

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015672**  
**van 29 december 2021**

**Opposant:** **L'OREAL, société anonyme**  
14 rue Royale  
75008 Paris  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **WIPLAW SPRL**  
Avenue Louise 523  
1050 Bruxelles  
België

**Ingeroepen merk:** **Uniemerkt 13117981**  
L'OREAL

*tegen*

**Verweerster:** **Andrijana Sejdija h.o.d.n. Orea Exclusive**  
Dokter van Stratenweg 637  
4205 LR Gorinchem  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1402716**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 23 september 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 3 en 8. Deze aanvraag is onder nummer 1402716 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 september 2019.

2. Op 22 november 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerken 13117981 van het woordmerk L'OREAL, ingediend op 28 juli 2014 en ingeschreven op 19 december 2014 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 21, 25 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren in de klassen 3 en 21 van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 28 november 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 29 oktober 2020.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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.

9. De gronden van de oppositie zijn de volgende:

- Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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"*.

- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerik, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."*

#### **A. Argumenten opposant**

10. Opposant licht toe dat zijn onderneming werd opgericht in 1909 en bekend staat als 's werelds grootste cosmeticabedrijf. Deze reputatie is mede te danken aan aanzienlijke investeringen in onderzoek en innovatie, de grote promotie van zijn merken en zijn verschillende productassortimenten, waaronder met name haarverzorgings- en haarstylingproducten. Het ingeroepen merk wordt al decennialang systematisch gerangschikt onder de meest aantrekkelijke en gerenommeerde merken, zowel in het algemeen als in de cosmeticasector. Opposant voegt tal van stukken toe om de reputatie van het ingeroepen merk aan te tonen.

11. Volgens opposant is het eerste verbale bestanddeel OREA in het betwiste merk duidelijk het overheersende element, vanwege de eerste positie in het midden van het merk en de perfecte leesbaarheid in grote hoofdletters met een sober en discreet lettertype. Het tweede woordelement EXCLUSIVE is volgens hem ondergeschikt, aangezien dit woord niet onderscheidend is, maar slechts een lovende en beschrijvende aanduiding voor de vermeende exclusiviteit van het merk en de waren. De kleine basislijn GOLDEN HAIR in zeer kleine letters onder de voorgaande woordelementen is bijna onleesbaar en beschrijvend en lovend voor haarproducten. Het figuratieve element ten slotte van een vrouwenprofiel met een dikke haardos is eveneens louter illustratief en beschrijvend voor de betrokken producten.

12. Beide merken hebben nagenoeg dezelfde lengte, respectievelijk zes en vier letters, waarvan er vier identiek zijn en in dezelfde volgorde voorkomen. Bovendien is OREAL het belangrijkste element in het ingeroepen merk, aangezien de eerste letter L, gevolgd door een apostrof, staat voor het Frans bepalend lidwoord. Het dominante en enige onderscheidende element van het betwiste merk komt dus integraal voor in het ingeroepen merk. Wat de laatste letter L van het ingeroepen merk betreft, wijst opposant erop dat de consument minder belang hecht aan het einde van een merk. Hij concludeert dan ook dat de visuele overeenstemming tussen de merken zeer groot is.

13. Beide merken tellen drie lettergrepen en bevatten dezelfde fonetische volgorde met hetzelfde ritme en dezelfde klanken: [lo-re-al] en [o-re-a]. Het enige verschil op auditief vlak is dus gelegen in de letter L aan het begin en op het einde. Dit is volgens opposant evenwel onvoldoende om verwarringsgevaar te kunnen uitsluiten, aangezien de uitspraak van deze letter L subtiel en discreet is en de belangrijkste centrale auditieve sequentie dezelfde blijft. Hij concludeert dan ook dat de merken auditief zeer overeenstemmend zijn.

14. Afgezien van de louter beschrijvende en lovende bestanddelen in het betwiste merk, hebben de merken geen betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is, aldus opposant.

