

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018215
van 16 mei 2023

Opposant: **NAOS**
355 rue Pierre-Simon Laplace
13290 AIX-EN-PROVENCE
Frankrijk

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: Internationale inschrijving 267207

BIODERMA

Ingeroepen merk 2: Internationale inschrijving 510524

BIODERMA

tegen

Verweerder: **WeTail B.V.**
Rijder 1B9
1507 DP Zaandam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1464758**



boderma

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 mei 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk **boderma** voor waren in de klassen 3, 8 en 21.

De aanvraag is onder nummer 1464758 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 juni 2022.

2. Op 2 augustus 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- de internationale inschrijving 267207 met geldigheid in de Benelux van het woordmerk BIODERMA, ingediend op 19 maart 1963 en ingeschreven voor waren in de klasse 3;
- de internationale inschrijving 510524 met geldigheid in de Benelux van het woordmerk BIODERMA, ingediend op 9 maart 1987 en ingeschreven voor waren in de klasse 3.

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

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

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 augustus 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 9 januari 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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 het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant licht eerst toe dat apotheker Jean-Noël Thorel in 1970 de basis legde voor de BIODERMA-filosofie, een radicaal nieuwe benadering van cosmetica. Opposant verwijst naar zijn website, waaruit blijkt dat NAOS vandaag de dag 40 vestigingen kent in meer dan 100 landen. Centraal in zijn aanpak staat de ecobiologie, met als doel het ecosysteem van de huid beter te beschermen en haar natuurlijke mechanismen te versterken. Het merk BIODERMA is op diverse wijzen en in vele landen geregistreerd, teneinde de exclusiviteit van dit bekende merk te waarborgen.

9. Het merk BIODERMA heeft volgens opposant onderscheidend vermogen voor alle waren. Opposant beroept zich daarnaast op de grote bekendheid en als gevolg daarvan het toegenomen onderscheidend vermogen van zijn merk door het zeer langdurig en wijdverbreid gebruik daarvan.

10. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat beide tekens uit het woord 'derma' bestaan, hetgeen een ander woord is voor 'de huid'. Derhalve is er sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens. Visueel stemmen de tekens in zeer sterke mate overeen. Het wordelement is nagenoeg identiek. Alleen de letter i ontbreekt in het betwiste teken. Het wordelement in de tekens heeft een grotere impact op de consument dan de beeldelementen. Ook op auditief vlak is er een zeer sterke overeenstemming tussen de tekens. De extra letter i van de ingeroepen merken maakt de uitspraak nauwelijks anders. Begripsmatig, visueel en auditief stemmen de tekens dus in hoge mate overeen, aldus opposant.

11. De waren in klasse 3 waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd zijn identiek en overeenstemmend aan de waren in klasse 3 van het betwiste teken. Deze waren zijn alle voor gebruik ter persoonlijke verzorging van mensen.

12. De waren in klasse 3 van de ingeroepen merken zijn soortgelijk aan de in de classificatie onderstreepte waren in klasse 8 van het betwiste teken. Verder hebben meerdere van de in klasse 8 van het betwiste teken genoemde waren hetzelfde doel als de waren in klasse 3. Zij vallen gewoonlijk samen in relevante publieks- en distributiekkanalen. Bovendien concurreren zij. Dit geldt voor de volgende termen die te maken hebben met het aanbrengen van cosmetica of worden gebruikt bij schoonheidsverzorging: "Instrumenten voor body art; Handgereedschappen voor huidpeeling; Elektronische apparaten voor het exfoliëren van de huid; Handgereedschappen voor gebruik bij schoonheidsverzorging; Handgereedschappen voor het verwijderen van verharde huid; Handbediende instrumenten voor de cosmetische verzorging van wenkbrauwen." Cosmetische middelen kunnen bijvoorbeeld de huid exfoliëren en dat zal dan concurreren met elektronische apparatuur voor het exfoliëren van de huid.

13. De waren in klasse 3 van de ingeroepen merken zijn soortgelijk aan de in de classificatie onderstreepte waren in klasse 21 van het betwiste teken. De reden daarvoor is dat deze waren gewoonlijk samenvallen wat betreft de producent, het relevante publiek en de distributiekkanalen. Bovendien zijn ze complementair aan elkaar.

14. Volgens opposant moet worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek. De ingeroepen merken hebben daarnaast een groot onderscheidend vermogen, aangezien het een benaming is die op generlei wijze verwijst naar de onderliggende producten of deze beschrijft. Daar bovenop hebben de ingeroepen merken onderscheidend vermogen gewonnen door het jarenlange en intensief gebruik binnen (onder andere) de Europese Unie, waaronder in de Benelux. Het verwarringsgevaar tussen de tekens is derhalve groter, aldus opposant.

15. Opposant concludeert dat de tekens begripsmatig, visueel en auditief bovengemiddeld overeenstemmen en dat de waren identiek en soortgelijk zijn. Mede gelet op het sterk onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken is er sprake van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau de inschrijving te weigeren voor alle waren en tevens verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder merkt op dat de klassen waarvoor het betwiste teken is aangevraagd verschillen van de klassen waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd. Alleen klasse 3 komt in beide registraties overeen, met slechts een aantal producten. Uit de vergelijking van de lijsten valt op te maken dat maar een zeer klein deel van de door de opposant beoogde producten overeenkomt en dat in slechts één klasse.

Cosmetica, waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd, zijn niet te vergelijken met elektrische apparaten voor persoonlijke verzorging, zoals tondeuses en haarstijltangen. Cosmetica zijn 'middeltjes' om de lichamelijke schoonheid te behouden. Middeltjes zijn veelal vloeibare of smeerbare producten, zoals zeep en essentiële oliën. Een middeltje kan een wasmiddel zijn, of een medicijn, maar zeker geen elektrisch apparaat (of een van de vele andere waren die in de aanvraag van verweerder zijn geselecteerd).

17. Verweerder wijst er verder op dat de oorsprong van beide tekens verschillend is. Het aangevraagde woord-/beeldmerk komt voort uit 'Beau' (mooi) en 'derma' (huid). Het merk van opposant slaat op 'Bio' (biologisch) en 'derma'. In dat opzicht zijn ze onmiskenbaar verschillend want het onderscheidend vermogen zit hem in: mooie huid / biologische huid. Dit zijn twee totaal verschillende bijvoeglijk naamwoorden die het woord 'huid' een andere betekenis geven. De term 'derma' in beide tekens is niet onderscheidend omdat het om huidverzorgingsproducten gaat.

18. Verweerder voert aan dat een ander woordmerk, BIODERMAL, geregistreerd in klasse 3 en 5, veel meer lijkt op de ingeroepen merken dan het betwiste teken. Het lijkt er volgens verweerder op dat er twee bestaande partijen zijn ('Biodermal' en 'Bioderma'), waarvan 'Bioderma' nu 'Boderma' probeert te verhinderen. Dit lijkt sterk op pestgedrag van een grotere partij die in het verleden bij een andere, nagenoeg even grote partij, hetzelfde niet voor elkaar heeft kunnen krijgen. Opposant houdt geen duidelijke lijn aan wat betreft het beschermen van zijn merken.

19. Volgens verweerder heeft Bioderma geen onderscheidend vermogen. Het betwiste teken heeft dat wel en heeft een uniek logo, een bundel van bladeren dat aan een leliebloem doet denken.

20. De uitspraak 'Bio' en 'Bo' verschillen wel degelijk van elkaar. Het argument van opposant dat de uitspraak op elkaar lijkt als de tekens snel worden uitgesproken, gaat niet op. Het is namelijk niet de bedoeling om een merknaam snel uit te spreken.

21. Verweerder concludeert dat de merken BODERMA en BIODERMA begripsmatig, visueel en auditief onvoldoende met elkaar overeenkomen. De te verhandelen waren van beide merken zijn niet uitsluitend identiek en gelijk aan elkaar. Opposant heeft onvoldoende kunnen onderbouwen waarom BIODERMA een sterk onderscheidend vermogen zou hebben. BIODERMA handelt daarnaast al decennialang succesvol naast het eveneens succesvolle merk Biodermal. Het onderscheidend vermogen van BIODERMA is dus vrij beperkt. De distributiekanaalen, het relevante publiek en de productie van de beoogde producten die conflicterend en concurrerend zouden zijn, zijn aantoonbaar totaal verschillend van elkaar en komen in geen enkel opzicht met elkaar overeen. Verweerder is van oordeel dat er geen sprake is van duidelijke verwarring van welke aard dan ook. Verweerder verzoekt daarom de oppositie ongeldig te verklaren, de merkaanvraag door te laten en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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

24. 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

25. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (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.³

Vergelijking van de tekens

26. 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.⁴

27. 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. De totaalindruk die door een samengesteld teken 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 teken zich tot elkaar verhouden.

28. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.


29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

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 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BIODERMA	

Begripsmatige vergelijking

30. Hoewel de gemiddelde consument een teken 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.⁵

31. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante Benelux publiek de ingeroepen BIODERMA merken ontleden in de bekende, veel gebruikte woordelementen 'BIO', een afkorting van 'biologisch', en 'DERMA' dat huid betekent. Deze woorden zijn beschrijvend nu ze kenmerken van de betrokken waren kunnen aanduiden. De woordelementen suggereren dat het gaat om biologische (cosmetica)producten die bestemd zijn voor de huid.

32. In het betwiste teken zal het relevante publiek ook het bekende en veel gebruikte woordelement 'DERMA' herkennen, dat huid betekent. Ook hier gaat het om een beschrijvend element, zoals verweerder ook aangeeft (zie hiervoor onder 17). Het betwiste teken bevat verder een gestileerde afbeelding die aan een lelie doet denken.

33. Beide tekens verwijzen naar 'DERMA', dat huid betekent, en stemmen in zoverre begripsmatig overeen. Nu dit woordelement in beide tekens beschrijvend is, zal dit woordelement door het relevante publiek echter niet worden beschouwd als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door de tekens opgeroepen totaalindruk.⁶

34. Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van het Bureau sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming.

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van acht letters: BIODERMA.

36. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een woordelement van zeven letters, BODERMA, met daarboven een gestileerde afbeelding die aan een lelie doet denken.

37. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van

⁵ Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

⁶ Zie bijv. Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen) en BenGH 18 oktober 2022, C-2021/5, punt 25 (Luxauto).

beeldelementen.⁷ In dit geval is het wordelement van het betwiste teken echter grotendeels beschrijvend ('DERMA'), waardoor het relevante publiek naar het oordeel van het Bureau evenveel aandacht zal besteden aan het beeldelement als aan het wordelement in het betwiste teken. Dit mede ook gelet op de grootte van het beeldelement in het betwiste teken.

38. De wordelementen van de tekens zijn op één letter na, te weten de i, identiek. Een verschil is dat het betwiste teken, anders dan het ingeroepen merk, een opvallend gestileerd beeldelement bevat dat aan een lelie doet denken.

39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht 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.⁸ De auditieve vergelijking komt dus aan op BIODERMA versus BODERMA.

41. De ingeroepen merken bestaan uit drie lettergrepen: BIO-DER-MA. Het betwiste teken bestaat eveneens uit drie lettergrepen BO-DER-MA. De uitspraak van deze tekens komt in lengte en ritme sterk overeen. Alleen de eerste lettergreep, waarop bij de uitspraak de nadruk zal liggen, wordt anders uitgesproken.

42. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief overeenstemmen.

Conclusie

43. De tekens stemmen visueel en begripsmatig in zekere mate overeen. Auditief is er sprake van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

44. 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.⁹

45. 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.¹⁰

46. Het Bureau begrijpt de argumenten van opposant aldus dat de oppositie is gericht tegen alle waren in de klassen 3, 8 en 21 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd. Hoewel de toelichting van opposant vooral is toegespitst op de waren in klasse 3 en enkele in de argumenten onderstreepte/nader aangeduide

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

⁸ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁰ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

waren in de klassen 8 en 21 (zie hiervoor onder 11 tot en met 13), blijkt naar het oordeel van het Bureau uit de context en de (tussen)conclusie van opposant dat is beoogd op te treden tegen alle waren in de klassen 3, 8 en 21. Verweerder lijkt hier in zijn argumenten ook van uit te gaan.

47. Gelet op het voorgaande zijn de te vergelijken waren de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Ingeroepen merk 1</i> Kl 3 Cosmétiques</p> <p><i>Kl 3 Cosmetica</i></p> <p><i>Ingeroepen merk 2</i> Kl 3 Savons, huiles essentielles, tous produits cosmétiques</p> <p><i>Kl 3 Zepen, essentiële oliën, alle cosmetische producten</i></p>	<p>Kl 3 Haarverzorgingsmiddelen; Haarverzorgingsmiddelen, niet voor medische doeleinden; Haarverzorgingsproducten en haarbehandelingsproducten; Oliën voor haarverzorging; Middelen voor haarverzorging; Badoliën voor haarverzorging; Serums voor de haarverzorging; Haarverzorgingspreparaten; Huidlotion; Huidcrèmes; Huidbalsems; Huidconditioners; Huidbleekproducten; Huidreinigingscrème; Huidreinigingsschuim; Huidkalmerende serums; Huidverzorgingsmousses; Huidreinigingsmiddelen; Huidbalsems (Cosmetische -); Huidverzorgingsproducten; Huidmaskers [cosmetische middelen]; Huidverzorgingslotions (cosmetisch); Huidreinigingsmiddelen [cosmetische]; Huidverzachtende serums [cosmetisch]; Huid-, oog- en nagelverzorgingsproducten; Huidverzorgingsmaskers voor de voeten; Huidverzorgingsmaskers voor de handen; Huidreinigingsmiddelen (niet-medicinaal); Gezichts- en huidboters; Foundation voor de huid; Bleekmaken van de huid (Crème voor het -); Etherische oliën voor de huidverzorging; Cosmetische crèmes voor de huidverzorging; Cosmetische crèmes voor droge huid; Crèmes voor het bruinen van de huid.</p>
	<p>Kl 8 Haarstijltangen, elektrisch; Elektrische haarstijltangen; Scharen; Tondeuses; Stripmessen; Handscharen; Strijkijzers; Schaarbladen; Heggenscharen; Randsnijmessen; Metaalscharen; Hoefsmid-vijlen; Wimperkrultangen; Bladen voor scharen; Nagelriemschaartjes; Houders voor scharen; Veertangen [pincetten]; Pedicure-instrumenten; Strijkijzers, elektrisch; Elektrische strijkijzers; Elektrische wimperkrullers; Instrumenten voor body art; Elektrische haarwafelijzers; Stoomstrijkijzers (Elektrische -); Tondeuses [handgereedschappen]; Sproeiers</p>

	<p>[handgereedschappen]; Styling toestellen voor het haar; Metaalscharen [handgereedschappen]; Manicure- en pedicure-instrumenten; Handgereedschappen voor huidpeeling; Hekels voor vlas [handgereedschappen]; Tangen voor het krullen van de wimpers; Elektrische tangen om haar te modeleren; Borsteltjes voor het krullen van wimpers; Naalden voor het prikken van oorgaatjes; Pedicure-instrumenten [handgereedschappen]; Inrichtingen voor het scheiden van wimperharen; Strijkijzers (Elektrische temperatuurgestuurde -); Pincetten voor het aanbrengen van valse wimpers; Sprays [handgereedschappen, met de hand te bedienen]; Instrumenten voor het knippen en verwijderen van haar; Elektronische apparaten voor het exfoliëren van de huid; Handgereedschappen voor gebruik bij schoonheidsverzorging; Handgereedschappen voor het verwijderen van verharde huid; Tondeuses voor persoonlijk gebruik [elektrisch en niet elektrisch]; Handbediende instrumenten voor de cosmetische verzorging van wenkbrauwen; Tondeuses voor persoonlijk gebruik [elektrisch aangedreven en niet elektrische].</p>
	<p>Kl 21 Huidreinigingsborstels; Zeepbakjes; Haarkammen; Badsponsen; Zeepdozen; Kametuis; Sponzen; Sponsen; Kammen; Po's; Zeeprekjes; Poederdozen; Dozen (Zeep -); Kinderpo's; Toiletgerei; Zeepdoosjes; Zeephouders; Badborstels; Borstelhaar; Kinderpotjes; Luffasponzen; Wattenpotten; Haarborstels; Scrubponzen; Hoofdkrabbers; Parfumflesjes; Parfumflacons; Poederkwasten; Poederdonsjes; Scrubponsjes; Scrubslippers; Toiletsponzen; Nagelborstels; Scheerkwasten; Schuursponzen; Scrubborstels; Sponzenbakjes; Ruggenkrabbers; Shampoohouders; Zeepdispensers; Sponzen (Toilet -); Wandzeephouders; Cosmeticahouders; Make-upborstels; Cosmetisch gerei; Eyelinerpenselen; Grove haarkammen; Haarverfborstels; Poederdozen [leeg]; Poederdozen, leeg; Scheerstandaards; Reinigingskammen; Make-up penselen; Etais voor kammen; Gezichtsscrubpads; Lippenborsteltjes; Parfumverstuivers; Poederdozen [etuis]; Scheerkwasthouder; Scrubhandschoenen;</p>

	<p>Shampoodispensers; Toiletaccessoires; Borstels (Make-up -); Cosmetische borstels; Schoonmaakspoon; Elektrische kammen; Scheerkwasthouders; Mascara borsteltjes; Emmers van weefsel; Lege sproeiflacons; Flesjes voor parfum; Kammen (Elektrische -); Toilettasjes [gevuld]; Cosmetische sponsjes; Gevulde toilettassen; Rekjes voor shampoos; Lichaamsscrubspoon; Wenkbrauwborsteltjes; Rekjes voor cosmetica; Sponsjes voor make-up; Elektrische haarkammen; Lippenstiftborsteltjes; Opblaasbare babybadjes; Parfumverstuivers [leeg]; Rekjes voor douchegels; Toilettassen [aangepast]; Houders voor douchegels; Hoezen voor tissueboxen; Ploppers (wc-ontstoppers); WC-ontstoppers (ploppers); Zeesponzen (Natuurlijke -); Dienbladen voor nagellak; Houders voor scheergerei; Parfumsprays [verstuivers]; Poederboxen (Cosmetische -); Sponzen voor het lichaam; Dispensers voor douchegel; Gezichtsreinigingssponzen; Kammen voor de oogwimpers; Gezichtsdoekjes dispensers; Houders voor scheerkwasten; Schuursponzen voor de huid; Euis voor cosmetisch gerei; Borstels voor de oogwimpers; Houders voor cosmetische middelen; Kammen voor het haar (Elektrische -); Gerei voor cosmetische doeleinden; Sponzen voor de toiletverzorging; Parfumverstuivers (zonder inhoud); Reinigingsborstels voor de huid; Euis aangepast voor toiletgerei; Parfumverstuivers, leeg verkocht; Houders voor make-upspoon; Scheerkwasten van dassenhaar; Verstuivers voor parfum [leeg]; Afschminkapparaten, elektrisch; Gerei voor cosmetisch gebruik; Poederboxen van edele metalen; Draagbare potjes voor kinderen; Make-up riemen voor visagisten; Medicatieflacons van glas, leeg; Scrubkussentjes voor de voeten; Grote kruiken voor op de wasbak; Keramische hoezen voor tissueboxen; Poederboxen, zonder inhoud verkocht; Spateltjes voor cosmetisch gebruik; Borstels voor persoonlijke hygiëne; Aanbrengmiddelen voor oogmake-up; Borstels voor cosmetische doeleinden; Dispensers voor huidverzorgingscrèmes; Euis aangepast voor cosmetisch gerei; Sproeibussen, niet voor medisch gebruik; Afgifte-apparaten voor wattenbolletjes; Haarborstels met geluidsgolfrillingen; Pillendoosjes voor</p>
--	--

	<p>persoonlijk gebruik; Borstels voor het reinigen van de huid; Verstuivers voor huishoudelijk gebruik; Poederdozen van edele metalen [leeg verkocht]; Artikelen voor het schoonmaken van de tanden; Druppeltellers voor huishoudelijke doeleinden; Aangepaste rekjes voor huidverzorgende crèmes; Aangepaste rekjes voor fixerende haarmiddelen; Instrumenten voor het aanbrengen van make-up; Make-up (Instrumenten voor het aanbrengen van -); Toiletgerei voor het aanbrengen van cosmetica; Aangepaste houders voor fixerende haarproducten; Kammen voor het achterover kammen van het haar; Instrumenten voor het aanbrengen van cosmetica; Aangepaste houders voor huidverzorgende crèmes; Wasballen voor gebruik als huishoudelijk gerei; Cosmetica (Instrumenten voor het aanbrengen van -); Sponsjes voor het aanbrengen van lichaamspoeder; Kommen voor gebruik bij het verven van het haar; Desodorisatietoestellen voor persoonlijk gebruik; Gezichtssponsjes voor het aanbrengen van make-up; Applicatiestokjes voor het aanbrengen van make-up; Plastic emmers voor het opbergen van badspeeltjes; Dispensers voor reinigingsmiddelen voor het lichaam; Houders voor middelen voor reiniging van het lichaam; Sonisch oscillerende borstels voor de huidverzorging; Sponzen voor microdermabrasie voor cosmetisch gebruik; Apparaten voor het verwijderen van make up, elektrisch; Elektrische apparaten voor het verwijderen van make-up; Cosmetische spatels voor gebruik met ontharingsmiddelen; Netsponsjes van nylon voor het reinigen van het lichaam; Druppeltellers, leeg verkocht, voor cosmetische doeleinden; Apparaten voor het verwijderen van make-up, niet-elektrisch; Apparaten voor het verwijderen van make-up, niet-elektrisch; Apparaten voor het verwijderen van make-up,, niet-elektrisch; Opberghouders voor haaraccessoires voor huishoudelijk gebruik; Afgifteapparaten voor papieren doekjes [anders dan vast bevestigd]; Persoonlijke dispensers voor pillen en capsules voor huishoudelijke gebruik; Schuimvormen voor het uit elkaar houden van de tenen voor gebruik bij voetverzorging.</p>
--	---

