

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016588
van 30 juni 2022

Opposant: **BEAUTY PLAZA SLUIS, besloten vennootschap**
Groote Markt 14
4524 CD Sluis
Nederland

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

Ingeroepen recht: **Benelux merk 1302379**

**BEAUTY
PLAZA**

tegen

Verweerder: **Bianca Opdebeeck**
Bergstraat 53
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
België

Gemachtigde: **Legal Office**
Potvlietlaan 4
2600 Berchem
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1425304**

Beauty Palace



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 20 september 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde

woord-/beeldmerk  voor waren in de klassen 3, 9 en 11 en diensten in klassen 37, 41 en 44. Deze aanvraag is onder nummer 1425304 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 oktober 2020.

2. Op 23 december 2020 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:



- Benelux inschrijving 1302379 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 9 januari 2015 en ingeschreven op 26 maart 2015 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 5 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren en diensten in klassen 3, 41 en 44 van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten in klassen 3 en 35 van het ingeroepen oudere merk.

5. 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 24 december 2020. 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"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 1 oktober 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. Opposant stelt dat het betwiste merk niet moet worden ingeschreven op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, op basis waarvan een merk waartegen oppositie wordt ingesteld niet wordt 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."

A. Argumenten opposant

9. Opposant begint met een vergelijking van de waren en diensten. Volgens opposant stemmen de bestreden waren en diensten van de merkaanvraag overeen met die van het eerdere merk. De merkaanvraag bevat volgens opposant diensten die gerelateerd zijn aan waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd.

10. Opposant meent dat de betrokken merken op conceptueel niveau zo goed als identiek zijn nu beide merken het wordelement "BEAUTY", Engels woord dat verwijst naar "schoonheid", bevatten. De Engelse woorden "PALACE" en "PLAZA" verwijzen naar respectievelijk een "paleis" en een "plein". Volgens opposant kunnen beide merken als een verwijzing naar een plaats geïnterpreteerd worden, waar alles zou draaien om schoonheid.

11. Volgens opposant stemmen de merken fonetisch gezien nagenoeg volledig overeen. De wordelementen in beide merken komen immers uit het Engels.

12. Op visueel vlak is de grafische weergave van de merken het enige significante verschil tussen de merken volgens opposant, waaraan de gemiddelde consument uiterst weinig aandacht zal besteden. De grafische weergave bestaat louter uit sierschriften en in het geval van het bestreden merk een kroontje.

13. Opposant stelt dat de tweede wordelementen in beide merken lichtjes van elkaar verschillen. Vier letters stemmen overeen.

14. Volgens opposant wordt de indruk gewekt dat er een verband is tussen het bestreden en het eerdere merk, wat zou worden versterkt doordat het eerste wordelement in beide merken identiek is. Meer specifiek zou het om een geüpdatete versie of uitbreiding van het eerdere merk kunnen gaan. Op zowel fonetisch als visueel vlak vertonen de merken volgens opposant een zeer sterke gelijkenis.

15. Opposant heeft gebruiksbewijzen ingediend tezamen met een inhoudsopgave en korte toelichting.

B. Reactie verweerder

16. Volgens verweerder stemt alleen klasse 3 overeen en zijn er geen andere overeenstemmingen.

17. De activiteiten van verweerder en opposant verschillen volgens verweerder. Verweerder baat een schoonheidssalon uit en opposant een webshop voor verkoop van kappers- en schoonheidsproducten.

18. Visueel verschillen beide woord-/beeldmerken significant en zijn zij geenszins als overeenstemmend te beschouwen, aldus verweerder. De kleuren, lettertypen, plaatsing van de woorden en de tweede woorden in beide merken verschillen. Het bestreden merk bevat een kroontje, het ingeroepen merk niet.

19. Auditief verschillen de merken nu alleen het eerste woord in beide merken overeenstemt en het tweede woord verschillend is.

20. "PALACE" en "PLAZA" verschillen begripsmatig van elkaar, volgens verweerder. "PLAZA" is niet afkomstig uit het Engels maar heeft een Spaanse oorsprong en verschilt met "PALACE", dat zuiver Engelstalig is.

21. Om van merkinbreuk te kunnen spreken moet volgens verweerder worden aangetoond dat het ingeroepen merk een zekere bekendheid geniet zodat een derde er voordeel uit kan halen. Opposant heeft dit volgens verweerder niet aangetoond.

22. Verweerder stelt dat opposant het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk niet gebruikt op zijn website, maar een ander gecombineerd woord-/beeldmerk bevattende BEAUTY PLAZA gebruikt. Verweerder verzoekt opposant bewijs van gebruik te overleggen.

23. Verweerder geeft aan diensten aan te bieden als gelaatsverzorging, manicure, pedicure, spray tanning etc. en geen kappersdiensten. Opposant baat volgens verweerder een webshop uit waarop schoonheids- en kappersproducten worden verkocht. Daarmee is volgens verweerder het betrokken publiek fundamenteel verschillend en bestaat er geen verwarringsgevaar.

24. Verweerder concludeert dat er geenszins sprake is van een dermate overeenstemming tussen de merken waardoor bij het betrokken publiek verwarring zou kunnen ontstaan. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven.

25. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijzen van gebruik stelt verweerder dat deze geen instandhoudend gebruik van het ingeroepen merk en geen bekendheid laten zien nu een deel voorzien is van een datum buiten de relevante periode, een deel gebruik van een ander logo laat zien en de foto's welke door opposant gelinkt zijn aan de facturen geen gebruik laten zien van het geregistreerde woord-/beeldmerk voor de betrokken waren.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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 en de waren en diensten

29. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, 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).

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken merken en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>KL 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings-, schuurmiddelen; zepen; wasverzachters; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, eau de Cologne, eau de toilette, geparfumeerde body sprays; cosmetische oliën, crèmes en lotions voor de verzorging van de huid; scheerschuim, scheergel; lotions voor gebruik vóór en na het scheren; talkpoeder voor toiletverzorging; toiletverzorgingsmiddelen voor bad en douche; haarlotions; tandreinigingsmiddelen; mondverzorgingsproducten niet voor medicinaal</p>	<p>KL 3 Oliën (Gedistilleerde -) voor de schoonheidsverzorging; Cosmetische middelen voor de schoonheidsverzorging; Reinigings- en schoonheidspreparaten voor het lichaam; Schoonheidszeep; Schoonheidsmelk; Schoonheidsserums; Schoonheidsmaskers; Schoonheidslotions; Schoonheidsbalsemcrèmes; Niet-medicinale schoonheidsmiddelen; Schoonheidsstonic voor het gezicht; Schoonheidsstonic voor het lichaam; Schoonheidsmaskers voor het gezicht; Schoonheidsmiddelen voor het haar.</p>

<p>gebruik; deodorantia en anti-transpiratiemiddelen voor persoonlijk gebruik; niet-medicinale toiletverzorgingsmiddelen; haarverzorgingsproducten; shampoo; haarkleurmiddelen; nagelverzorgingsproducten; niet-medicinaal mondwater; zonneproducten met filter; kamer verfrissers; autoverfrissers en parfums voor gebruik in auto's; wierook, wierook kegels, wierook sticks, wierook sachets, wierook sprays; epileerpreparaten; niet-medicinale massagepreparaten; geurstokjes.</p>	
<p><i>KL 35</i> Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings-, schuurmiddelen, zepen, wasverzachters, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, eau de Cologne, eau de toilette, geparfumeerde body sprays, cosmetische oliën, crèmes en lotions voor de verzorging van de huid, scheerschuim, scheergel, lotions voor gebruik vóór en na het scheren, talkpoeder voor toiletverzorging, toiletverzorgingsmiddelen voor bad en douche, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, mondverzorgingsproducten niet voor medicinaal gebruik, deodorantia en anti-transpiratiemiddelen voor persoonlijk gebruik, niet-medicinale toiletverzorgingsmiddelen, haarverzorgingsproducten, shampoo, haarkleurmiddelen, nagelverzorgingsproducten, niet-medicinaal mondwater, zonneproducten met filter, kamer verfrissers, autoverfrissers en parfums voor gebruik in auto's, wierook, wierook kegels, wierook sticks, wierook sachets, wierook sprays, epileerpreparaten, niet-medicinale massagepreparaten, kaarsen, lampenpitten voor kaarsen en lampen, kaarsvet, verlichtingsbrandstof, papierstroken voor het aansteken van vuur, geurstokjes, lampoliën, farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten, ontsmettingsmiddelen, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen, medicinale en chirurgische pleisters en bandages, medicinale inlegzolen, farmaceutische producten voor de huidverzorging, o.a. in de vorm van filmvormende sprays, deodorantia, niet voor persoonlijk gebruik, luchtverfrissingsmiddelen, luchtzuiveringsmiddelen, kruidenaftreksels,</p>	

<p>geneeskrachtige kruiden, detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van bleekmiddelen en andere wasmiddelen; verstrekken van zakelijke advisering inzake franchising.</p>	
	<p><i>KL 41</i> Kappersonderwijs; Demonstratie van kappersproducten voor opleidingsdoeleinden; Onderwijs met betrekking tot schoonheidstherapieën Onderwijs voor schoonheidsverzorgers van dieren Onderwijs in vaardigheden voor schoonheidsverzorging Schoonheid (Onderwijs op het gebied van -) Instructie op het gebied van schoonheidsverzorging Onderwijs in de vorm van schoonheidsinstituten Schoonheidsverzorging (Onderwijs op het gebied van -) Educatieve seminars op het gebied van schoonheidstherapie; Onderwijs in dierentoilettering voor schoonheidsverzorgers van dieren; Onderwijs met betrekking tot schoonheidstherapieën; Onderwijs in vaardigheden voor schoonheidsverzorging; Ontspanning in de vorm van schoonheidsevenementen; Het organiseren en houden van schoonheidswedstrijden.</p>
	<p><i>KL 44</i> Kappersdiensten; Diensten van kapsalons; Verhuur van machines en apparaten voor gebruik in schoonheidssalons of kapsalons; Schoonheidssalons; Schoonheidsadvisering; Schoonheidsverzorging; Schoonheidsbehandelingen, met name voor wimpers; Informatieverstrekking over schoonheid; Schoonheidsverzorging door een kuuroord; Schoonheidsbehandelingen voor het gezicht; Hygiënische en schoonheidsverzorging voor mensen en dieren; Advisering met betrekking tot schoonheidsverzorging; advisering op het gebied van lichaams- en schoonheidsverzorging; Verhuur van apparatuur voor menselijke hygiëne en schoonheidsverzorging; Advisering via internet met betrekking tot lichaams- en schoonheidsverzorging; Het verstrekken van informatie met betrekking tot diensten van schoonheidssalons; Diensten op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; voor mensen; Verhuur van machines en apparaten voor gebruik in schoonheidssalons of kapsalons voor heren; Kleurenanalyse [diensten van schoonheidsspecialisten]</p>

33. Zowel het ingeroepen merk als het bestreden merk zijn gecombineerde woord-/beeldmerken.
34. Wat betreft de woordelementen stemmen zij overeen in het element "BEAUTY". De merken verschillen visueel, auditief en conceptueel met betrekking tot de elementen "PLAZA" en "PALACE".
35. Verder is de opmaak van de merken verschillend. In het ingeroepen merk staat het woordelement "BEAUTY" boven het element "PLAZA". In het betwiste merk zijn "BEAUTY" en "PALACE" naast elkaar geplaatst, in de kleur roze, met boven de letter 'P' een gestileerde figuur van een goudkleurige kroon. In de merken zijn verschillende lettertypen gebruikt.
36. Het element "BEAUTY", dat in beide merken voorkomt, is het Engelse woord voor "schoonheid". "PLAZA" betekent "plein" en "PALACE" betekent "paleis". Ook in de Benelux behoren deze woorden tot het normale taalgebruik van het in aanmerking komend publiek met, gezien de waren en diensten in kwestie, een gemiddeld aandachtsniveau.
37. Gelet op de aard van de waren en diensten in kwestie, kort gezegd schoonheidsproducten en -diensten, is het woord "BEAUTY" dat de merken gemeen hebben beschrijvend. Voor zowel "PLAZA" als "PALACE" geldt dat deze woorden vaak worden gebruikt als aanduiding voor een ruimte, plek of plaats waar waren en diensten (in dit geval op het gebied van schoonheid) worden geleverd. De woordelementen waaruit zowel het ingeroepen merk als het bestreden merk zijn samengesteld, hebben dus een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen en een (zeer) beperkte beschermingsomvang. Hoewel zowel "PLAZA" als "PALACE" verwijzen naar een ruimte, plek of plaats waar de schoonheidsproducten en -diensten verkrijgbaar zijn of worden geleverd, is de betekenis wel verschillend. Een plein is immers wat anders dan een paleis. In zoverre is er dus een begripsmatig verschil.

Conclusie verwarringsgevaar

38. Al met al stemmen de merken uitsluitend overeen in het beschrijvende woord "BEAUTY" en zijn, rekening houdend met het beperkte onderscheidend vermogen van de woordelementen, de genoemde (auditieve, visuele en begripsmatige) verschillen naar het oordeel van het Bureau groter dan de overeenkomsten. Dat maakt de betrokken merken in hun totaalindruk verschillend. Als gevolg daarvan zal het publiek niet menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, zelfs niet wanneer het zou gaan om identieke waren en diensten. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten daarom achterwege.

B. Overige factoren

39. Verweerder haalt het oude wetsartikel 2.20 BVIE aan en stelt onder andere dat om van inbreuk te kunnen spreken, aangetoond moet worden door opposant dat het ingeroepen merk bekendheid geniet zodat een derde er voordeel uit kan halen.

40. Opposant heeft de oppositie echter gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE (voorheen artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE) waarin staat dat een merk niet wordt ingeschreven wanneer 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. Opposant beroept zich niet op het alternatieve artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE (voorheen artikel 2.20, lid 2, sub c BVIE) waar verweerder naar lijkt te verwijzen. 'Bekendheid' en

'voordeel trekken' zijn in deze oppositie niet relevant nu opposant de oppositie niet heeft gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

41. Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken (zie punten 17 en 23) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (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:T:2008:444).

C. Conclusie

42. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Nu de oppositie wordt afgewezen, zal het Bureau om redenen van proceseconomie niet verder ingaan op de bespreking van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2016588 wordt afgewezen.

44. Benelux aanvraag 1425304 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 30 juni 2022



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman