

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016836
van 26 juli 2022

Opposant: **Mary Kay Inc., Delaware corporation**
N. Dallas Parkway 16251
TX 75001-6801 Addison
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 008508889

LASH LOVE

Ingeroepen merk 2: Benelux inschrijving 869152

MARY KAY LASH LOVE

tegen

Verweerder: **Gwenny Hensels h.o.d.n. Boudoir Lash Boutique**
Maastrichterstraat 1 bus 6
3770 Riemst
België

Gemachtigde: **Intellectueeleigendom.be**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Betwiste merk: Benelux spoedinschrijving 1433759



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

1. Op 15 januari 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag tot spoedinschrijving verricht van het



gecombineerde woord-/beeldmerk **Lovely Lashes** voor waren in de klassen 3 en 8. Deze spoedinschrijving is onder nummer 1433759 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 januari 2021.

2. Op 22 maart 2021¹ heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt inschrijving 008508889 van het woordmerk LASH LOVE, ingediend op 25 augustus 2009 en ingeschreven op 28 januari 2010 voor waren in de klasse 3.
- Benelux inschrijving 869152 van het woordmerk MARY KAY LASH LOVE, ingediend op 17 september 2009 en ingeschreven op 10 december 2009 voor waren in de klasse 3.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren van klasse 3 van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken.

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 23 maart 2021. 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 22 december 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."

¹ Op 22 maart 2021 heeft de opposant het oppositieformulier ingediend. Aangezien 21 maart 2021 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement.

A. Argumenten opposant

9. Opposant begint met het vergelijken van de merken waar hij bij de visuele vergelijking aangeeft van mening te zijn dat het betwiste merk bestaat uit ondergeschikte beeldelementen en de dominante wordelementen LOVELY LASHES.

10. Voorts stelt opposant dat de figuratieve weergave van het "oog en de wimpers" in relatie tot de waren in klasse 3 niet onderscheidend is en dat het beeldelement zelfs verwijst naar het type waren in klasse 3 en daarmee beschrijvend zou zijn.

11. Binnen de figuratieve weergave van het oog is nog een klein beeldelement aanwezig. Deze zou volgens opposant echter veel te klein zijn om mee te wegen in de vergelijking tussen de merken. De ronde kaders zijn volgens opposant generiek en missen daarmee onderscheidend vermogen. De beeldelementen zouden dusdanig ondergeschikt van aard zijn dat ze niet of nauwelijks gewicht dragen in de vergelijking tussen de merken.

12. Volgens opposant vertonen de wordelementen LASH LOVE uit de ingeroepen merken en LOVELY LASHES uit het betwiste merk een evidente visuele overeenstemming. Opposant is van mening dat het in feite dezelfde en gespiegelde woorden zijn.

13. Bij de auditieve vergelijking geeft opposant aan dat er sprake is van dezelfde (soort) woorden en een alliteratie. De klank, het ritme en de uitspraak van de betrokken merken vertonen volgens opposant een hoge mate van auditieve overeenstemming.

14. Begripsmatig stemmen de merken volgens opposant overeen. Het Engelse woord "lash(es)" betekent "wimper(s)". Het Engelse woord "love" betekent "liefde", "liefhebben" of "houden van". Het Engelse woord "lovely" betekent "lief" of "mooi". Ondanks de spiegeling van woorden staat volgens opposant vast dat de betekenissen van de woorden dicht bij elkaar liggen.

15. Opposant stelt dat de waren "valse wimpers" en "wimpers" uit het betwiste merk in hoge mate soortgelijk zijn aan "cosmetica" uit de ingeroepen merken. "Kleefmiddelen voor valse wimpers" en "haarstukjes" uit het betwiste merk zijn nauw verbonden aan "valse wimpers" en daarmee ook soortgelijk aan "cosmetica" uit de ingeroepen merken. Volgens opposant zijn de aard van de waren, het publiek en de distributiekkanalen voor de betrokken waren hetzelfde.

16. Opposant concludeert dat de merken overeenstemmen en de waren soortgelijk zijn. Het is niet uit te sluiten dat bij het publiek verwarring zal ontstaan. In ieder geval is het niet ondenkbaar dat het publiek het betwiste merk zal associëren met de ingeroepen merken en zal menen dat de betrokken waren van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen.

17. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik van de ingeroepen merken, heeft opposant verschillende stukken ingediend te weten facturen, lookbooks, folders, resultaten van een consumentenonderzoek en weblinks naar online verkoopkanalen.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder heeft in eerste instantie om gebruiksbewijzen verzocht en na ontvangst daarvan tevens gereageerd op de argumenten van opposant.

19. Verweerder merkt ten aanzien van de door opposant overlegde gebruiksbewijzen onder meer op dat de facturen gericht zijn aan dochterondernemingen en dat hieruit geen verkoop aan de consument valt af te leiden. De lookbooks en folders zouden geen aanwijzing bevatten over plaats, duur, omvang en wijze van gebruik. De weblinks naar de online verkoopkanalen zouden niet voldoende zijn. En het consumentenonderzoek zou geen goed beeld van het gebruik geven.

20. Verweerder merkt op dat de ingediende stukken geen gebruik binnen het Benelux territorium laten zien. De stukken tonen volgens verweerder geen normaal gebruik van de ingeroepen merken aan voor de betrokken waren.

21. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat de betrokken merken in hoge mate gelijkend zijn.

22. Het beeldelement in de iris van het oog is volgens verweerder, in tegenstelling tot wat opposant beweert, wel duidelijk waarneembaar.

23. Hoewel in samengestelde tekens het wordelement vaak een grote impact heeft, betekent dit niet dat het wordelement LOVELY LASHES in het betwiste merk ook het meest dominante element is, volgens verweerder. Een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk zal het publiek niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel. Het wordelement LOVELY LASHES in het betwiste merk is volledig beschrijvend voor de betrokken waren. Het beeldelement is origineel gestileerd en valt erg op. Het beeldelement in het betwiste merk is niet beschrijvend volgens verweerder.

24. De woorden LASH LOVE, welke in beide ingeroepen merken voorkomen, zijn beschrijvend voor de waren, volgens verweerder. De vertaling van de Engelse woorden LASH LOVE naar het Nederlands is "wimper liefde" en geeft een kenmerk van de waren aan, namelijk "goed voor de wimpers", volgens verweerder.

25. De consument hecht meer belang aan het eerste deel van een woord. Volgens verweerder is er geen overeenkomst tussen het eerste deel van het ingeroepen merk MARY KAY LASH LOVE en het wordelement LOVELY LASHES in het betwiste merk. Met betrekking tot het andere ingeroepen merk, te weten LASH LOVE, en het wordelement LOVELY LASHES in het betwiste merk komt in het eerste woord enkel de letter 'L' overeen volgens verweerder. Verweerder is dan ook van mening dat de merken visueel en auditief van elkaar verschillen.

26. Begripsmatig is er volgens verweerder enige overeenstemming aangezien de ingeroepen merken en het betwiste merk betrekking hebben op wimpers. Maar is er ook een duidelijk verschil. Volgens verweerder roept LASH LOVE het concept op van "goed voor je wimpers" terwijl LOVELY LASHES in het betwiste merk gaat over "mooie wimpers".

27. In het geval van het ingeroepen merk MARY KAY LASH LOVE zal het meeste belang toekomen aan het eerste element MARY KAY. In het geval van het betwiste merk zal het meeste belang toekomen aan het opvallende beeldelement en het kleurgebruik. Deze elementen leiden tot duidelijke verschillen tussen de merken, welke voor het publiek duidelijk aanwezig zijn, volgens verweerder.

28. Volgens verweerder is er geen overeenstemming tussen de betrokken merken en is het dus verder niet relevant dat de waren van de betrokken merken gelijkaardig kunnen worden geacht.

29. De waren zijn gericht op het grote publiek volgens verweerder. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument geacht wordt redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Verweerder stelt dat in het geval van de betrokken waren vaak gekeken wordt naar het etiket of label en daarvan vooral het visuele aspect van belang is. Het relevante publiek zal minder waarde hechten aan de naam, maar vooral aan de vormgeving, stiling en kleur. LOVELY LASHES of LASH LOVE is een directe verwijzing naar waar de waren voor bedoeld zijn. Het relevante publiek zal onderscheid maken en onderscheidende beeldelementen of namen herkennen, zoals MARY KAY en het beeldelement in het betwiste merk.

30. De overeenstemming tussen de merken berust enkel op elementen die beschrijvend zijn voor de betrokken waren. Het publiek zal een beschrijvend element dat deel uitmaakt van een complex merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominante element van de totaalindruk. De oppositie dient volgens verweerder te worden afgewezen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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."*²

33. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.³

34. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna: ("HvJEU")) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.⁴

Vergelijking van de tekens

35. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie

² Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

³ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).


⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁵

36. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁶ De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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.⁷

37. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, 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.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">LASH LOVE</p> <p style="text-align: center;">MARY KAY LASH LOVE</p>	

Visuele vergelijking

39. De twee ingeroepen merken betreffen zuivere woordmerken, te weten LASH LOVE en MARY KAY LASH LOVE. Het betwiste merk betreft een samengesteld woord-/beeldmerk dat bestaat uit een grafische afbeelding van een oog, in de pupil van het oog een weergave van een hartvorm met facetten, twee ronde kaders om het oog heen, een stilering van letters en het wordelement LOVELY LASHES geplaatst onder het beeldelement. Het betwiste merk bestaat daarnaast uit lichtere en donkerdere tinten roze.

40. Hoewel het wordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement omdat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement⁸, is het beeldelement van het betwiste merk in voorliggend geval niet volledig te veronachtzamen⁹. Door de grootte van het beeldelement in verhouding tot de grootte van het wordelement, de positionering van het beeldelement boven het wordelement, de stilering en het kleurgebruik is het Bureau van oordeel dat het beeldelement de aandacht van de consument zal trekken.

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁷ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

⁸ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

⁹ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (M00VE-4M0VE).

41. Het element LASH uit de ingeroepen merken komt op een andere plaats terug in het betwiste merk, te weten aan het einde. Het element LOVE uit de ingeroepen merken komt ook terug in het betwiste merk, te weten aan het begin. De woordelementen bevatten echter ook verschillen. Aan LOVE zijn de letters 'LY' toegevoegd en aan LASH zijn de letters 'ES' toegevoegd in het betwiste merk. Verder bevat het tweede ingeroepen merk aan het begin de woordelementen MARY KAY, die niet terugkomen in het betwiste merk. De merken bevatten dus aanzienlijke verschillen, die zich voordoen aan het begin van de merken. Dit is juist het deel van een merk waar het publiek meer belang aan hecht.¹⁰

42. In het licht van het voorgaande is het Bureau derhalve van oordeel dat de merken visueel in lichte mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

43. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.¹¹

44. Het eerste ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen, te weten LASH LOVE. Het tweede ingeroepen merk bestaat uit vijf lettergrepen, te weten MA-RY KAY LASH LOVE. Het betwiste merk bestaat uit vier lettergrepen, te weten LOVE-LY LA-SHES.

45. Zowel de ingeroepen merken als het betwiste merk bevatten de lettergrepen LASH en LOVE maar dan op verschillende posities. In zoverre is er sprake van een auditieve overeenstemming. Echter de toevoeging van 'LY' en 'ES' aan het betwiste merk, de aanwezigheid van de woorden MARY KAY in het tweede ingeroepen merk, alsmede de verschillende posities van LOVE in de betrokken merken, zorgen voor een belangrijk auditief verschil tussen de betrokken merken. Het ritme en de cadans van de uitspraak is daardoor ook anders.

46. In zijn argumenten noemt opposant nog dat de betrokken merken alle een alliteratie bevatten en daarom auditief in hoge mate zouden overeenstemmen (zie punt 13). Het Bureau oordeelt dat een alliteratie er onder omstandigheden voor kan zorgen dat er meer nadruk komt te liggen op de elementen welke de alliteratie bevatten, maar dat betekent niet per definitie dat er sprake is van een auditieve overeenstemming.

47. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken auditief in lichte mate overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

48. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat hij het merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.¹²

De elementen MARY KAY in het ingeroepen merk MARY KAY LASH LOVE zullen door het relevante publiek worden herkend als een voornaam en een familienaam. Een naam heeft in principe geen specifieke

¹⁰ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹¹ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹² Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft.¹³ Dit is in het onderhavige geval niet aan de orde en daarnaast komen deze elementen niet voor in het betwiste merk.

49. Opposant noemt in zijn argumenten dat de woorden gespiegeld voorkomen in de betrokken merken en dat de betekenis van de woorden heel dicht bij elkaar liggen (zie punt 14). De woord-inversie zorgt in dit geval echter voor een begripsmatig verschil, zoals ook door verweerder gesteld (zie punt 26). Naar het oordeel van het Bureau betekenen de Engelse woorden LASH LOVE in de ingeroepen merken in het Nederlands "liefde voor wimpers". In het betwiste merk zal het bijvoeglijk naamwoord LOVELY door het publiek worden opgevat als het Engelse woord voor "mooi" en dit zorgt in combinatie met het zelfstandige naamwoord LASHES ("wimpers" in het Nederlands) voor een andere betekenis, te weten "mooie wimpers".

50. De merken stemmen slechts in lichte mate overeen voor zover deze naar het concept wimpers verwijzen. Daarnaast bevatten de merken ook een begripsmatig verschil.

Conclusie

51. De merken stemmen visueel, auditief en begripsmatig in lichte mate overeen.

Vergelijking van de waren

52. 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 waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁴

53. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en deze 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. Zoals reeds aangegeven heeft opposant de oppositie ingesteld tegen de waren in klasse 3 van het betwiste merk en is de oppositie gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken. De warenomschrijving in de twee ingeroepen merken is identiek. De ingeroepen merken en bijbehorende waren worden hieronder geconsolideerd weergegeven.

54. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 3 Cosmetica	Kl 3 Valse wimpers; Kleefstoffen voor valse wimpers, haarstukjes en kunstnagels; Kleefmiddelen voor valse wimpers; Wimpers (Valse -).

De waren in klasse 3

55. De waren *cosmetica* uit de ingeroepen merken en de waren *valse wimpers; kleefstoffen voor valse wimpers, haarstukjes en kunstnagels; kleefmiddelen voor valse wimpers; wimpers (valse-)* uit het betwiste

¹³ Gerecht EU 27 juni 2019, T-268/18, ECLI:EU:T:2019:452, punten 85-90 (Luciano Sandrone).

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

merk zijn soortgelijk. De betrokken waren vallen vaak samen wat betreft het relevante publiek, distributiekanaal en producent. De producten dienen ook hetzelfde doel.

Conclusie

56. De betrokken waren zijn soortgelijk.

B. Globale beoordeling

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

58. 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.¹⁵ In het voorliggende geval zijn de betrokken waren bestemd voor het grote publiek (de gemiddelde consument) volgens verweerder (zie punt 29). Dit wordt niet bestreden door opposant. Het aandachtsniveau moet normaal worden geacht.

59. 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.¹⁶

60. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.¹⁷ De ingeroepen merken genieten geen ruimere beschermingsomvang. Uitgegaan moet worden van een hooguit normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken.

61. Het enige punt van overeenstemming tussen de merken is gelegen in de woordelijken LASH en LOVE. Zoals onder punt 51 besproken betekent LASH LOVE "liefde voor wimpers" en betekent LOVELY LASHES "mooie wimpers". Deze elementen beschrijven echter kenmerken van de waren en het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk.¹⁸ De merken verschillen met name door het beeldelement in het betwiste merk. Anders dan opposant betoogt (zie punt 10), is het Bureau van oordeel dat dit beeldelement gezien de stilering voldoende onderscheidend is.

62. Rekening houdend met het beperkt onderscheidend vermogen van de beschrijvende woordelijken, de lichte mate van visuele en auditieve overeenstemming, de verschillen op begripsmatig vlak en het opvallende beeldelement in het betwiste merk, zijn naar het oordeel van het Bureau de verschillen tussen de merken groter dan de overeenkomsten.

C. Conclusie

¹⁵ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁸ Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).

63. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat de merken in hun totaalindruk onvoldoende overeenstemmen om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

64. Aangezien de oppositie wordt afgewezen, behoeft het ingediende gebruiksbewijs niet te worden beoordeeld.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2016836 wordt afgewezen.

66. Benelux spoedinschrijving met nummer 1433759 blijft gehandhaafd.

67. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 juli 2022



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gerard