

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017095
van 30 december 2022

Opposant: **Deborah Group S.R.L.**

Via Solferino, 7
20121 Milaan
Italië

Gemachtigde: **Marks & Clerk LLP**

Rue de la Vallée 44
2661 Luxembourg
Luxemburg

Ingeroepen merk 1: **Uniemerk 011932613**

DEBORAH

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 462314**

DEBORAH

tegen

Verweerder: **Deborah Cabau Lebrun h.o.d.n. Deborah Cabau – Astrocoach voor Vrouwen**

Diepswal 29
9351 TB Leek
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1438611**

Deborah Cabau

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 maart 2021 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk "Deborah Cabau" voor waren in de klassen 3, 4, 9, 14, 16 en 18 en diensten in de klassen 35, 40, 41, 44 en 45. Deze aanvraag is onder nummer 1438611 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 april 2021.
2. Op 22 juni 2021 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Uniemerkt inschrijving 011932613 van het woordmerk "DEBORAH" ingediend op 26 juni 2013 en ingeschreven op 19 november 2013 voor waren in de klassen 3, 8 en 21.
 - Internationale inschrijving 462314 met geldigheid in de Benelux van het woordmerk "DEBORAH" ingeschreven op 30 juli 1981 voor waren in de klassen 8, 20 en 21.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie wordt ingesteld tegen alle waren in klasse 3 van het betwiste teken en wordt gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken.
5. Gedurende de oppositieprocedure laat opposant weten deze niet langer te willen baseren op de internationale inschrijving 462314. Opposant baseert de oppositie alleen nog op Uniemerkt 011932613.
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 juni 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 20 juli 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "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. Met betrekking tot het relevante publiek merkt opposant op dat de waren worden aangeboden aan ondernemingen en het algemeen publiek. Het relevante publiek heeft een gemiddeld aandachtsniveau, volgens opposant.

10. Bij de vergelijking van de waren stelt opposant dat een deel van de waren in klasse 3 van het betwiste teken identiek is aan een deel van de waren in klasse 3 van de ingeroepen merken, een ander deel identiek of op zijn minst soortgelijk is en het overige deel soortgelijk is. Zij worden vaak geleverd door dezelfde producent, worden verkocht via dezelfde kanalen, zijn gericht op dezelfde consumenten en hebben hetzelfde doel. Ook zijn de betrokken waren complementair, volgens opposant.
11. Volgens opposant is het feit dat een merk uitsluitend bestaat uit het oudere merk, waaraan een ander woord is toegevoegd, een aanwijzing dat de twee merken overeenstemmen. De toevoeging "Cabau" weegt niet op tegen de overeenkomsten tussen de tekens.
12. De opposant wijst het Bureau er op dat in een eerdere vergelijkbare Benelux oppositie, tevens ingesteld door opposant, de tekens "DEBORAH" en "DEBRAH JADE" overeenstemmend werden bevonden¹, de waren in klasse 3 soortgelijk werden bevonden en dat deze zaak volledig transponeerbaar is op onderhavige zaak.
13. Opposant stelt dat in het geval een voornaam ongebruikelijk is in een bepaald territoir, de consument zijn aandacht zal richten op dit ongebruikelijke element en hem ertoe zal brengen een gemeenschappelijke oorsprong aan de betrokken waren toe te schrijven. Dit blijkt volgens opposant uit eerdere rechtspraak.² Opposant stelt vervolgens dat "Deborah" een ongebruikelijke voornaam is in de Benelux.
14. Twee tekens stemmen overeen wanneer zij op zijn minst voor een deel identiek zijn en het eerste woord in de betrokken tekens identiek is, volgens opposant. Tevens stelt opposant dat consumenten geneigd zijn meer te focussen op het begin van tekens. Op visueel en auditief vlak zijn de tekens in hoge mate overeenstemmend.
15. Met betrekking tot de conceptuele vergelijking is opposant van mening dat een vergelijking niet te maken is en niet nodig is, aangezien de ingeroepen merken en het betwiste teken geen betekenis hebben.
16. In casu geven de ingeroepen merken geen herkenbare verwijzing naar de aangeduide waren, de kwaliteit ervan en de bestemming ervan. Bijgevolg hebben de ingeroepen merken een groot intrinsiek onderscheidend vermogen. Dit verhoogt het verwarringsgevaar, volgens opposant.
17. Het relevante publiek met een gemiddeld aandachtsniveau zal, volgens opposant, denken dat "Deborah Cabau" waren afkomstig zijn van dezelfde bron en subcategorieën betreffen van "DEBORAH" waren. Een consument met een onvolmaakt beeld van de betrokken tekens zal denken dat "DEBORAH" en "Deborah Cabau" hetzelfde merk betreffen. Volgens opposant dient het Bureau dus te oordelen dat er sprake is van verwarringsgevaar.
18. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, inschrijving van het betwiste teken voor klasse 3 te weigeren en de deposant te veroordelen tot het betalen van de kosten van de oppositieprocedure op basis van artikel 2.16 lid 5 BVIE en regel 1.28 lid 3 UR.
19. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in voor het ingeroepen Uniemerkt 011932613. Opposant laat weten de ingeroepen internationale inschrijving 462314 niet te hebben vernieuwd en de oppositie dus niet langer te baseren op dit merk.

¹ BBIE 19 november 2012, oppositiebeslissing 2005139 (DEBRAH JADE).

² Gerecht EU 5 oktober 2011, T421/10, ECLI:EU:T:2011:565 (ROSALIA DE CASTRO).

B. Reactie verweerder*Reactie op bewijzen van gebruik*

20. Verweerder stelt dat de oppositieprocedure alleen betrekking heeft op klasse 3 en niet op klasse 8 en 21. Verweerder laat klassen 8 en 21 dan ook buiten beschouwing.

21. Volgens verweerder wordt het ingeroepen merk "DEBORAH" niet gebruikt zoals geregistreerd, maar altijd in combinatie met andere elementen zoals "DEBORAH MILANO".

22. Opposant heeft volgens verweerder niet aangetoond dat het merk voor alle waren in klasse 3 normaal is gebruikt. Normaal gebruik is niet aangetoond voor parfum, etherische oliën, haarlotions, tandpastas, luchtverfrissers en potpourri's. Met betrekking tot deze categorieën komt het ingeroepen merk in aanmerking voor doorhaling en komt het jongere merk in aanmerking voor inschrijving, volgens verweerder.

23. Verweerder merkt op dat een deel van de gebruiksbewijzen ziet op landen binnen de Europese Unie (hierna: EU) maar dat normaal gebruik niet voldoende wordt aangetoond binnen het grondgebied waar de oppositie betrekking op heeft, te weten de Benelux.

24. De territoriale gebruiksomvang, kwantitatieve gebruiksomvang, de frequentie en de regelmaat van het gebruik kunnen volgens verweerder niet worden beoordeeld omdat hier onvoldoende inzicht in wordt gegeven door opposant. Zo ontbreken cijfers over het aantal verkochte goederen en omzetcijfers binnen de Benelux.

25. Niet alle stukken bevatten een datum waardoor niet kan worden aangetoond of deze betrekking hebben op de relevante periode waarvoor gebruik moet worden aangetoond.

26. Verweerder concludeert dat normaal gebruik onvoldoende is aangetoond door opposant.

27. Mocht het Bureau oordelen dat er sprake is van verwarringsgevaar, dan vraagt verweerder de oppositie alleen toe te kennen met betrekking tot de waren/diensten waarvoor wel instandhoudend gebruik is aangetoond.

Reactie op argumenten opposant

28. Verweerder legt over twaalf bijlagen met overzichten van handelsnamen bevattende "Deborah", overzichten met namen van waren bevattende "Deborah", overzichten met namen van make-up artiesten bevattende "Deborah", overzichten van geregistreerde merken bevattende "Deborah", Google reviews over "Deborah Cabau", verkoopfacturen van "Deborah Cabau", een opleidingsdiploma van "Deborah Cabau" en een uittreksel van een recente internationale merkinschrijving van opposant voor "DEBORAH MILANO". Verweerder wil hiermee laten zien dat opposant gebruik door derden van "Deborah" gedoogd en hoe het teken "Deborah Cabau" in de praktijk wordt gebruikt. Tevens betoogd verweerder naar aanleiding van de bijlagen dat opposant het ingeroepen merk "DEBORAH" zelf kennelijk ook niet onderscheidend vindt nu hij het samengestelde merk "DEBORAH MILANO" recentelijk heeft geregistreerd.

29. Verweerder is een eigen onderzoek gestart naar het gebruik door opposant, waaruit verweerder concludeert dat opposant niet enkel "DEBORAH" gebruikt maar altijd in combinatie met een ander element.

Volgens verweerder zou het daarom logisch zijn als het teken "Deborah Cabau" wordt vergeleken met de door opposant op internet gebruikte tekens, zoals "DEBORAH MILANO".

30. Verweerder wenst onder het merk "Deborah Cabau" waren voort te brengen die het welzijn bevorderen en zich richten op ontspanning en energetische reiniging. Volgens verweerder onderscheidt het aangevraagde merk zich daarmee overduidelijk binnen de cosmeticamarkt en kan er dus geen sprake van verwarringsgevaar zijn.

31. Verweerder betwist de stelling van opposant dat de consument meer belang hecht aan het eerste deel van een teken en betwist dat twee merken overeenstemmend zijn wanneer zij vanuit het oogpunt van het relevante publiek tenminste gedeeltelijk identiek zijn voor wat betreft één of meer aspecten. Het betwiste teken is aanmerkelijk langer, de gemiddelde consument zal altijd letten op het tweede woordgebruik en de cadans en het klankritme zijn anders. De tekens stemmen visueel en auditief dan ook niet overeen, volgens verweerder.

32. Het ingeroepen merk "DEBORAH" heeft volgens verweerder geen semantische inhoud. Er bestaat geen begripsmatige overeenstemming tussen de tekens, behalve dat het om een gangbare meisjesnaam gaat. Hierdoor is er volgens verweerder sprake van neutralisering.

33. Verweerder kan niet meegaan in de stelling van opposant dat de waren identiek dan wel soortgelijk zijn. Volgens verweerder kunnen de waren niet met elkaar vergeleken worden omdat er geen gebruiksbewijzen zijn meegestuurd door opposant.

34. Volgens verweerder is de consument online extra oplettend, is cosmetica een luxe uitgave en zijn vrouwen kritische consumenten waardoor er sprake is van een "sterk" aandachtsniveau, is er sprake van prijsdifferentiatie hetgeen extra oplettendheid van de consument in de hand werkt en is de consument gewend geraakt aan het gebruik van een eigennaam in het handelsverkeer en daarom extra oplettend.

35. Het publiek zal over het algemeen een voornaam in een samengesteld merk niet beschouwen als het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door het merk opgeroepen totaalindruk, volgens verweerder. "DEBORAH" is weinig tot niet onderscheidend omdat het refereert aan een gangbare vrouwen naam, wat in de cosmetica branche niet zo origineel is. De naam "Cabau" heeft een eigen connotatie die kan worden afgeleid uit de grote naamsbekendheid van de zussen "Cabau" en is daarmee zeer onderscheidend, volgens verweerder. Bovendien wegen familienamen zwaarder, volgens verweerder. Het relevante publiek zal dan ook niet veronderstellen dat het ingeroepen merk en het betwiste teken uit dezelfde bron afkomstig zijn.

36. Verweerder betwist de stelling van opposant dat de ingeroepen merken "DEBORAH" een groot intrinsiek onderscheidend vermogen hebben. "Deborah" wordt veelvuldig door derden gebruikt en co-existeert met andere "Deborah's", waarmee het onderscheidend vermogen onderuit wordt gehaald. Verweerder stelt dat opposant hier kennelijk geen verwarringsgevaar ziet nu hij de situatie gedoogd.

37. Verweerder betwist de stelling van opposant dat de oppositiezaak "DEBORAH" tegen "DEBRAH JADE" transponeerbaar is op onderhavige geval. Ook de door opposant aangehaalde uitspraak van het Gerecht EU is volgens verweerder niet te vergelijken met het onderhavige geval omdat er in de aangehaalde zaak sprake is van een ongewone voornaam welke de aandacht van de consument trekt en in onderhavige geval niet.³

³ Gerecht EU 5 oktober 2011, T421/10, ECLI:EU:T:2011:565 (ROSALIA DE CASTRO).

38. Verweerder is van mening dat de ingeroepen merken in aanmerking komen voor een verzoek tot doorhaling wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

39. Verweerder verzoekt het Bureau het betwiste Benelux depot in te schrijven en de deposant te veroordelen tot het betalen van de kosten van de oppositieprocedure op basis van artikel 2.16 lid 5 BVIE en regel 1.28 lid 3 UR.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

40. Het ingeroepen merk dient normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.⁴

41. Het betwiste teken werd ingediend op 18 maart 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 18 maart 2016 tot 18 maart 2021. Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

42. De oppositie werd aanvankelijk gebaseerd op twee eerdere merkregistraties. Oppositant heeft aangegeven de oppositie uitsluitend nog te willen baseren op Uniemerkt 011932613 nu internationale inschrijving 462314 niet is verlengd. Naar aanleiding van bovenstaande beperkt het Bureau zijn onderzoek, wat betreft de gebruiksbewijzen, tot dit Uniemerkt.

43. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") 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.⁵ Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.⁶ 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.⁷

44. Het Gerecht EU heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁸ Zo is niet vereist dat het merk in het gehele relevante territorium wordt gebruikt of dat er veel klanten zijn; zelfs een minimaal gebruik kan volstaan om normaal gebruik aan te tonen.⁹

⁴ Artikel 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR.

⁵ HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁶ HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁷ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁸ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁹ HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310, punt 76 (Vitafruit).

45. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar 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.¹⁰

46. Het ingeroepen merk betreft een Uniemerkt. Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkt, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een "normaal gebruik" te kunnen spreken, hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of diensten van de desbetreffende markt afhangt.¹¹ Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de EU marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.¹² Nu het ingeroepen merk een Uniemerkt betreft, dient normaal gebruik in de EU te worden aangetoond en niet, zoals verweerder stelt, in de Benelux (zie punt 23).

47. De bewijzen van gebruik dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.¹³

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

48. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van het ingeroepen merk:

- 1) Weblinks naar webpagina's van opposant en afbeeldingen van de producten welke op deze webpagina's te vinden zijn;
- 2) Weblinks naar webshops binnen de EU en printscreens van de betreffende webshops met producten van opposant;
- 3) Facturen van "Deborah Group S.R.L." aan afnemers binnen de EU;
- 4) Weblink naar homepage opposant en printscreens van homepage;
- 5) Printscreens van webpagina's op social media platforms over opposant en bijbehorende bezoekersaantallen en volgersaantallen;
- 6) Persberichten, advertenties en voorbeelden van promotionele activiteiten.

49. Opposant legt afbeeldingen over van 28 verschillende producten voorzien van het merk "DEBORAH" met links naar webpagina's op de website van opposant, waarop afbeeldingen van en informatie over de betreffende producten staan. De producten betreffen make-up, lippenbalsem, make-up reinigingsdoekjes en -middelen, bodylotion, parfum, make-up kwasten, deodorant, nagellakremover, nagellak, manicure-instrumenten, puntenslijpers voor cosmetische potloden en een nagelvijl. Deze stukken geven een overzicht van het aanbod onder het merk "DEBORAH" maar geven geen inzicht in de plaats, tijd, duur en omvang van het gebruik van het ingeroepen merk.

50. De printscreens van webshops zijn van Franse, Belgische, Duitse, Nederlandse, Spaanse en Italiaanse webshops, waarop valt te zien dat tientallen verschillende producten van opposant te koop worden aangeboden onder het merk "DEBORAH", te weten make-up, make-up-remover gezicht crèmes, nagellakremovers, cosmetische maskers, nagellakken, make-up kwasten, puntenslijper voor cosmetische potloden, wenkbrauw pomade. Bij de printscreens worden ook de weblinks naar de webshops vermeld.

¹⁰ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

¹¹ Gerecht EU 1 juni 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, punt 73 (Superior Manufacturing) en HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 50 en 54 (ONEL).

¹² HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

¹³ Regel 1.25, lid 2 UR.

De printscreens zijn niet gedateerd. Dit feit brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze door het Bureau buiten beschouwing zullen worden gelaten. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich vóór deze datum voordeed.¹⁴ Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die worden aangevoerd, ondersteunen.¹⁵ Het Bureau zal dan ook steeds geval per geval de totaliteit van de ingediende stukken beoordelen om vast te stellen of er sprake is van normaal gebruik.

51. Opposant heeft 7 facturen aangeleverd. De facturen dateren uit 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 en vallen binnen de relevante periode. De facturen zijn gericht aan verschillende afnemers in de EU-lidstaten België, Nederland, Frankrijk en Malta. Het gaat om tientallen tot honderden producten per factuur met totaalbedragen van enkele honderden tot duizenden euro's per factuur. Uit de facturen wordt duidelijk dat zij betrekking hebben op de waren make-up en nagellak. Bij de opsomming van producten op de facturen komt het merk "DEBORAH" niet voor. Opgemerkt dient te worden dat op alle facturen "DEBORAH" in de linkerbovenhoek staat, in dikgedrukte hoofdletters. Veel van de productomschrijvingen op de facturen komen overeen met productomschrijvingen op bovengenoemde printscreens, waarop producten staan voorzien van het merk "DEBORAH".

52. De printscreens van social media laten het merk "DEBORAH" en make-up-waren zien. Zij bevestigen dat er op Youtube veel views zijn en op Instagram en facebook veel volgers/posts zijn. De stukken bevatten echter geen aanwijzingen omtrent plaats en duur van het gebruik van het merk.

53. Ten slotte dient opposant ook nog enkele kopieën van persberichten, advertenties en posts op social media in. Deze publicaties zijn gericht op de EU-lidstaten Nederland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië en Slovenië en dateren van 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021. Deze publicaties vormen ondersteunend bewijs voor het feit dat opposant de intentie heeft om een afzet te vinden en te behouden voor de waren make-up en nagellak in de EU, binnen de relevante periode.

Conclusie

54. Verweerder geeft meermaals te kennen dat "DEBORAH" door opposant niet zelfstandig wordt gebruikt maar in combinatie met andere elementen (zie punt 21). In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd.¹⁶ Het Bureau is van oordeel dat het gebruik van het merk in voornoemde gewijzigde vormen niet dermate afwijkend is dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen woordmerk wordt aangetast, aangezien het merk nog steeds op duidelijke wijze het woord "DEBORAH" bevat. Een toevoeging zoals de geografische aanduiding Milano, gekend als één van de modesteden bij uitstek, is in casu onvoldoende om het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk te wijzigen.

55. Uit deze door opposant overgelegde stukken, in hun totaliteit beschouwd, blijkt naar het oordeel van het Bureau genoegzaam dat er sprake is van normaal gebruik in de EU van het ingeroepen woordmerk "DEBORAH" voor een deel van de waren, te weten parfumerieën, cosmetica, middelen voor de verzorging en schoonheidsverzorging van gezicht en lichaam, deodorantia (klasse 3), nagelvijlen, niet-elektrische manicurebenodigdheden, handinstrumenten voor manicures (klasse 8), cosmetische borstels (klasse 21).

¹⁴ HvJEU 17 juli 2008, C-488/06, ECLI: EU:C:2008:420, punt 72 (Aire Limpio).

¹⁵ Gerecht EU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI: EU:T: 2004:225, punt 53 (Vitafruit).

¹⁶ HvJEU 13 september 2007, C-123/06, ECLI:EU:C:2007:514 (Bainbridge); HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, punt 30 (Specsavers).

Bijgevolg zal het verwarringsgevaar hierna enkel worden onderzocht in relatie tot de hierboven genoemde waren en niet tot de overige waren in klassen 3, 8 en 21.

56. Aan verweerder kan worden toegegeven dat niet alle stukken een datum bevatten (zie punt 25). Dit neemt echter niet weg dat uit de stukken in samenhang beschouwd duidelijk genoeg blijkt dat opposant de intentie heeft om een afzet te vinden en te behouden voor de genoemde waren en daar binnen de relevante periode in is geslaagd.

B. Verwarringsgevaar

57. 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.

58. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd”.¹⁷

59. 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.¹⁸

60. 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.¹⁹

Vergelijking van de tekens

61. 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 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.²⁰

62. 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.²¹ De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het

¹⁷ 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.

¹⁸ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

¹⁹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

²⁰ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

²¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

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.²²

63. De beoordeling van de overeenstemming van de merken 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.

64. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DEBORAH	Deborah Cabau

65. Twee merken stemmen in het algemeen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft.²³ Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat.²⁴ Dit geldt met name wanneer het element dat de merken gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken.²⁵ In casu is het ingeroepen woordmerk "DEBORAH" integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt het daarin een zelfstandige onderscheidende plaats.

Visuele vergelijking

66. Het ingeroepen merk betreft een zuiver woordmerk bestaande uit het woord "DEBORAH", dat zeven letters telt. Het betwiste teken betreft eveneens een woordmerk bestaande uit de woorden "Deborah" en "Cabau", dat in totaal twaalf letters telt.

67. Hoewel bij de beoordeling van een merk en teken rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die beide oproepen, zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van woorden.²⁶ Dit is in casu niet anders. Het Bureau kan de stelling van verweerder, dat altijd gelet zal worden op het tweede woordgebruik (zie punt 31), dan ook niet bijtreden. Het eerste deel in beide tekens, te weten "Deborah", is identiek. De toevoeging van "Cabau" zorgt er niet voor dat de overeenstemming tussen het ingeroepen merk en betwiste teken teniet wordt gedaan.

68. In het licht van het voorgaande is het Bureau derhalve van oordeel dat het ingeroepen merk en het betwiste teken op visueel vlak overeenstemmen.

²² 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).

²³ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punt 30 (Matratzen); HvJEU 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punt 6 (Sabel).

²⁴ Gerecht EU 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, punt 28 (Ecoblue).

²⁵ HvJEU 6 oktober 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, punt 37 (Thomson Life).

²⁶ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

Auditieve vergelijking

69. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord met drie lettergrepen. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden en telt in totaal vijf lettergrepen. De eerste drie lettergrepen van beide tekens wordt identiek uitgesproken. De uitspraak van het toegevoegde woord "Cabau" is verschillend.

70. Ondanks de toevoeging van een extra woord, dient opgemerkt te worden dat ook op auditief vlak de aandacht veelal naar het begin zal uitgaan²⁷.

71. Op auditief vlak zijn de tekens in kwestie overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

72. Het ingeroepen merk en het eerste deel van het betwiste teken verwijzen naar een voornaam. Het tweede deel van het betwiste teken verwijst naar een familienaam. Dat de tekens namen betreffen, betekent nog niet dat deze een vaststaande begripsmatige betekenis hebben²⁸, behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat²⁹. Het enkele feit dat zussen uit de familie Cabau bekendheid genieten in Nederland (zie punt 35), betekent nog niet dat de familienaam "Cabau" een duidelijke en vaststaande betekenis heeft gekregen.

73. Bij gebreke aan een vaststaande betekenis van het ingeroepen merk en het betwiste teken in zijn geheel, dient te worden vastgesteld dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Begripsmatige verschillen kunnen visuele en auditieve overeenstemming neutraliseren.³⁰ Verweerder stelt dat er sprake is van neutralisering (zie punt 32). Hiervan kan echter geen sprake zijn nu een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

74. Het ingeroepen merk en het betwiste teken stemmen visueel en auditief overeen. Op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

75. 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.³¹

76. 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.³²

²⁷ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

²⁸ BBIE 1 juli 2009, oppositiebeslissing 2002674 (Rachel).

²⁹ Vgl. HvJEU 12 januari 2006, C-361/04, ECLI:EU:C:2006:25, punt 11 (Picasso) en BBIE 30 juli 2010, oppositiebeslissing 2002041 (Amadeus Fire).

³⁰ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 99 en 74 (Equivalenza) en HvJEU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, punt 20 (Picasso).

³¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

³² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

77. Nu opposant de grondslag van de oppositie heeft beperkt tot één ingeroepen merk, te weten Uniemark 011932613 en enkel normaal gebruik heeft aangetoond voor een deel van de waren in klasse 3, 8 en 21 zijn de te vergelijken waren de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>Uniemark 011932613:</u> Kl 3 Parfumerieën; cosmetica; middelen voor de verzorging en schoonheidsverzorging van gezicht en lichaam; deodorantia.</p>	<p>Kl 3 Parfums; Reukwater; Reukballen; Geurstoffen; Toiletwater; Parfumerieën; Heliotropine; Pimentawater; Eau de parfum; Lavendelwater; Eau de Cologne; Lichaamsparfums; Vanilleparfums; Cologne (Eau de -); Eau de toilette; Parfumeriewaren; Parfumextracten; Amber [parfumerie]; Parfum; Parfum, reukwater; Muskus [parfumerie]; Vloeibare parfums; Geparfumeerd water; Natuurlijke muskus; Synthetische muskus; Cederhout parfumerie; Aromaten voor geuren; Aromaten voor parfums; Geparfumeerde doekjes; Parfums in vaste vorm; Berookmiddelen [parfums]; Natuurlijke parfumerie; Geparfumeerde bodyspray; Parfums, eau de toilette; Sprays voor het lichaam; Geparfumeerde preparaten; Synthetische parfumerieën; Geraniol voor geurstoffen; Crèmes voor aromatherapie; Lotions voor aromatherapie; Bodysprays (niet-medicinaal); Bloemenextracten [parfumerie]; Pepermunt oliën [parfumerieën]; Pepermunt voor de parfumerie; Lichaamsdeodorants [parfumerie]; Parfumerieën, etherische oliën; Pomanders [aromatische stoffen]; Lichaamsspray (Niet-medicinale -); Natuurlijke oliën voor parfums; Eau de toilette met slangenolie; Geuren voor persoonlijk gebruik; Grondstoffen voor bloemenparfums; Geurtjes voor persoonlijk gebruik; Rozenolie voor cosmetisch gebruik; Geparfumeerde bodylotions en crèmes; Parfums voor industriële doeleinden; Synthetische vanilline [parfumerieën]; Lavendelolie voor cosmetisch gebruik; Geparfumeerde samenstellingen met geraniol; Geparfumeerde crèmes (voor cosmetisch gebruik); Geparfumeerde samenstellingen met heliotropine; Wegwerpdoekjes geïmpregneerd met eau de cologne; Safrol; Aromaten; Geraniol; Cederolie; Rozenolie; Amandelolie; Badiaanolie; Jasmijnolie; Bloemenwater; Lavendelolie; Lavendelgels; Pepermuntolie; Tea tree olie; Dennenhoutolie; Vluchtige oliën; Wintergroenolie; Etherische oliën;</p>

	<p>Oliën (Vluchtige -); Aromatische oliën; Geurwierook [Kunko]; Oliën (Etherische -); Vluchtige essences; Essences (Vluchtige -); Geparfumeerde oliën; Nietmedicinale oliën; Vluchtige cedraatolie; Vluchtige citroenolie; Oliën (Niet-medicinale -); Aromaten [vluchtige oliën]; Oliën voor de parfumerie; Terpenen [vluchtige oliën]; Aromaten [etherische oliën]; Pepermuntolie (Onbewerkte -); Etherische essences en oliën; Helichrysum (etherische oliën); Natuurlijke etherische oliën; Oliën voor parfums en geuren; Producten voor aromatherapie; Etherische plantaardige oliën; Mengsels van etherische oliën; Smaakstoffen [etherische oliën]; Vluchtige oliën uit citroenen; Etherische oliën in emulsievorm; Etherische oliën van sandelhout; Voedingsaromaten [etherische oliën]; Etherische oliën voor aromatherapie; Aroma's voor taarten [vluchtige oliën]; (niet- medicinale) huidverzorgingsoliën; Amla-olie voor cosmetische doeleinden; Kokosolie voor cosmetische doeleinden; Aromaten voor dranken [vluchtige oliën]; Huidverzorgingsoliën (Niet- medicinale -); Ricinusolie voor cosmetische doeleinden; Etherische oliën, zijnde voedingsaromaten; Etherische oliën voor industrieel gebruik; Etherische oliën voor persoonlijk gebruik; Aromatherapie-oliën [voor cosmetisch gebruik]; Etherische oliën voor huishoudelijk gebruik; Voedingsaromaten bereid uit etherische oliën; Etherische oliën ter kalmering van de zenuwen; Natuurlijke oliën voor cosmetische doeleinden; Aromaten voor voedingsmiddelen [vluchtige oliën]; Voedingsaromaten in de vorm van etherische oliën; Oliën (Gedistilleerde -) voor de schoonheidsverzorging; Etherische oliën voor gebruik in fabricageprocessen; Parfumoliën voor de vervaardiging van cosmetische preparaten; Geparfumeerde oliën voor het afgeven van aroma's als verwarmd; Etherische oliën voor gebruik bij de vervaardiging van e-vloeistof; Extracten voor de versterking van de smaak van voedsel [etherische oliën]; Etherische oliën voor gebruik bij de vervaardiging van geparfumeerde producten; Wierook; Geurhout; Reukhout; Potpourri; Geurzakjes; Dhoop [wierook]; Wierooksprays; Wierookzakjes; Wierookstokjes;</p>
--	---

	<p>Wierookstaafjes; Bloemenextracten; Wierookkegeltjes; Gearfumeerd hout; Zakjes met wierook; Gearomatiseerd hout; Aromatische potpourri; Potpourri [geurmiddelen]; Geurmiddelen voor kamers; Gearfumeerde smeltwassen; Gearfumeerde dennenappels; Geurzakjes voor oogkussens; Geurpreparaten voor ruimtes; Parfum voor kamers in sprays; Gearfumeerde keramische stenen; Aromaten voor huishoudelijk gebruik; Sprays voor het parfumeren van ruimten; Kussens gevuld met geurende substanties; Middelen voor het verfrissen van tapijten; Preparaten voor het parfumeren van kamers; Producten voor het parfumeren van wasgoed; Sprays voor het parfumeren van linnengoed; Parfumeren van wasgoed (Producten voor het -); Kussens gevuld met gearfumeerde substanties; Kussens geïmpregneerd met geurende substanties; Geurzakjes met potpourri voor aromatherapie kussens; Navullingen voor elektrische kamergeurverspreiders; Kussens geïmpregneerd met gearfumeerde substanties; Producten voor het parfumeren van de omgevingslucht; Middelen voor de verwijdering van huisdierenluchtjes; Aromatherapie kussens met potpourri in houders van stof; Navullingen voor niet-elektrische kamergeurverspreiders; Geurverspreidende lonten voor het parfumeren van ruimtes; Preparaten voor het verwijderen van luchtjes van huisdieren.</p>
<p>Kl 8 Nagelvijlen; niet-elektrische manicurebenodigdheden; handinstrumenten voor manicures.</p>	
<p>Kl 21 Cosmetische borstels.</p>	

De waren in klasse 3

78. Alleen voor waren uit klasse 3 heeft opposant gemotiveerd waarom deze identiek of soortgelijk zijn aan de waren uit klasse 3 van het betwiste teken. Het Bureau behoeft dan ook niet de waren uit klasse 8 en 21 van het ingeroepen merk te vergelijken met klasse 3 van het betwiste teken.

79. De warenlijst van het ingeroepen merk bevat de brede warenomschrijvingen 'parfumerieën' en 'cosmetica' bevat. Kortweg, vallen de waren in klasse 3 van het betwiste teken onder 'parfumerieën', 'cosmetische middelen' en 'etherische oliën'. Waren vallend onder 'parfumerieën' en 'cosmetische middelen' zijn identiek dan wel soortgelijk aan 'parfumerieën' en 'cosmetica'. Wat betreft etherische oliën,

deze zijn soortgelijk aan 'parfumerieën'. De waren bevatten dezelfde ingrediënten, om een goede geur te creëren, en delen dan ook dezelfde functie. Vaak worden deze waren ook door dezelfde bedrijven gemaakt en via dezelfde distributiekanaalen op de markt gebracht.

80. Ten overvloede merkt het Bureau op dat verweerder aanvankelijk stelde dat de waren niet met elkaar vergeleken konden worden omdat opposant geen gebruiksbewijzen over had gelegd (zie punt 33). Ook nadat opposant gebruiksbewijzen heeft overgelegd, betwist verweerder de stelling van opposant dat de waren in klasse 3 identiek dan wel soortgelijk zijn niet.

Conclusie

81. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de waren identiek dan wel (sterk) soortgelijk zijn.

B. Globale beoordeling

82. 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.³³ Hoewel de prijzen van de betrokken waren in klasse 3 kunnen variëren (zie punt 34), betreft het hier vrij courante aankopen van de gemiddelde Benelux-consument. Deze waren zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan zoals opposant ook stelt (zie punt 9). Van een, zoals door verweerder verondersteld, verhoogd aandachtsniveau (zie punt 34) is geen sprake.

83. 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.³⁴ In casu gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu dit geen kenmerk van de betrokken waren of diensten omschrijft en opposant geen bewijs heeft aangeleverd waarmee bekendheid en bijgevolg een ruimere beschermingsomvang worden aangetoond. Bovendien is het zo dat zelfs indien een ingeroepen merk een zwakker dan gemiddeld onderscheidend vermogen zou hebben, verwarringsgevaar niet per definitie uitgesloten is als de tekens met elkaar overeenstemmen en de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn³⁵, zoals in casu het geval.

84. In dit geval is er sprake van overeenstemming op visueel en auditief vlak tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

³³ Vgl. Gerecht EU 28 november 2019, T-642/18, ECLI:EU:T:2019:819, punt 26 (Dermowas) en de daar genoemde rechtspraak.

³⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

³⁵ HvJEU 8 november 2016, C-43/15, EU:C:2016:837, punt 63 (Kompressor).

C. Overige factoren

85. Verweerder betwist gevaar voor verwarring nu verweerder onder het merk "Deborah Cabau" waren voort wenst te brengen die het welzijn bevorderen en zich richten op ontspanning en energetische reiniging. Volgens verweerder onderscheidt het aangevraagde merk zich dus overduidelijk binnen de cosmeticamarkt waardoor er geen sprake van verwarringsgevaar kan zijn (zie punten 28 en 30). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden³⁶, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

86. Verweerder is van mening dat de ingeroepen merken voor gedeeltelijke doorhaling in aanmerking komen met betrekking tot de waren waarvoor normaal gebruik niet voldoende is aangetoond (zie punt 22). Tevens is verweerder van mening dat de ingeroepen merken in aanmerking komen voor doorhaling wegens gebrek aan onderscheidend vermogen (zie punt 38). Het Bureau is in een oppositieprocedure niet bevoegd om een ingeroepen Uniemerkt door te halen. Hiervoor is het starten van een doorhalingsprocedure bij de Europese merkenautoriteit (EUIPO) vereist.³⁷

87. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar gelijkaardige uitspraken die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie punten 12 en 13), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eerdere uitspraken in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient iedere oppositie op haar eigen merites te beoordelen.

88. Verweerder betoogt dat door veelvuldig gebruik en co-existentie, het onderscheidend vermogen van "DEBORAH" onderuit wordt gehaald. Ook stelt verweerder dat opposant kennelijk geen verwarringsgevaar ziet nu hij gebruik door derden van "DEBORAH" gedoogt. (zie punt 36). Het bestaan van andere (overeenstemmende) tekens waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden, is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen of gerechtelijke procedure te starten tegen een teken, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen. Het is weliswaar niet uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn³⁸. In casu werd dit bewijs niet geleverd.

D. Conclusie

89. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

³⁶ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

³⁷ HvJEU 24 mei 2012, C-196/11 P, ECLI:EU:C:2012:314, punt 40 (Formula One Licensing).

³⁸ Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX) en Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18 (LIFE BLOG).

IV. BESLUIT

90. De oppositie met nummer 2017095 wordt toegewezen.

91. De Benelux aanvraag met nummer 1438611 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 3: (alle waren).

De Benelux aanvraag met nummer 1438611 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten waartegen de oppositie niet is gericht:

- Klasse 4: (alle waren);
- Klasse 9: (alle waren);
- Klasse 14: (alle waren);
- Klasse 16: (alle waren);
- Klasse 18: (alle waren);
- Klasse 35: (alle diensten);
- Klasse 40: (alle diensten);
- Klasse 41: (alle diensten);
- Klasse 44: (alle diensten);
- Klasse 45: (alle diensten).

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

Den Haag, 30 december 2022



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaar