

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017055
van 15 juli 2022

Opposant: **The Conair Group Limited**
3 Waterfront Business Park Fleet
Hampshire GU51 3TW
United Kingdom

Gemachtigde: **DLA Piper Nederland N.V.**
Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Unimerk 015622251**

EGO PROFESSIONAL

tegen

Verweerder: **Ministry of Beauty B.V.**
Europaweg 220
7336 AR Apeldoorn
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Bahialaan 100
3065 WC Rotterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1437431**

EGOTOOLS 

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 maart 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 8, 11, 21 en 24:



De aanvraag is onder nummer 1437431 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 april 2021.

2. Op 11 juni 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerken 015622251 van het woordmerk EGO PROFESSIONAL ingediend op 4 juli 2016 en ingeschreven op 25 oktober 2016 voor waren in de klassen 8, 11, 21 en 26.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

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 juni 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 25 november 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

9. Opposant geeft aan dat hij onderdeel is van de Conair Groep. Conair is uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven ter wereld gespecialiseerd in diverse consumentenproducten. Conair Groep produceert en distribueert persoonlijke (haar- en huid-) verzorgings-, uiterlijke verzorgings-, gezondheids- en schoonheidsproducten, elektrische tools en keukenapparaten en andere huishoudelijke producten en reisproducten. De producten worden zowel aan consumenten als aan professionals aangeboden en verkocht. Onder zijn merk EGO PROFESSIONAL fabriceert en verkoopt Conair haarapparaten en haartools van hoogwaardige kwaliteit. Het gaat hierbij om onder andere elektrische apparaten als föhns, krul- en stijltangen, maar ook om niet elektrische apparaten zoals borstels en accessoires.

10. Volgens opposant is verweerder, Ministry of Beauty, in 1995 opgericht als kappersgroothandel en biedt zij tegenwoordig diverse producten aan kapsalons aan. Ministry of Beauty is de distributeur van meerdere kappersmerken.

11. Opposant licht toe dat de waren in klasse 8 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd identiek, althans in hoge mate soortgelijk zijn aan waren waarvoor het oudere merk in klasse 8, 21 en 26 is ingeschreven. De waren in klasse 11 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn volgens opposant identiek althans in hoge mate soortgelijk aan waren in klasse 8, 11 en 21 waarvoor het oudere merk is ingeschreven. De te vergelijken waren in klasse 21 zijn volgens opposant identiek aan elkaar. De waren in klasse 24 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn tenslotte volgens opposant in hoge mate soortgelijk aan waren in klasse 8 en 11 waarvoor het oudere merk is ingeschreven. De waren zijn namelijk in de eerste plaats complementair. Dit volgt uit het feit dat het haar drogen met een product van textiel zoals een handdoek, alvorens het te stijlen, krullen of zelfs te kammen niet alleen tijd bespaart maar ook de haarpunten in aanzienlijke mate beschermt. De waren worden daarom samen gebruikt, aldus opposant. Daarnaast zijn de bestreden waren in klasse 24 net als de oudere waren "haardrogers"; "handbediende haardrogers" en "haardroogmachines voor gebruik in schoonheidssalons" allemaal bestemd om het haar te drogen. De waren delen ook dezelfde verkooppunten. In kapperszaken en schoonheidssalons worden de producten immers naast elkaar aangeboden.

12. Opposant voert verder aan dat de bestreden waren zich richten op het grote, algemene publiek in de Benelux en op professionals. Het aandachtsniveau van het grote, algemene publiek is gemiddeld. Ook de professionals hebben volgens opposant een gemiddeld aandachtsniveau. Het gaat namelijk om alledaagse, betaalbare producten.

13. Wat betreft de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de betreffende tekens in gemiddelde tot hoge mate overeenstemmen.

14. Visueel is er volgens opposant sprake van een hoge mate van overeenstemming. Het betwiste teken is nauwelijks gestileerd en bevat enkel een 'kusmondje' aan het einde van het teken. Dit kusmondje valt qua grootte en kleur bovendien weg tegen de rest van het teken, is louter decoratief en niet-onderscheidend. De eerste drie letters van de tekens, EGO, waarop het publiek zich voornamelijk zal richten, zijn identiek. Beide tekens bevatten daarnaast twee woorden, waarvan het eerste woord EGO dus hetzelfde is. Dat het publiek EGOTOOLS zal beschouwen als twee losse woorden komt omdat de woorden duidelijk van elkaar gescheiden zijn doordat zij respectievelijk dun- en dikgedrukt zijn afgebeeld. Dit laat des te meer zien dat het relevante publiek zijn aandacht zal richten op het eerste wordelement "EGO", wat het dominante element van beide tekens is.

15. Auditief stemmen de tekens volgens opposant ook in hoge mate overeen. Het eerste woord EGO, waaraan het publiek meer aandacht zal besteden, wordt hetzelfde uitgesproken. Dit is ook de onderscheidende term van beide tekens.

16. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant irrelevant aangezien EGO PROFESSIONAL en EGOTOOLS in het geheel niets betekenen. Mocht het Bureau toch van oordeel zijn dat een begripsmatige vergelijking relevant is, dan stemmen de tekens in gemiddelde tot hoge mate begripsmatig overeen. Het is duidelijk dat de woorden EGO in de tekens dezelfde betekenis hebben voor het relevante publiek, namelijk zelfbewustzijn of zelfgevoel. Het staat echter niet vast dat elke consument aan het woord EGO een betekenis zal toekennen, zeker nu er geen link lijkt te bestaan tussen het Freudiaanse psychoanalytische concept 'ego' en de aankoop van alledaagse consumentengoederen. Het tweede gedeelte van beide tekens, de woorden "PROFESSIONAL" en "TOOLS", zijn gemakkelijk te begrijpen in de Engelse taal. Beide hebben een andere betekenis, namelijk "professioneel" en "gereedschap", maar deze

begrippen staan dicht bij elkaar. Een "professional" is immers iemand die bij de uitoefening van zijn beroep of bedrijf bijzondere voorbereiding, ernst en efficiëntie toont. Het gebruik van zekere "tools" (gereedschappen), helpt de professional zijn werk uit te voeren. Hierdoor ontstaat een zeker gevaar van associatie, waardoor het publiek zou kunnen denken dat de producten van Ministry of Beauty tot een specifieke lijn van producten van Conair behoren, aldus opposant.

17. Aangezien het oudere merk in zijn geheel geen betekenis heeft in relatie tot de waren, bezit het oudere merk volgens opposant een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

18. Opposant concludeert dat er sprake is van een hoge mate van visuele en auditieve overeenstemming, een sterk overeenstemmende totaalindruk, identieke dan wel zeer overeenstemmende waren en een gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek. Het is daarom zeer goed denkbaar dat het publiek de merken direct, dan wel indirect verwacht. De globale beoordeling leidt dus tot de conclusie dat sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt de oppositie geheel toe te wijzen, de bestreden aanvraag geheel te weigeren en Ministry of Beauty te verwijzen in de kosten van de oppositieprocedure.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder is, in tegenstelling tot de beweringen van opposant, van oordeel dat geen sprake is van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming tussen de merken. Om die reden kan er ook geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, aldus verweerder.

20. Wat betreft de visuele overeenstemming merkt verweerder op dat het aangevraagde gecombineerde woord-/beeldmerk een afbeelding van een mond/zoen bevat. Dit beeldelement is voor het in aanmerking komend publiek een zeer onderscheidend en herkenbaar logo van de deposant. Het woord EGOTOOLS is weergegeven in een specifieke kleur grijs en het deel TOOLS is weergegeven in een vetgedrukte donkergrijze kleur, net als de afbeelding van de lippen. Het merk van de deposant is ook weergegeven in een speciaal lettertype. Doordat het logo van de kus wordt weergegeven in een donkergrijze kleur valt dit element, anders dan opposant stelt, juist op. Het merk van opposant bestaat uit twee woorden en in totaal 15 letters. Het merk van verweerder bestaat uit één woord van 8 letters en niet uit twee woorden, zoals opposant stelt. Gelet op het voorgaande is er volgens verweerder geen sprake van visuele overeenstemming tussen de tekens.

21. Verweerder merkt ten aanzien van de auditieve vergelijking op dat het merk van opposant uit vijf lettergrepen bestaat, waardoor de klank en uitspraak van EGO PROFESSIONAL totaal anders is dan van EGOTOOLS, dat uit twee lettergrepen bestaat. Het merk EGO PROFESSIONAL wordt uitgesproken als EGOO PROFESSIONOL. EGOTOOLS wordt uitgesproken als EGOTOOLS. Gelet op het voorgaande is er ook geen sprake van auditieve overeenstemming.

22. Anders dan opposant, meent verweerder dat de tekens wel beide een specifieke betekenis hebben. Het woord EGO is Latijn voor het woord ik. Daarnaast zou het in het Engels ook eigenwaarde of eigendunk kunnen betekenen. Ook zou het woord EGO als afkorting van het woord egoïst kunnen staan. Het Engelse woord PROFESSIONAL betekent professioneel. EGO PROFESSIONAL zou als beschrijvend kunnen worden opgevat: als je deze producten gebruikt is het net alsof je vandaag van de kapper komt of als het professioneel gebruiken van de producten voor het verbeteren en/of professionaliseren van je eigen ego, zelfbeeld of uitstraling, aldus verweerder. Het element TOOLS betekent gereedschap of hulpmiddel. Dus een totaal andere betekenis dan het woord PROFESSIONAL. Wanneer er eventueel sprake zou zijn van visuele of auditieve overeenstemming, hetgeen niet het geval is, dan wordt dit doordat beide merken een

totaal andere betekenis hebben, door de begripsmatige verschillen geneutraliseerd. Beide merken hebben in de ogen van het publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis.

23. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten geeft verweerder aan dat de waren in klasse 24 niet identiek of soortgelijk zijn aan de waren in klasse 8, 11 en/of 26.

24. Verweerder merkt op dat opposant het ingeroepen merk in de praktijk op zijn verpakkingen met hoofdletters EGO en kleine letters professional gebruikt. Het aangevraagde gecombineerde woord-/beeldmerk wordt door verweerder als geheel gebruikt. Dit feitelijke gebruik laat bij het in aanmerking komend publiek een totaal andere indruk achter.

25. Verweerder concludeert dat de oppositie ten onrechte is ingediend en dat de oppositie moet worden afgewezen met veroordeling van opposant in de kosten van de oppositie.

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.”*¹

28. 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.²

29. Volgens vaste rechtspraak van het 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.³

Vergelijking van de tekens

30. 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

¹ 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 Uniemerken.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).


³ 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.⁴

31. 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.⁵ 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁶

32. 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.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EGO PROFESSIONAL	

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk drie en twaalf letters, te weten EGO en PROFESSIONAL.

35. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het teken bestaat uit acht grijze letters, te weten EGOTOOLS, waarbij het onderdeel TOOLS vetgedrukt is. Het gecombineerde woord-/beeldmerk bevat daarnaast een afbeelding van lippen.

36. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woardelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woardelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.⁷ De afbeelding van de lippen in het betwiste teken zal daarom naar het oordeel van het Bureau minder in het oog springen dan EGOTOOLS.

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

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ 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).

⁷ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

37. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante publiek het betwiste teken zien als twee losse woorden, te weten EGO en TOOLS, zoals opposant heeft gesteld. Dit omdat TOOLS vetgedrukt is en EGO niet.

38. Beide tekens bevatten het element EGO. Dit element is naar het oordeel van het Bureau het meest onderscheidende element in de tekens. Het onderdeel EGO valt daarnaast het meest op omdat het aan het begin van beide tekens staat. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.⁸

39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

40. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.⁹

41. Beide woordbestanddelen beginnen met het onderdeel EGO, waarop bij de uitspraak de nadruk zal liggen. Qua lengte en ritme is de uitspraak van de tekens echter verschillend omdat het ingeroepen merk uit een stuk meer lettergrepen bestaat dan het betwiste teken.

42. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

43. Opposant meent primair dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is omdat beide tekens geen betekenis hebben. Subsidiair stelt opposant dat de tekens in gemiddelde tot hoge mate overeenstemmen, nu beide tekens het element EGO bevatten, dat verwijst naar zelfbewustzijn, en PROFESSIONAL en TOOLS begrippen zijn die dicht bij elkaar staan. Verweerder stelt dat beide tekens een betekenis hebben. De betekenis van de tekens is volgens verweerder totaal verschillend. PROFESSIONAL betekent professioneel en TOOLS gereedschap/hulpmiddel. Voorzover er al sprake is van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens, wordt die geneutraliseerd door het begripsmatige verschil, aldus verweerder.

44. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent.¹⁰

45. Het Bureau is van oordeel dat EGO in beide tekens verwijst naar zelfbewustzijn. In zoverre stemmen de tekens begripsmatig overeen. De onderdelen PROFESSIONAL en TOOLS hebben echter een verschillende betekenis, namelijk professioneel en gereedschap/hulpmiddel.

46. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmen.

⁸ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

⁹ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁰ Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

Conclusie

47. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

48. 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.¹¹

49. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹²

50. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 8: Elektrische strijkijzers; Elektrische haarkrultangen; Buigijzers; Elektrische tangen om haar te modeleren; Elektrische tangen om haar te modeleren; Haarstijltangen, elektrisch; Elektrische haarstijltangen; Elektrische tondeuses voor het haar; Etuis voor manicures; Elektrische manicure-sets; Nagelvijlen; Scheerapparaten; Elektrische scheerapparaten.	Klasse 8: Elektrische scheerapparaten en haarknipmachines voor persoonlijk gebruik alsmede delen van voornoemde waren, in het bijzonder scheerfolie; niet-elektrische krultangen; elektrische krultangen; elektrische stijl tangen.; elektrische stijl borstels; elektrische borstels en elektrische kammen.
Klasse 11: Haardrogers; Handbediende haardrogers; Haardroogmachines voor gebruik in schoonheidssalons.	Klasse 11: Elektrische haardrogers en opzetstukken, zoals mondstukken en diffusors hiervoor; föhns; elektrisch verwarmde haarverzorgingsapparaten.
Klasse 21: Elektrisch verwarmde haarborstels; Haarborstels; Elektrische ronddraaiende haarborstels; Haarkammen.	Klasse 21: Niet-elektrische apparaten en accessoires voor de haarverzorging, te weten borstels en kammen.
	Klasse 24: Textiel en vervangingsmiddelen voor textiel; handdoeken.
Klasse 26: Niet-elektrische haarkrullers; Haarkrulselden, elektrisch, anders dan handgehouden; Haarpennen.	

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

--	--

51. Verweerder betwist niet dat de waren in klasse 21 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd identiek zijn aan de waren in klasse 21 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, zoals opposant gemotiveerd heeft gesteld. Verweerder betwist ook niet dat de waren in klasse 8 en 11 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend zijn aan de waren in klasse 8, 11, 21 en 26 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, zoals opposant gemotiveerd heeft gesteld. Nu dit kennelijk tussen partijen *in confesso* is, zal het Bureau hiervan uitgaan.

52. Verweerder betwist wel dat de waren in klasse 24 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd identiek of soortgelijk zijn aan de waren in klasse 8, 11 en/of 26 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Volgens opposant zijn de waren in hoge mate soortgelijk. Opposant voert daartoe in de eerste plaats aan dat de waren complementair zijn. Van complementariteit van waren is sprake indien deze onderling nauw verbonden zijn, dit wil zeggen dat de ene onontbeerlijk is of belangrijk is voor het gebruik van het andere, zodat het publiek zou kunnen denken dat een en dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor de vervaardiging van deze waren.¹³ Daarvan is in dit geval naar het oordeel van het Bureau geen sprake. Textiel en handdoeken zijn niet onontbeerlijk of belangrijk voor het gebruik van de waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, zoals elektrische haarkrultangen, haardrogers en haarkrulspelden, en hoeven ook niet samen te worden gebruikt. Dat de betreffende waren allemaal kunnen worden aangeboden in kapperszaken en schoonheidssalons en bepaalde waren beide worden gebruikt om het haar te drogen (zoals handdoeken en haardrogers), zoals opposant verder nog heeft aangevoerd, maakt de waren naar het oordeel van het Bureau ook niet overeenstemmend. De aard van de producten is totaal verschillend. Het Bureau is dan ook met verweerder van oordeel dat de waren in klasse 24 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd niet overeenstemmend zijn aan waren waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

Conclusie

53. De waren in klasse 8, 11 en 21 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn deels identiek aan en deels in hoge mate overeenstemmend met de waren waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. De waren in klasse 24 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn niet overeenstemmend met de waren waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

54. Voor zover de oppositie is gericht tegen de waren in klasse 24 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, kan deze dus al niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren. Voor wat betreft de overige waren gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Globale beoordeling

55. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel 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. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁴ In dit geval gaat het Bureau met opposant uit van een gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek. Het gaat namelijk om alledaagse, betaalbare producten.

¹³ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 (Labello) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

56. 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.¹⁵ In dit geval gaat het Bureau met opposant uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

57. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.¹⁶

58. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens. De betrokken waren zijn deels identiek en deels in hoge mate overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

59. Verweerder heeft nog aangevoerd dat opposant het merk feitelijk anders gebruikt dan ingeschreven, namelijk met grote letters EGO en kleine letters professional, waardoor de tekens bij het in aanmerking komend publiek een totaal andere indruk achterlaten. Met dit feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registregegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹⁷

B. Conclusie

60. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat voor wat betreft de waren in de klassen 8, 11 en 21 waarvoor het merk EGOTOOLS is aangevraagd er gevaar voor verwarring bestaat. Voor wat betreft de waren in klasse 24 waarvoor het merk EGOTOOLS is aangevraagd bestaat geen gevaar voor verwarring (zie hiervoor onder 54).

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2017055 wordt gedeeltelijk toegewezen.

62. De Benelux aanvraag met nummer 1437431 wordt niet ingeschreven voor:

- klasse 8 (alle waren)
- klasse 11 (alle waren)
- klasse 21 (alle waren)

63. De Benelux aanvraag met nummer 1437431 wordt wel ingeschreven voor:

¹⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

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

¹⁷ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

- klasse 24 (alle waren).

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

Den Haag, 15 juli 2022



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman