfedelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten" van het bestreden teken zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en afzetkanalen niet overeenstemmend met enige waar of dienst van de ingeroepen merken. Anders dan opposant stelt stemmen deze waren niet overeen met de waren uit klasse 25 van het tweede ingeroepen merk. Hoewel kleding ook kan dienen als versiering van mensen, is het hoofddoel van kleding toch gelegen in de beschermende functie. Tevens is

er geen sprake van esthetische complementariteit (zie GEU, arrest Nollie, T-363/08, 24 maart 2010, ECLI:EU:T:2010:114).

Klasse 18

45. De waren "*Leder en kunstleder; handtassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken*" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve gelijk.

46. De waren "*tassen; aktetassen, attaché-cases, hoedendozen, boodschappentassen, kledinghoezen (reistassen) en sporttassen*" zijn gelijk aan, dan wel stemmen sterk overeen met, de waren "Reiskoffers en koffers; handtassen" genoemd in klasse 18 van het tweede ingeroepen merk. De essentie van al deze waren is immers dat zij ertoe dienen om allerlei spullen mee te kunnen nemen voor 'onderweg'. Hetzelfde doelpubliek zal vaak tegelijkertijd behoefte hebben aan diverse soorten van deze waren en ook is het gebruikelijk dat zij in alle maten en variaties worden aangeboden in dezelfde winkels, waardoor de consument er eenzelfde herkomst aan zal kunnen toedichten (zie BBIE oppositie beslissing 2005550, Only, 9 december 2011).

47. De waren "*portemonnees; etuis voor kredietkaarten; sleuteletuis; portefeuilles voor kredietkaarten; portefeuilles*" stemmen sterk overeen met de waren "beurzen", genoemd in klasse 18 van het tweede ingeroepen merk. Een beurs betreft een klein tasje dat doorgaans wordt gebruikt om geld of andere kleine (waardevolle) objecten in op te bergen. De waren hebben derhalve eenzelfde doel en kunnen worden verkocht via dezelfde verkoopkanalen.

48. Het Bureau is van oordeel dat de waren "*bagagelabels; schouderriemen*" in zekere mate overeenstemmen met de waren "Reiskoffers en koffers; handtassen" van het tweede ingeroepen merk. Het gebruik van deze waren is zeer met elkaar verweven. Immers, bij de verkoop van een handtas wordt vaak ook een afneembare schouderriem geleverd en het is ook niet ongebruikelijk dat de fabrikant van een koffer ook een bagagelabel op de markt brengt. Daarnaast worden deze waren doorgaans in dezelfde winkels aangeboden. De consument zal dan ook gemakkelijk aan dergelijke waren eenzelfde herkomst toedichten. De waren zijn derhalve in zekere mate overeenstemmend.

Klasse 25

49. De waren "*Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels*" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve gelijk.

Klasse 35

50. Waren en diensten zijn in het algemeen 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: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

51. In deze context dient eraan 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 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 GEU, Flaco, T-74/10, 11 mei 2011, ECLI:EU:T2011:207 en The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

52. Het Bureau is van oordeel dat de dienst "*Beheer van commerciële zaken*" complementair en overeenstemmend is aan de verkoopdiensten genoemd in klasse 35 van het tweede ingeroepen merk.

Verkoop is een commerciële zaak die men moet beheren, teneinde rendabel te zijn. Deze diensten hebben dus een gelijksoortige aard en bestemming (zie ook oppositiebeslissing BBIE, 2001848, Pinkberry, 3 juli 2009).

53. Het Bureau is verder van oordeel dat complementariteit uitsluitend kan worden aangenomen voor de detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot die waren die identiek zijn aan de waren van de ingeroepen merken. Derhalve zijn de "*diensten van detailhandel en groothandel in lederwaren, tassen, kledingstukken, schoeisel en hoofddekseisels*" complementair aan een deel van de waren van opposant in klasse 18 en 25. De verhouding tussen voornoemde diensten van het bestreden teken en de door het oudere merk aangeduide gelijke of sterk overeenstemmende waren wordt derhalve in casu gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien de diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut (vgl. HvJEU, Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte, C-418/02, 7 juli 2005, ECLI:EU:C:2005:425). Gezien deze complementariteit bestaat er een zekere mate van overeenstemming tussen de bovengenoemde diensten in klasse 35 van het bestreden teken en een deel van de waren in klasse 18 en 25 van het tweede ingeroepen merk.

54. De bestreden "*diensten van detailhandel en groothandel in juwelen*" hebben betrekking op waren die niet overeenstemmen met die van de ingeroepen merken. Ten aanzien van deze waren en diensten is dan ook geen sprake van complementariteit, dan wel overeenstemming. Deze diensten stemmen evenmin overeen met de detailhandelsdiensten genoemd in klasse 35 van het ingeroepen merk. Deze diensten worden door andere ondernemingen en via andere kanalen verleend en zijn gericht op een verschillend publiek. De diensten zijn ook niet concurrerend, noch complementair.

55. De toevoeging "*voornoemde diensten ook online te verlenen*" heeft verder geen effect op de overeenstemming van de waren en diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

56. De diensten "*Reclame; zakelijke administratie; administratieve diensten*" van het bestreden teken stemmen niet overeen met de diensten in klasse 35 van het tweede ingeroepen merk. Deze diensten zien op het aanbieden en verkopen van verschillende soorten producten die in de dienstenlijst worden genoemd en betreffen derhalve detailhandelsdiensten. De bestreden diensten zijn gericht op handelsondernemingen en zijn bedoeld om deze te ondersteunen of hun dienstverlening te helpen verbeteren. De diensten worden door andere ondernemingen en via andere kanalen verleend en zijn gericht op een verschillend publiek. Verder zijn deze diensten niet complementair aan de waren van de ingeroepen merken. Weliswaar kunnen de bestreden diensten ondersteunend zijn bij de verhandeling van de specifieke waren van opposant, maar hiervoor geldt dat die waren niet onontbeerlijk zijn voor het uitoefenen van deze diensten.

Conclusie

57. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels gelijk of (sterk) overeenstemmend, deels in zekere mate overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de waren en diensten van de ingeroepen merken.

A.2. Globale beoordeling

58. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

59. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren en diensten die betrekking hebben op de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

60. 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). Verweerder betoogt dat de ingeroepen merken niet onderscheidend zijn, omdat de aanduiding 'lush' een kenmerk beschrijft van de onderhavige waren en diensten. Zoals hierboven aangegeven is het Bureau echter van oordeel dat een deel van het publiek in de Benelux niet bekend zal zijn met de betekenis van dit Engelse woord (zie alinea 33). Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89). Daarnaast overweegt het Bureau dat het begrip 'lush' weliswaar 'luxueus' betekent, maar meer in de zin van 'overvloedig' en 'weelderig'. In relatie tot de desbetreffende waren en diensten heeft het ingeroepen merk derhalve hoogstens een verwijzend karakter, maar kan daarmee nog niet als beschrijvend worden gekwalificeerd.

61. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is bovendien niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837). Immers, 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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). In het onderhavige geval zijn de tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Voor een deel van het publiek zijn de tekens ook begripsmatig in zekere mate overeenstemmend. De waren en diensten zijn deels gelijk, dan wel (in zekere mate) overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

62. Ook zijn de omstandigheden waaronder de betrokken waren worden verhandeld van belang. In de kledingsector is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft, afhankelijk van de erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant, ter onderscheiding van verschillende productlijnen, gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben (zie GEU miss fifties/Fifties, 23 oktober 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262).

63. Verder 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).

64. 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 gelijkheid en mate

van overeenstemming van de waren en diensten, het publiek kan menen dat de gelijke en overeenstemmende waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

65. Opposant heeft ook bewijzen van gebruik ingediend voor waren in andere klassen dan waarvoor de gebruikspflichtige merken zijn ingeschreven (zie alinea 17), te weten waren in klasse 18 en 25. Het bewijs voor normaal gebruikt dient echter alleen betrekking te hebben op de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Voor de waren waarvoor de gebruikspflichtige merken zijn ingeschreven is het normale gebruik in confesso (zie alinea's 17 en 43). Om die reden is het Bureau niet toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling hiervan.

C. Conclusie

66. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de gelijke en overeenstemmende waren en diensten.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2013420 wordt gedeeltelijk toegewezen.

68. De Benelux aanvraag met nummer 1356384 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten die gelijk, dan wel overeenstemmend zijn:

- Klasse 18 (*alle waren*)
- Klasse 25 (*alle waren*)
- Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; diensten van detailhandel en groothandel in lederwaren, tassen, kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels; voornoemde diensten ook online te verlenen.

69. De Benelux aanvraag met nummer 1356384 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten die niet overeenstemmend zijn:

- Klasse 14 (*alle waren*)
- Klasse 35 Reclame; zakelijke administratie; administratieve diensten; diensten van detailhandel en groothandel in juwelen; voornoemde diensten ook online te verlenen.

70. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 24 juli 2019

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar: Erica Hartinger