15. Opposant wijst erop dat waren of diensten niet als overeenstemmend of verschillend worden beschouwd op grond van het feit dat zij in dezelfde of verschillende klassen van de classificatie van Nice voorkomen.

16. Volgens opposant is het duidelijk dat de waren van het betwiste merk in klasse 3 volledig identiek zijn aan of in ieder geval in zeer hoge mate overeenstemmen met de waren van het ingeroepen merk in dezelfde klasse, namelijk de cosmetica in het algemeen en alle haarproducten in het bijzonder. Deze waren hebben dezelfde aard, dezelfde functie, dezelfde bestemming en dezelfde fabrikanten, ze worden op dezelfde markt gedistribueerd via dezelfde kanalen en worden verkocht in dezelfde afdeling van de supermarkt, schoonheidssalons en kapsalons voor hetzelfde publiek dat aandacht heeft voor het welzijn en de schoonheid van het haar.

17. De waren van het betwiste merk in klasse 8 zijn instrumenten die worden gebruikt om het haar te stylen en te verzorgen, evenals de waren van het ingeroepen merk, met name de waren *shampoo, gels, mousses, balsems en preparaten in aërosolvorm voor haarstyling en haarverzorging, haarlak, haarkleur- en haarverkleurende preparaten en haargolfpreparaten* in klasse 3 en de waren *kammen en borstels (met uitzondering van verfkwasten)* in klasse 21 van het ingeroepen merk.

18. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat. Bovendien kan volgens hem door het gebruik van het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel worden gehaald uit en/of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het ingeroepen merk. Om die redenen verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste merk niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie verweester**

19. Verweester wijst erop dat haar logo qua kleur en vorm afwijkt van het ingeroepen merk, dat geen beeldelementen bevat. De verschillen tussen de merken situeren zich aan het begin en aan het einde, waarbij geldt dat verschillen sneller worden opgemerkt, aldus verweester. Zij meent dan ook dat de merken visueel slechts in geringe mate overeenstemmen.

20. Op auditief vlak bestaan de merken volgens verweester uit verschillende lettergrepen, waarbij de verschillen zijn gelegen in de aanvangsklank en de eindklank, waaraan meer gewicht toekomt. Zij meent dan ook dat de merken ook op auditief vlak slechts in geringe mate overeenstemmen.

21. De reden dat verweester het woord OREA voor haar merk heeft gekozen, is dat het Grieks is voor "mooi". Daarnaast kan het ook worden opgevat als een voornaam. De merken stemmen begripsmatig dan ook niet overeen. Volgens vaste rechtspraak kunnen visuele en auditieve overeenkomsten door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Verweester concludeert dat de merken daarom in hun totaalindruk niet overeenstemmen en dat er dan ook geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

22. Voor de volledigheid voert verweester nog aan dat slechts een deel van de waren in klasse 3 overeenstemmen en dat de bestreden waren in klasse 3 op dit moment niet worden verkocht. Ten slotte heeft opposant niet aangetoond dat er sprake is van een verhoogd onderscheidend vermogen voor klasse 8 en meent verweester dat het ingeroepen merk louter beschrijvend is.

23. Op grond van het voorgaande verzoekt verweester het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen, het betwiste merk in te schrijven en verweester (naar het Bureau begrijpt: opposant) te verwijzen in de kosten.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar

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; 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.1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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:
L'OREAL	

*Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zes letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het gestileerde hoofd van een vrouw in profiel met een weelderige haardos, daaronder de tekst OREA EXCLUSIVE in gestileerde letters, en weer daaronder, in veel kleinere letters, de woorden GOLDEN HAIR. Alle letters en de afbeelding zijn goudkleurig en het geheel bevindt zich op een zwarte rechthoekige achtergrond.

30. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk 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). In het voorliggende geval zal de gestileerde afbeelding van een vrouwenhoofd met haartooi weliswaar niet aan de aandacht ontsnappen (zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), maar gesteld kan worden dat deze in sterke mate verwijst naar de betrokken producten. De stilering van de gouden letters zal veeleer als louter versiering en opmaak worden beschouwd.

31. Het publiek zal over het algemeen beschrijvende bestanddelen van een samengesteld merk niet als de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Dit is in casu van toepassing op het element EXCLUSIVE, dat een beschrijvende en aanprijzende aanduiding is voor de exclusiviteit van zowel het merk als de daaronder aangeboden producten. Eveneens is dit van toepassing op het onderschrift GOLDEN HAIR, waarbij *golden* ook in de figuurlijke betekenis (uitnemend) als aanprijzend kan worden aangemerkt. Bovendien staat dit element geheel onderaan het merk en in heel kleine letters, waardoor het op visueel vlak des te minder gewicht in de schaal zal leggen.

32. Uit het bovenstaande volgt dat het gestileerde wordelement OREA een belangrijke rol speelt in het merk, zo niet de belangrijkste. In dit verband zij nog opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu is het gestileerde wordelement OREA het eerste en enige onderscheidende van de wordelementen.

33. Alle letters van dit element komen eveneens voor in het ingeroepen merk en wel in precies dezelfde volgorde. De overeenstemming tussen dit woord en het ingeroepen merk valt des te meer op aangezien de L gevolgd door een apostrof zal worden herkend als een Frans lidwoord, zodat dit wordelement van het betwiste merk eigenlijk identiek is aan de vier eerste letters van het ingeroepen merk, waaraan de letter L is toegevoegd.

34. De merken zijn visueel overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

35. 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).

36. Voor wat betreft de mondelinge weergave, zal de tekst GOLDEN HAIR in het betwiste merk, gelet op de ondergeschikte positie en de minuscule grootte, worden opgevat als een onderschrift en niet worden

betrokken bij de uitspraak van het merk (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Niet valt uit te sluiten dat ook het beschrijvende element EXCLUSIVE niet zal worden uitgesproken wanneer mondeling aan het merk wordt gerefereerd. Immers zal een merk dat uit verschillende elementen bestaat over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

37. In ieder geval zal het element OREA ook op auditief vlak het belangrijkste element zijn. Net als het ingeroepen merk heeft dit woord drie lettergrepen en dezelfde klinkers: [lo-re-al] versus [o-re-a]. Het verschil is dus slechts gelegen in de letter L aan het begin en het einde van het ingeroepen merk, maar die wordt zodanig zacht uitgesproken dat dit verschil de punten van overeenstemming niet kan wegnemen.

38. De merken zijn auditief overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

39. Volgens verweerster is OREA Grieks voor "mooi" (zie punt 22), maar aangezien het Grieks geen gangbare taal is in de Benelux zal het in aanmerking komend publiek daar geen weet van hebben. Verweerster meent dat het ingeroepen merk beschrijvend is maar substantieert dit niet (zie punt 23). Het Bureau komt daarom tot het oordeel dat geen van de merken een vaststaande betekenis heeft (afgezien van de beschrijvende elementen in het betwiste merk) en dat een begripsmatige vergelijking daarom niet mogelijk is.

#### *Conclusie*

40. De merken zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### **Vergelijking van de waren**

41. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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 de vergelijking van de waren van het ingeroepen merk en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

43. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 3 Parfums, reukwater; Gels en zouten voor bad en douche, niet voor medisch gebruik; Zepen; Deodorantia voor persoonlijk gebruik; Cosmetische middelen, met name crèmes, milks, lotions, gels en poeders voor het gezicht, het lichaam en de handen; Milks, gels en oliën voor het bruinen en voor na het zonnen (cosmetische middelen); Make-up; Shampoo; Gels, schuim, balsems en producten in spuitbussen voor het opmaken van kapsels en	Klasse 3 Haarolie; Fixerende haarproducten.

voor het verzorgen van het haar; Haarlak; Haarverven en preparaten voor het ontkleuren van het haar; Permanent- en krulpreparaten; Etherische oliën.	
	Klasse 8 Styling toestellen voor het haar; Krultangen.
Klasse 21 Kammen en sponzen; Borstels (uitgezonderd penselen); Materialen voor de borstelfabricage.	

#### *Voorafgaande opmerking*

44. Opposant wijst er terecht op dat waren of diensten niet als overeenstemmend of verschillend worden beschouwd op grond van het feit dat zij in dezelfde of verschillende klassen van de classificatie van Nice voorkomen (zie punt 16 en artikel 2.5, lid 7 BVIE).

#### *Klasse 3*

45. De waren *haarolie* en *fixerende haarproducten* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduidingen *cosmetische middelen, producten in spuitbussen voor het opmaken van kapsels en voor het verzorgen van het haar, haarlak en permanent- en krulpreparaten* en *etherische oliën* van het ingeroepen merk en zijn daarom identiek daaraan. 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, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

#### *Klasse 8*

46. De waren *styling toestellen voor het haar* en *krultangen* van het betwiste merk zijn in sterke mate overeenstemmend met de waren *gels, schuim, balsems en producten in spuitbussen voor het opmaken van kapsels en voor het verzorgen van het haar, haarlak en permanent- en krulpreparaten* in klasse 3 van het ingeroepen merk. Deze waren kennen eenzelfde doel, namelijk haarstyling en haarverzorging, eenzelfde doelpubliek, namelijk kapsalons en de haarverzorgende consument, ze worden op dezelfde markt gedistribueerd via dezelfde kanalen en worden verkocht in dezelfde afdeling van de supermarkt, schoonheidswinkels en kapsalons.

47. Daarnaast zijn de waren *styling toestellen voor het haar* en *krultangen* van het betwiste merk overeenstemmend met de waren *kammen en borstels (uitgezonderd penselen)* in klasse 21 van het betwiste merk. Deze waren kunnen naast elkaar of in plaats van elkaar worden gebruikt. Verder geldt voor deze waren eveneens dat zij eenzelfde doel dienen, namelijk haarstyling en haarverzorging, eenzelfde doelpubliek hebben, namelijk kapsalons en de haarverzorgende consument, worden gedistribueerd op dezelfde markt via dezelfde kanalen en worden verkocht in dezelfde afdeling van de supermarkt, schoonheidswinkels en kapsalons.

#### *Conclusie*

48. De waren van het betwiste merk zijn deels identiek aan en deels (sterk) overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.



## **A.2 Globale beoordeling**

49. 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 merken een rol.

50. 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 betreft het waren die bestemd zijn voor haarverzorging door zowel de gewone consument als voor een terzake professioneel publiek (kapsalons), zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal moet worden geacht.

51. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren beschrijft. Opposant beroept zich op de (ruime) bekendheid van zijn ingeroepen merk en voegt stukken toe ter ondersteuning daarvan. Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

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 van 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).

53. De merken zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. De betrokken waren zijn deels identiek en deels (sterk) overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

## **B. Overige factoren**

54. Dat de waren waartegen de oppositie is gericht momenteel (althans op het moment van schrijven van verweerster, medio augustus 2020) niet te koop worden aangeboden (zie punt 23) staat niet aan het geconstateerde verwarringsgevaar in de weg. Immers, niet moet worden onderzocht of het verwarringsgevaar zich daadwerkelijk voordoet, maar of het zich kan voordoen.

## **C. Conclusie**

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

56. Aangezien de oppositie reeds dient te worden toegewezen op grond van het bestaan van verwarringsgevaar, dient de door opposant aangevoerde grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet meer te worden onderzocht en dus evenmin de gestelde reputatie van het ingeroepen merk.

**IV. BESLUIT**

57. De oppositie met nummer 2015672 wordt toegewezen.

58. Benelux aanvraag 1402716 wordt niet ingeschreven.

59. De verweerster 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 december 2021



Willy Neys  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet