

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016365
van 28 maart 2022

Opposant: **Scheu-Dental GmbH**
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Duitsland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
Professor Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Internationale inschrijving inschrijving 979782**
SMILE DENTAL

Ingeroepen merk 2: **Unimerk 17950477**
smiledental

tegen

Verweerder: **Ahmet Kaya h.o.d.n. Dentasmile**
M.C. Addicksstraat 12 1
1063 VZ AMSTERDAM
Nederland


Gemachtigde: **Onel trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1419422**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 juni 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag gedaan van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 3 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1419422 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 juli 2020.

2. Op 14 september 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 979782 met geldigheid in de Benelux van het woordmerk SMILE DENTAL, ingediend op 28 januari 2008 en ingeschreven op 16 april 2009 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 21, 40 en 44;
- Uniemerkt 17950477 van het woordmerk smiledental, ingediend op 5 september 2018 en ingeschreven op 30 april 2019 voor waren en diensten in de klassen 5, 10 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en 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").

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 16 september 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 8 juli 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

9. Het figuratieve element van het betwiste merk is volgens opposant niet het dominante element in dit merk, maar veeleer een zeer voor de hand liggend banaal element. De woordelementen Denta Smile zijn dus de dominante elementen van het merk en daarvan is het laatste deel identiek aan het eerste deel van de ingeroepen merken. Het eerste element is op de letter L na identiek aan het tweede deel van de ingeroepen merken. Opposant is van mening dat de loutere omkering van de (nagenoeg) identieke

woorden geen afbreuk doet aan de visuele gelijkenis en hij concludeert dan ook dat de merken visueel sterk overeenstemmen.

10. Het enkele feit dat de woorden in omgekeerde volgorde worden gepresenteerd, maakt volgens opposant het verschil in uitspraak minimaal. Hij vindt de merken auditief dan ook identiek dan wel sterk overeenstemmend.

11. Het element DENTA(L) zal volgens opposant door het publiek worden geïnterpreteerd als niet onderscheidend, omdat het een kenmerk van de betrokken waren en diensten beschrijft, namelijk betrekking hebbend op tanden. Het element SMILE verwijst volgens opposant hoogstens naar een zekere aanmoediging tot blijdschap. Daarom stemmen de merken volgens hem op conceptueel vlak in hoge mate overeen.

12. Opposant stelt vast dat de wederzijdse waren in klasse 3 identiek dan wel overeenstemmend zijn. De aard, het doel en de bestemming van deze waren zijn dezelfde. Daarnaast kunnen zij worden aangeboden via dezelfde afzetkanalen en kennen zij dezelfde toepassingen. Verder vullen zij elkaar aan, zodat zij complementair zijn en kunnen zij als alternatief worden gebruikt, zodat zij concurrerend zijn. Ook de diensten van het betwiste merk zijn volgens opposant overeenstemmend met de waren en diensten van de ingeroepen merken.

13. Opposant concludeert dat het gevaar van directe of indirecte verwarring zeer groot is en hij verzoekt het Bureau daarom het betwiste merk in zijn geheel af te wijzen.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht van het eerste ingeroepen merk.

16. Met betrekking tot de door opposant ingediende stukken ziet verweerder geen enkel overtuigend bewijs van dit gebruik en hij meent dan ook dat het eerste ingeroepen merk buiten beschouwing dient te worden gelaten. Strikt genomen geldt de gebruikspllicht nog niet voor het tweede ingeroepen merk, maar verweerder verzoekt het Bureau om hierover een standpunt in te nemen. Volgens hem valt het immers niet te rechtvaardigen dat een merkhouders door een identiek merk voor hetzelfde rechtsgebied te registreren opnieuw een gebruiksvrije periode krijgt toebedeeld. Dit acht hij in strijd met de geest van de wet en ook recente jurisprudentie. Verweerder tekent daarbij aan dat er overduidelijk geen gebruik wordt gemaakt van het merk.

17. Verweerder stelt vast dat het element *dental* tandheelkunde betekent in het Engels en zo zal worden begrepen door het relevante publiek. *Smile* is een algemeen bekend Engels woord voor glimlach en aangezien een goede mondverzorging logischerwijs resulteert in een stralende glimlach, acht hij deze elementen aanprijzend (tandheelkunde met een glimlach) en beschrijvend (een mooie glimlach door tandheelkunde). Beide woorden beschikken om die reden dan ook over zeer weinig onderscheidend vermogen, aldus verweerder.

18. Visueel komen volgens verweerder de woorden DENTAL en DENTA, evenals SMILE overeen. Echter, de woorden zijn omgedraaid en de grafische elementen komen niet terug in de ingeroepen merken, waardoor voldoende afstand tussen de merken ontstaat en de merken dus visueel niet overeenstemmen, aldus verweerder.

19. Door de afwijkende volgorde is er volgens verweerder geen auditieve overeenstemming. Nu het element Denta in het betwiste merk geen betekenis heeft, stemmen de merken conceptueel evenmin overeen, aldus nog verweerder.

20. Volgens verweerder is er een duidelijk verschil tussen de betrokken waren en diensten: die van opposant zijn bestemd voor medische doeleinden, terwijl die van hem cosmetisch van aard zijn. Het relevante publiek is eveneens geheel verschillend: professionele partijen (tandartsen en tandartspraktijken) versus de (gewone) eindconsument. Ten slotte zijn ook de verkoopkanalen verschillend en zijn de waren en diensten noch concurrerend noch complementair.

21. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie niet te honoreren.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

22. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

23. Het eerste ingeroepen merk is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

24. Het betwiste merk werd ingediend op 18 juni 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 18 juni 2015 tot 18 juni 2020.

25. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk 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 Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

26. 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, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

27. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 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.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

28. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merk:

- 1) Facturen;
- 2) Verkoopoverzichten;
- 3) Overzicht omzetcijfers in de Benelux.

29. De facturen hierboven onder 1, negen in getale, van 2015 tot 2020 zijn gericht aan een orthodontiepraktijk en een tandcentrum in Nederland voor de levering van *Hartmetallfinierer*, volgens de toelichting van opposant *a dental tool for removing plastic adhesive* en *True-Form-Bögen*, eveneens volgens toelichting van opposant *used to fix brackets in braces*, ingevolge een *Bestellung im smile-dental Shop*. Op vier van de facturen is dit tevens de enige verwijzing naar het ingeroepen merk, op een factuur ontbreekt die volledig en op vier facturen komt die verwijzing voor bij wijze van groet (als afsluiting bij een *Wichtiger Hinweis*): *Ihr smile dental Team!* Op drie facturen staat rechts bovenaan de afbeelding



S C H E U G R O U P. In totaal worden een 300-tal verpakkingen geleverd, ten bedrage van een kleine € 3.000. Uit deze facturen valt evenwel niet op te maken dat de betrokken producten onder het ingeroepen merk zijn geleverd.

30. De verkoopoverzichten (2) hebben eveneens betrekking op *Hartmetallfinierer* en *True-Form-Bögen* over de jaren 2015-2018. Bovenaan elke pagina staat vermeld *Mandant 001 SMILE DENTAL Handels GmbH – Düsseldorf*, maar verder komt het ingeroepen merk in deze overzichten niet voor. De leveringen in de Benelux zijn door opposant gearceerd en belopen in de orde van grootte van een kleine € 3.000. Uit deze overzichten valt evenwel niet op te maken dat de betrokken producten onder het ingeroepen merk zijn geleverd.

31. Het overzicht van omzetcijfers in de Benelux (3) is volgens de expliciete toelichting van opposant *not related to specific products*. Het bestaat uit een tabel met als opschrift *smile dental Umsätze der Jahre 2016-2020* en bestaande uit zes rijen (2016-2020 en *Summen*) en vier kolommen (*jaartal, Belgien, Niederlande* en *Luxemburg*). Uit dit overzicht valt evenwel niet op te maken met welke producten deze omzetcijfers zijn gerealiseerd en onder welk merk deze producten op de markt zijn gebracht.

