

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014349
van 14 oktober 2020

Opposant: **JEAN PATOU**
24/32 rue Jean Goujon
75008 Parijs
Frankrijk

Gemachtigde: **IPSILON BENELUX SA, aussi traitant sous le nom Distinctive+Ipsilon**
Parc d'Activités 77-79
8308 Capellen
Luxemburg

Ingeroepen merk: **Uniemerkinschrijving 17895722**



tegen

Verweerder: **Patricia Wouters**
Priester Poppestraat 18
2640 Mortsel
België

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

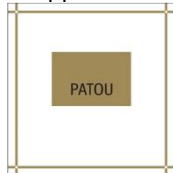
Betwist merk: **Benelux aanvraag 1375353**
PATOUNE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 mei 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het zuivere woordmerk PATOUNE voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1375353 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 juni 2018.

2. Op 3 augustus 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkinschrijving 17895722 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend op 4 mei 2018 en ingeschreven op 26 september 2018 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35.

3. Volgens het register is de opposant de houder van het ingeroepen oudere merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 van het ingeroepen oudere merk.

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 7 augustus 2018, waarbij de oppositie tevens ambtshalve werd opgeschort in afwachting van de inschrijving van het ingeroepen merk. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 16 oktober 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 waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat het element "PATOUE" in het ingeroepen merk visueel dominant is. Daarnaast stelt opposant dat dit element identiek wordt hernomen in het bestreden merk. Slechts de laatste twee

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.

letters van de 7 verschillen. Mede door de vrij banale en simpele geometrische figuratieve elementen meent opposant dat er hierdoor sprake is van een hoge mate van visuele overeenstemming.

10. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt opposant dat beide merken twee lettergrepen bevatten. Deze zijn qua lengte identiek aangezien de "E" op het einde van het bestreden merk niet zal worden uitgesproken. Ook auditief wordt het ingeroepen merk dus volgens opposant hernomen. Het enige verschil is terug te vinden in de klank van de letter "N", hierdoor is er sprake van een hoge mate van auditieve overeenstemming, aldus opposant.

11. Volgens opposant hebben de merken geen betekenis in de Benelux, waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

12. Opposant stelt dat de waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 deels identiek en deels overeenstemmend zijn. Het aandachtsniveau voor deze waren en diensten acht opposant gemiddeld.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en het bestreden merk te weigeren.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder voert in eerste instantie aan dat opposant in het verleden onder de naam "JEAN PATOU" bekendheid heeft genoten voor parfum. Deze bekendheid geldt volgens verweerder enkel voor parfum en voor de combinatie "JEAN PATOU", aangezien het woord "PATOU" nooit apart werd gebruikt.

15. Wat betreft het ingeroepen merk stelt verweerder dat het duidelijk bestemd is om de specifieke vormgeving te beschermen, hij meent ondersteuning te vinden in de argumenten van opposant waarin deze de beeldelementen van het ingeroepen merk beschrijft.

16. Nu de merken "JEAN PATOU" bestemd zijn voor parfum, volgt logischerwijze dat deze vormgeving bedoeld is om op parfumsflesjes te gebruiken, aldus verweerder. Voor kleding zou een dergelijke vormgeving met de nadruk op zoveel visuele details namelijk onpraktisch zijn.

17. Met betrekking tot de visuele vergelijking betoogt verweerder dat de gemiddelde consument die op zoek gaat naar "PATOU" producten waarbij de naam gegraveerd staat op een "gouden achtergrond in een witte achtergrond met gouden randen", deze niet zal verwarren met producten waarop het woordelement "PATOUNE" van de bestreden aanvraag vermeld staat. Bijgevolg is verweerder van mening dat er geen risico op visuele verwarring is.

18. Op begripsmatig vlak stelt verweerder dat het ingeroepen merk geen betekenis heeft en slechts gezien zal worden als een Franstalige naam. Het betwiste merk bestaat uit het woord "PATOUNE", wat een vervoeging is van het Franse werkwoord "patouner". De gemiddelde consument zal volgens verweerder het onderscheid kunnen maken tussen beide.

19. Verweerder meent dat een fonetische vergelijking niet relevant is, gelet op de nadruk die in het ingeroepen merk wordt gelegd op de grafische vormgeving. Hierdoor zal de uitspraak van het woordelement "PATOU" geen invloed hebben op de vraag of er verwarring tussen de merken mogelijk is.

20. Aangezien er geen risico op verwarring tussen de merken bestaat, kan er zelfs voor overeenstemmende producten en diensten geen verwarring ontstaan bij de consument, aldus verweerder. Hij brengt nogmaals in herinnering dat de opposant geen bekendheid heeft verworven met het merk "JEAN PATOU" voor waren in de klassen 18 en 25 (en de bijhorende diensten in klasse 35). Door de vroegere

bekendheid voor parfum zal de consument de naam "PATOU" automatisch associëren met parfumproducten. Verwarring met het bestreden merk voor wat betreft lederwaren en kleding is dan ook volgens verweerder onwaarschijnlijk.

21. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau om de oppositie af te wijzen en het bestreden merk in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier 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."

24. 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 merken

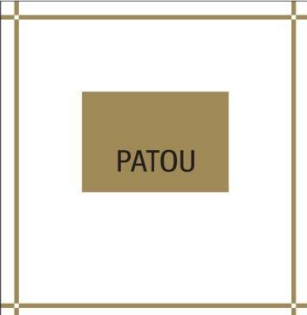
25. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde 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).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. De 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 gezien, 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).

28. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	PATOUNE

29. Over het algemeen stemmen twee merken overeen 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, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Visuele vergelijking

30. Het bestreden merk is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van 7 letters, PATOUNE. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het woord PATOU in zwarte hoofdletters op een rechthoekige gouden achtergrond. Dit centrale element bevindt zich in een witte omliggende rechthoek, waarbij aan de randen gouden, elkaar doorkruisende lijnen zijn weergegeven.

31. 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). Het Bureau is van oordeel dat de beeldelementen van het ingeroepen merk eerder opgevat zullen worden als versiering en vormgeving. Zelfs al zouden de beeldelementen van het ingeroepen merk door het publiek worden opgemerkt, dan nog zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek hier eerst en vooral uitgaan naar het centrale wordelement PATOU, gezien de opvallende en prominente weergave in het geheel.

32. Het dominante element van het ingeroepen merk, PATOU, komt volledig terug in het enige element van het bestreden merk, PATOUNE. Het publiek zal in beginsel meer aandacht besteden aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Hoewel het relatief korte woorden betreft en de verschillen hierbij eerder zullen opvallen, is het Bureau van oordeel dat deze verschillen, te weten de grafische elementen en de toevoeging van de letters -NE, in het onderhavige geval onvoldoende zijn om de zekere mate van visuele overeenstemming, veroorzaakt door het feit dat het ingeroepen merk identiek wordt hernomen in het begin van het bestreden merk en het overgrote deel van dit merk uitmaakt, te weten vijf van de in totaal zeven letters, teniet te doen.

33. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

34. 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, 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).

35. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen en wordt uitgesproken als \pa.tu\. Het bestreden merk bestaat – afhankelijk van de uitspraak door het in aanmerking komend publiek – uit twee, dan wel drie lettergrepen. Het Franstalige (en een deel van het Nederlandstalige) publiek zal het bestreden merk uitspreken met twee lettergrepen als \pa.tun\, aangezien de laatste letter een zogenaamde stomme e betreft. Het kan echter niet worden uitgesloten dat een deel van het (Nederlandstalige) publiek het bestreden merk wel met drie lettergrepen zal uitspreken, namelijk \pa.tu.nə\. De uitspraak van de aanvangsklanken van de merken is derhalve identiek. Hoogstens is er een klein verschil op het einde van het bestreden merk te ontwaren, waarbij opgemerkt moet worden dat dit een doffe klank betreft met weinig invloed op het gehele klankbeeld. Immers geldt ook hier, net als in het kader van de visuele vergelijking, dat er in beginsel meer aandacht uitgaat naar het eerste deel van een merk.

36. De merken zijn derhalve op auditief vlak eveneens in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

37. Het woord PATOU heeft geen duidelijke betekenis, zoals ook door partijen is betoogd (zie alinea's 11 en 18). Voor een groot deel van het Benelux publiek zal het bestreden merk eveneens geen duidelijke betekenis hebben. Hoogstens zou een deel van het publiek dit – zoals verweerder betoogt – kunnen zien als de werkwoordsvervoeging van het Franse werkwoord "patouner", wat verwijst naar de beweging die door een katje met de poten wordt gemaakt wanneer deze melk wil van diens moeder. Voor dit deel van het publiek geldt dat de merken begripsmatig niet overeenstemmend zijn. Voor het overige deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

38. Voor een deel van het publiek zijn de merken begripsmatig niet overeenstemmend en voor het overige deel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

39. 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).

40. 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.

41. Bij het indienen van de oppositie heeft opposant de waren en diensten waarop hij zich baseert beperkt (zie punt 4). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 18 Lederen riempjes; Leder en kunstleder; Riemen van leder [zadelmakerswaren]; Banden vervaardigd uit kunstleder; Vrijetijdstassen; Tassen van leder; Tassen van kunstleder; Handtassen van leder; Handtassen van kunstleder; Sleuteletuis van leder; Sleuteletuis van kunstleder; Attachékoffers van leder; Aktetassen van kunstleder; Reistassen; Koffers van kunstleder; Creditcardhouders van kunstleder; Etais van kunstleder; Moleskin [imitatieleder]; Dozen van leder; Handtasjes; Reisbagage; Bagage-etiketten (lederwaren); Bagage-etiketten (Houders voor -); Hutkoffers; Attachékoffertjes; Beautycases, leeg verkocht; Rugzakken; Handtassen; Babyrugzak; Aktetassen en documententassen; Portefeuilles; Sleuteletuis; Etais voor cosmetische middelen; Houders van leder, voor creditcards; Houders voor credit cards; Portemonnees; Paraplu's; Parasols; Zadelmakerswaren.	Kl 18 Beurzen; enveloptasjes; etuis voor make-up; etuis voor cosmetische middelen; etuis van kunstleder; handtassen; kleine koffers; lederen tassen; portefeuilles; portemonnees, niet van edele metalen; tassen; handtassen; kleine enveloppetasjes.
Kl 25 Kleding; Ondergoed; Schoeisel; Sportschoeisel; Hoofddekseis; Lingerie; Overhemden; T-shirts; Halsdoeken; Rokken; Japonnen; Pantalons; Mantels; Jasjes; Ceintuurs; Handschoenen [kleding]; Dassen; Sokken; Sportsokken; Sportkleding; Schoenen; Pantoffels; Laarzen; Laarsjes; Hoofddekseis; Sportpetten en -hoeden; Mutsen.	Kl 25 Babybroekjes [onderkleding]; babykleding; badkleding voor dames; badkleding voor heren; bikini's; blazers; bloezen; blouses; bovenkleding; boxershorts; bustehouders; casual kleding; ceintuurs; cocktailjurkjes; damesjassen; damesjurken; dameskleding; dassen; dikke jassen; enkellaarzen; espadrilles; hemden; hemden met korte mouwen; hemdjess; herenkleding; herenkostuums; herenmantels; herenondergoed; herensokken; hoeden; jasjes; kledingstukken; korte broeken; kostuums; laarzen; pullovers met lange mouwen; pyjama's; rokbroekjes; rokken; sandalen; salopettes; schaatspakken; schoeisel; schoenen; sjaals;

	slabbetjes, niet van papier; sweaters; t-shirts.; platte schoenen; schoenen.
KI 35 Detailhandel in parfums, cosmetische middelen, schoonheidsproducten en haarverzorgingsproducten; Onlinedetailhandel in parfums, cosmetische middelen, schoonheidsproducten en haarverzorgingsproducten; Detailverkoopdiensten in brillen, optische artikelen [brillen, lenzen e.d.], telefoontoestellen en tablets, accessoires voor telefoons en tabletten; Online detailhandel, brillen, optische artikelen [brillen, lenzen e.d.], telefoontoestellen en tablets, accessoires voor telefoons en tablets; Detailhandel in bijouerieën, tijdmeetinstrumenten en horloge-accessoires; Online detailhandel, bijouerieën, tijdmeetinstrumenten en horloge-accessoires; Detailhandel in artikelen van leder en kunstleder, zadelmakerswaren, tassen, bagage, paraplu's; Online detaildiensten, producten van leer en kunstleer, zadel, tassen, bagage, paraplu; Detailverkoop van kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels; Onlinedetailhandel in kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels; Detailhandelsdiensten op het gebied van modeaccessoires; Online detailverkoopdiensten in verband met modeaccessoires; Reclame via direct mail; Reclame via direct mail; Demonstreren en tentoonstellen van producten; Verspreiding van monsters; Verkoop promotie.	KI 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van kleding; detailhandelsdiensten op het gebied van schoeisel; het verstrekken van advies over consumentenproducten met betrekking tot cosmetica; reclamediensten met betrekking tot de verkoop van goederen; reclamediensten met betrekking tot cosmetica; reclamediensten met betrekking tot juwelierswaren; reclamediensten met betrekking tot parfumerieën.

Klasse 18

42. De waren "*handtassen; lederen tassen; portefeuilles; portemonnees, niet van edele metalen; etuis van kunstleder; etuis voor cosmetische middelen*" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve gelijk.

43. De waren "*etuis voor make-up*" zijn gelijk aan de waren "*etuis voor cosmetische middelen*" van het ingeroepen merk. Make-up is immers een cosmetisch middel.

44. De waren "*beurzen; enveloppetasjes; tassen; kleine koffers; kleine enveloppetasjes*" zijn gelijk aan, dan wel sterk overeenstemmend met de waren "*portefeilles; portemonnees; tassen van leder; tassen van kunstleder; vrijetijdstassen; koffers van kunstleder*" van het ingeroepen merk. Beurzen betreft immers een ouder woord voor een geldbuidel, een portemonnee². De bestreden tassen, enveloppetasjes en kleine enveloppetasjes zijn allemaal tassen, net als de tassen van leder en kunstleder van het ingeroepen merk. Hetzelfde geldt voor de kleine koffers en de koffers van kunstleder. Deze waren zijn naar hun aard dezelfde. De grootte van deze waren doet hier in casu niets aan af.

² <https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/beurs>

Klasse 25

45. De bestreden waren in klasse 25, namelijk specifiek omschreven kledingstukken, onderkleding en type schoeisel, vallen allemaal onder de algemeen geformuleerde waren in klasse 25 van het ingeroepen merk. Deze waren zijn derhalve gelijk. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest GEU van 23 oktober 2002, *Fifties*, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262 en van 24 november 2005, *Arthur et Félicie*, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420).

Klasse 35

46. De bestreden diensten "*Detailhandelsdiensten op het gebied van kleding; detailhandelsdiensten op het gebied van schoeisel*" zijn gelijk aan "*Detailverkoop van kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels*" in klasse 35 van het ingeroepen merk. De diensten van het ingeroepen merk omvatten immers deze van het bestreden merk.

47. De "*reclamediensten met betrekking tot de verkoop van goederen; reclamediensten met betrekking tot cosmetica; reclamediensten met betrekking tot juwelierswaren; reclamediensten met betrekking tot parfumerieën*" van het bestreden merk zijn gelijk, dan wel sterk overeenstemmend met de diensten "*Reclame via direct mail; Reclame via direct mail; Demonstreren en tentoonstellen van producten; Verspreiding van monsters; Verkoop promotie*" van het ingeroepen merk. Naar hun aard betreffen het allemaal reclame- en promotiediensten. De wijze waarop deze geleverd worden maakt dit niet anders. Ten slotte kunnen de diensten van opposant eveneens betrekking hebben op cosmetica, juwelierswaren en parfumerieën.

48. Wat betreft de bestreden dienst "*het verstrekken van advies over consumentenproducten met betrekking tot cosmetica*" dient opgemerkt dat de adviesdiensten veelal worden verstrekt via de verkooppunten van deze waren en gericht zijn op hetzelfde publiek. Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten is. Deze handel omvat naast de verkoop als rechtshandeling, alle activiteiten die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Deze activiteiten omvatten onder meer de selectie van een assortiment te koop aangeboden waren en het aanbod van verschillende prestaties die de consument moeten overhalen bij de betrokken handelaar in plaats van bij een concurrent te kopen (zie HvJEU, *Praktiker*, C-418/02, 07 juli 2005, EU:C:2005:425). Deze diensten zijn dus ten minste in beperkte mate overeenstemmend.

Conclusie

49. De waren in klasse 18 zijn deels gelijk en deels sterk overeenstemmend. De waren in klasse 25 zijn gelijk en de diensten in klasse 35 zijn deels gelijk en deels overeenstemmend. Deze conclusie lijkt niet betwist te worden door verweerder (zie punt 20).

A.2. Globale beoordeling

50. 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.

51. 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 onderhavige waren en diensten

zijn gericht op een breed publiek, waarbij in casu uitgegaan dient te worden van een normaal aandachtsniveau.

52. 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 waren en diensten gelijk, dan wel overeenstemmend. De merken zijn begripsmatig niet overeenstemmend voor een deel van het publiek. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

53. 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 dominante element van het ingeroepen merk heeft als zodanig geen betekenis in relatie tot de waren en diensten waarvoor het werd geregistreerd, waardoor moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van het merk als geheel.

54. Daarnaast heeft de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt deze aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

55. Op grond van het voorgaande is het Bureau, met name gezien de mate van visuele en auditieve overeenstemming van de merken en de gelijkheid en overeenstemming 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. Overige factoren

56. De argumenten van verweerder inzake de bekendheid van een ander merk van opposant en de assumpties met betrekking tot het gebruik van het ingeroepen merk die hij op basis hiervan maakt, kunnen in het kader van deze oppositie geen rol spelen. De vergelijking van de merken vindt immers uitsluitend plaats op basis van de registreergegevens. 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).

C. Conclusie

57. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2014349 wordt toegewezen.

59. De Benelux aanvraag met nummer 1375353 wordt niet ingeschreven.

60. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 oktober 2020

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Tineke van Hoey

Willy Neys



Administratieve behandelaar: Hennie Vink-Kingma