Conclusie

32. In de door opposant ingediende gebruiksbewijzen worden enkel de specifieke producten *Hartmetallfinierer* en *True-Form-Bögen* vermeld, zodat al bij voorbaat vaststaat dat het gebruik niet is aangetoond voor de overige waren en diensten. Maar ook voor de met name genoemde waren tonen de stukken niet aan dat deze onder het ingeroepen merk op de markt zijn gebracht. Bijgevolg zal de oppositiebeslissing enkel nog betrekking kunnen hebben op het tweede ingeroepen merk.

A.2 Verwarringsgevaar

33. 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.

34. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover hier van belang: "*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."

35. 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

36. 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).

37. 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).

38. 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).

39. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Smiledental	

Begripsmatige vergelijking

40. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument die een woordmerk waarneemt, dat merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die

gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Het ingeroepen merk kan worden gezien als een samenvoeging van twee woorden, namelijk "smile" en "dental". Het merk zal dus worden begrepen als een samenvoeging van het Engels voor "glimlach" en "dentaal" of "tandheeskundig".

41. Het betwiste merk bevat eveneens het element "Smile", zij het ditmaal aan het einde van het merk. Het eerste woordelement, "Denta", heeft strikt genomen geen vaststaande betekenis, maar het in aanmerking komend publiek zal er toch een verwijzing in zien naar tanden of tandheeskunde, mede gelet op de voorafgaande gestileerde afbeelding van een kies. Overigens blijkt op internet dat het een vrij gebruikelijke afkorting is in die zin. Bovendien is de associatie van (een) *smile* en tanden niet zo vreemd, aangezien een gezond (en mooi) gebit wordt geassocieerd met een stralende glimlach, zoals ook verweerder opmerkt (zie punt 17).

42. De merken zijn conceptueel overeenstemmend aangezien ze beide verwijzen naar een glimlach met de tanden bloot.

Visuele vergelijking

43. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van elf letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de gestileerde afbeelding van een kies en daarachter de woordelementen Denta en Smile in witte letters en met een witte streep eronder, het geheel geplaatst in een zwarte liggende rechthoek.

44. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Het figuratieve element in het betwiste merk staat helemaal vooraan, en doorgaans zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dit element zal de consument dus zeker niet ontgaan (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), te meer gezien de opvallende stilerings van de kies. Dit neemt evenwel niet weg dat veruit het grootste deel van het merk in beslag wordt genomen door de woordelementen.

45. Het woord Smile komt identiek in beide merken voor, zij het bij het ingeroepen merk vooraan en bij het betwiste merk achteraan. Ook het andere woordelement is daardoor van plaats geruild en telt bij het ingeroepen merk een letter meer dan bij het betwiste merk: Dental versus Denta. Dit geringe verschil weegt evenwel niet op tegen de punten van overeenstemming als gevolg van een identiek element van vijf letters en vijf identieke letters in het andere verbale element.

46. De merken zijn visueel 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. Zoals gezegd zijn beide verbale elementen in de merken van plaats verwisseld. Deze inversie neemt evenwel niet weg dat de lettergrepen in zekere mate overeenstemmend worden uitgesproken: [smaajl-den-tal] versus [den-ta-smaajl].

49. Auditief zijn de merken derhalve in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

50. De merken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

51. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken 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).

52. Bij de vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en deze van het ingeroepen merk, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 3 Tandbleekpreparaten; strips voor het wit maken van de tanden; gels voor het bleken van de tanden.
Klasse 5 Tandheelkundige preparaten en producten, en medicinale tandpasta; Metalen vormstukken voor de tandheerkunde; Tandcement; Kleefband voor medisch gebruik; Afdrukmetaal voor tanden; Chemische reagentia voor tandheelkundig gebruik; Legeringen van edele metalen voor tandheelkundig gebruik; Goudamalgamen voor tandheelkundig gebruik; Kleefmiddelen voor tandprothesen; Rubber voor tandheelkundig gebruik; Kleefmiddelen voor tandheelkundig, tandtechnisch of kaakorthopedisch gebruik; Mondverzorgingsproducten voor medisch gebruik;	

<p>Porselein voor tandprothesen; Schuurmiddelen voor tandheelkundig gebruik.</p>	
<p>Klasse 10 Tand- en kaakorthopedische, orthodontische alsmede tandheelkundige instrumenten en apparaten; Tangen voor medisch gebruik; Tangen voor tandtechnische, tandheelkundige en orthodontische doeleinden; Ligatuurklemmen voor tandheelkundige doeleinden; Aanbrenginstrumenten voor ligatuurklemmen voor tandheelkundige doeleinden; Standaards voor tandheelkundige en orthodontische instrumenten; Orthodontische elastiekjes; Orthodontische elastiekjes; Tandheelkundige afdrukschalen; Knarsplaten [tandheelkundig]; Slijpschijven voor tandheelkundige toepassingen; Injectiespuiten voor tandheelkundige doeleinden; Snijschijven voor tandheelkundig gebruik; Tandheelkundige camera's voor gebruik in de mond; Tandafdrukken (Apparaten voor het maken van -); Spiegels voor tandartsen; Tandheelkundige beugels; Instrumenten voor het verwijderen van tandheelkundige beugels; Orthodontische beugels voor het rechtzetten van de tanden; Pincetten voor tandheelkundig en orthodontisch gebruik; Tandheelkundige en orthodontische bandzetter; Tandheelkundige en orthodontische banden; Tandheelkundige en orthodontische accessoires, te weten draden, veren, beugels, kettingen, Schroeven, Lip bumpers, bite bumpers; Kaakorthopedische bogen; Orthodontie-apparaten; Tandstiften; Spalken voor chirurgische en tandheelkundige doeleinden; Kunsttanden; Meetinstrumenten voor kaakmeting; Dieptrekfolie voor tandheelkundig gebruik, voor zover begrepen in klasse 10; Beugels; Diagnoseapparatuur voor tandheelkundig gebruik; Dieptrekpersen voor tandtechnische toepassingen.</p>	
<p>Klasse 35 Groot- en detailhandelsdiensten met betrekking tot tandheelkundige preparaten en producten alsmede medische tandreinigingsmiddelen, gevormde metalen voor tandheelkundig gebruik, cement voor</p>	<p>Klasse 35 Reclame en publiciteit; advertentiebemiddeling en verkooppromotie; verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, ook via Internet, op het gebied van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken</p>

<p>tandheelkundig gebruik, zelfklevend folie voor medische doeleinden, afdrukmetaal voor tandartsen, chemische reagentia voor tandheelkundig gebruik, legeringen van edele metalen voor tandheelkundig gebruik, goudamalgamen voor tandheelkundig gebruik, kleefmiddelen voor tandprothesen, rubber voor tandheelkundig gebruik, kleefmiddelen voor tandheelkundig, tandtechnisch of kaakorthopedisch gebruik, mondverzorgingsproducten voor medisch gebruik, porselein voor tandprothesen, schuurmiddelen voor tandheelkundig gebruik; Groot- en detailhandelsdiensten met betrekking tot tand- en kaakorthopedische, orthodontische alsmede tandheelkundige instrumenten en apparaten, tangen [medisch], tangen voor tandtechnische, tandheelkundige en orthodontische doeleinden, ligatuurklemmen voor tandheelkundige doeleinden, aanbrenginstrumenten voor ligatuurklemmen voor tandheelkundige doeleinden, standaards voor tandheelkundige en orthodontische instrumenten, orthodontische elastiekjes, elastiekjes voor beugels, bijtplaten [tandheelkundig], knarsplaten [tandheelkundig], schijven voor het afslijpen voor tandheelkundige toepassing, spuiten voor tandheelkundig gebruik, snijschijven voor tandheelkundig gebruik, tandheelkundige camera's voor gebruik in de mond, tandheelkundige modellerinstrumenten, tandheelkundige spiegels, tandheelkundige beugels, instrumenten voor het verwijderen van tandheelkundige beugels, kaakorthopedische klemmen voor het rechtmaken van tanden, pincetten voor tandheelkundig en orthodontisch gebruik, tandheelkundige en orthodontische bandzeters, tandheelkundige en orthodontische banden, tandheelkundige en orthodontische accessoires, te weten draden, veren, beugels, kettingen, schroeven, lip bumpers, bite bumpers, kaakorthopedische bogen, tandreguleringen, tandstiften, spalken voor chirurgische en tandheelkundige doeleinden, kunsttanden, meetinstrumenten voor kaakmeting, dieptrekfolie voor tandheelkundige doeleinden, brackets,</p>	<p>van de tanden, gels voor het bleken van de tanden; promotie van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden; het zakelijk bemiddelen bij de inkoop, verkoop van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden; import en export van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden; groot- en detailhandelsdiensten in tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden; handelsinformatie; public relations; het voeren van reclamecampagnes met betrekking tot beurzen, tentoonstellingen en congressen; merchandising; beheer van commerciële zaken; het samenbrengen, ten gunste van derden, van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden om consumenten in staat te stellen deze producten en diensten makkelijk met elkaar te vergelijken en te kopen; ter beschikking stellen van online verkoopplaats voor kopers en verkopers van goederen en diensten; het beheer en compilatie van een doorzoekbare onlinedatabase; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten al dan niet verricht via internet.</p>
---	---

diagnoseapparaten voor tandheelkundig gebruik, dieptrekpersen voor tandtechnische toepassingen.	
--	--

54. Vooraf zij opgemerkt dat het feit alleen dat het betwiste merk (ook) in een andere klasse is ingedeeld dan het ingeroepen merk geen rol speelt bij de vergelijking van de waren en diensten. Immers, de indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.5bis, lid 7 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de overeenstemming van de waren of diensten.

Klasse 3

55. De waren *tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *tandheelkundige preparaten en producten, medicinale tandpasta, mondverzorgingsproducten voor medisch gebruik en schuurmiddelen voor tandheelkundig gebruik* in klasse 5 en met *tandheelkundige instrumenten en apparaten* in klasse 10 van het ingeroepen merk. De aard en het doel van deze producten zijn dezelfde, namelijk het verzorgen en witter maken van de tanden. Deze waren worden ook gehanteerd door dezelfde beroepsbeoefenaars, namelijk tandartsen en mondhygiënisten. Deze waren richten zich ook tot eenzelfde doelpubliek, namelijk de consument met zorg voor de gezondheid en esthetiek van zijn gebit. Daarbij kan in het midden blijven of deze producten worden aangewend vanuit medisch (tandheelkundig) of esthetisch oogpunt, omdat beide benaderingen elkaar doorgaans aanvullen.

Klasse 35

56. De diensten *verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, ook via Internet, op het gebied van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden, promotie van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden, het zakelijk bemiddelen bij de inkoop, verkoop van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden, import en export van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden, groot- en detailhandelsdiensten in tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden, het samenbrengen, ten gunste van derden, van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden om consumenten in staat te stellen deze producten en diensten makkelijk met elkaar te vergelijken en te kopen, voornoemde diensten al dan niet verricht via internet* van het betwiste merk hebben alle betrekking op dezelfde of overeenstemmende waren als het ingeroepen merk. Deze waren en diensten zijn dus complementair en daarom in zekere mate overeenstemmend.

57. De dienst *beheer van commerciële zaken* van het betwiste merk is complementair aan de *detailhandelsdiensten* van het ingeroepen merk. De detailhandel is een commerciële zaak die moet worden beheerd, teneinde rendabel te zijn. Deze diensten hebben dus een overeenstemmende aard en bestemming.

58. De overige diensten van het betwiste merk, namelijk *reclame en publiciteit, advertentiebemiddeling en verkooppromotie, organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden, handelsinformatie, public relations, het voeren van*

reclamecampagnes met betrekking tot beurzen, tentoonstellingen en congressen, merchandising, ter beschikking stellen van online verkoopplaats voor kopers en verkopers van goederen en diensten, het beheer en compilatie van een doorzoekbare onlinedatabase, zakelijke administratie, administratieve diensten, voornoemde diensten al dan niet verricht via internet zijn niet overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk. Deze diensten hebben betrekking op de commerciële en zakelijke leiding van organisaties. Deze diensten stemmen niet overeen met enige waar of dienst van het ingeroepen merk. Het gaat hier immers om diensten die naar hun aard en bestemming verschillend zijn, door andere ondernemingen worden aangeboden en bestemd zijn voor verschillende ondernemingen. Geen van de waren of diensten van opposant bevinden zich in deze sfeer of vertonen een voldoende duidelijke band met deze diensten van verweerder om overeenstemmend te worden geacht.

Conclusie

59. De waren en diensten van het betwiste merk zijn deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

A.3 Globale beoordeling

60. 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.

61. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

62. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten met betrekking tot tandverzorging, waarvan zowel gebruik wordt gemaakt door gespecialiseerde professionelen (tandartsen en mondhygiënist) als de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

63. 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).

64. 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 vindt het ingeroepen merk aanprijzend en beschrijvend en dus zeer weinig onderscheidend. Het Bureau is eerder van oordeel dat het merk verwijzend is in plaats van beschrijvend. Bovendien is het onderscheidend vermogen van een ingeroepen merk 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 de overeenstemming van de merken en van de waren en diensten (HvJEU C-43/15 P, compressor technology, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837 en GEU, Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387).

65. De merken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. De betrokken waren en diensten zijn voor een deel overeenstemmend en voor een deel niet overeenstemmend. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de overeenstemmende waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

66. Ten aanzien van het tweede ingeroepen merk kan het Bureau alleen vaststellen dat dit is ingeschreven op 30 april 2019 en dus op het tijdstip van indiening van het betwiste merk nog niet gebruiksplichting was. Voor zover verweerder (zie punt 16) meent dat deze aanvraag te kwader trouw zou zijn ingediend, had het op zijn weg gelegen de nietigheid ervan in te roepen, hetgeen ook zou hebben geleid tot opschorting van deze oppositieprocedure in afwachting van de beslissing over de vordering tot doorhaling van het ingeroepen merk.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

68. De oppositie met nummer 2016365 wordt gedeeltelijk toegewezen.

69. Benelux aanvraag 1419422 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 3 Tandbleekpreparaten; strips voor het wit maken van de tanden; gels voor het bleken van de tanden.

Klasse 35 Verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, ook via Internet, op het gebied van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden; promotie van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden; het zakelijk bemiddelen bij de inkoop, verkoop van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden; import en export van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden; groot- en detailhandelsdiensten in tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden; beheer van commerciële zaken; het samenbrengen, ten gunste van derden, van tandbleekpreparaten, strips voor het wit maken van de tanden, gels voor het bleken van de tanden om consumenten in staat te stellen deze producten en diensten makkelijk met elkaar te vergelijken en te kopen; voornoemde diensten al dan niet verricht via internet.

70. Benelux aanvraag 1419422 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien deze niet overeenstemmend werden bevonden:

Klasse 35 Reclame en publiciteit; advertentiebemiddeling en verkooppromotie; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden; handelsinformatie; public relations; het voeren van reclamecampagnes met betrekking tot beurzen, tentoonstellingen en congressen; merchandising; ter beschikking stellen van online verkoopplaats voor kopers en verkopers van goederen en diensten; het beheer en compilatie van een doorzoekbare onlinedatabase; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten al dan niet verricht via internet.

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

Den Haag, 28 maart 2022

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar:

Guy Abrams