<p><i>NB. De warenlijst van deze inschrijvingen is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	
--	--

Klasse 3

48. De waren waarvoor het betwiste teken in klasse 3 is aangevraagd zijn identiek aan de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in klasse 3. De betwiste waren vallen immers onder de ruimere term 'cosmetica' / 'cosmetische producten' waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven.¹¹

Klasse 8

49. De door opposant in zijn argumenten onderstreepte waren in klasse 8 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, te weten "*Tondeuses, Wimperkrultangen, Nagelriemschaartjes, Pedicure-instrumenten, Elektrische wimperkrultangen, Tondeuses [handgereedschappen], Manicure- en pedicure-instrumenten, Tangen voor het krullen van de wimpers, Borsteltjes voor het krullen van de wimpers, Pedicure-instrumenten [handgereedschappen], Tondeuses voor persoonlijk gebruik [elektrisch en niet elektrisch] en Tondeuses voor persoonlijk gebruik [elektrisch aangedreven en niet elektrische]*" en de door opposant nader aangeduide waren in klasse 8 "*Instrumenten voor body art, Handgereedschappen voor huidpeeling, Elektronische apparaten voor het exfoliëren van de huid, Handgereedschappen voor gebruik bij schoonheidsverzorging, Handgereedschappen voor het verwijderen van verharde huid, Handbediende instrumenten voor de cosmetische verzorging van wenkbrauwen*" zijn naar het oordeel van het Bureau in lichte mate overeenstemmend met de 'cosmetica' / 'cosmetische producten' waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in klasse 3. De waren hebben namelijk hetzelfde doel, te weten verzorging van het lichaam, zijn gericht op hetzelfde publiek en worden vaak verkocht via dezelfde distributiekanaalen. Ook kunnen de waren gezamenlijk worden gebruikt.

50. De overige waren waarvoor het betwiste teken in klasse 8 is aangevraagd zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven. Oppositant heeft ook niet toegelicht waarom deze waren overeenstemmend zouden zijn.

Klasse 21

51. De door opposant in zijn argumenten onderstreepte waren in klasse 21 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, te weten "*Huidreinigingsborstels; Haarkammen; Kammen; Badborstels; Borstelhaar; Haarborstels; Poederkwasten; Nagelborstels; Scheerkwasten; Scrubborstels; Make-upborstels; Cosmetisch gerei; Eyelinerpenselen; Grove haarkammen; Haarverfborstels; Reinigingskammen; Make-up penselen; Lippenborsteltjes; Borstels (Make-up -); Cosmeticaborstels; Elektrische kammen; Mascaraorsteltjes; Kammen (Elektrische -); Toilettasjes [gevuld]; Cosmetische sponsjes; Gevulde toilettassen; Wenkbrauwborsteltjes; Elektrische haarkammen; Lippenstiftborsteltjes; Toilettassen [aangepast]; Kammen voor de oogwimpers; Borstels voor de oogwimpers; Kammen voor het haar (Elektrische -); Gerei voor cosmetische doeleinden; Reinigingsborstels voor de huid; Etais aangepast voor toiletgerei; Scheerkwasten van dassenhaar; Afschminkapparaten, elektrisch; Gerei voor cosmetisch gebruik; Borstels voor persoonlijke hygiëne; Aanbrengulpmiddelen voor oogmake-up; Borstels voor cosmetische doeleinden; Etais aangepast voor cosmetisch gerei; Haarborstels met geluidsgolftellingen; Borstels voor het reinigen van de huid; Instrumenten voor het aanbrengen van make-up; Make-up (Instrumenten voor het aanbrengen van -); Toiletgerei voor het aanbrengen van cosmetica; Kammen voor*

¹¹ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

het achterover kammen van het haar; Instrumenten voor het aanbrengen van cosmetica; Cosmetica (Instrumenten voor het aanbrengen van -); Gezichtssponsjes voor het aanbrengen van make-up; Applicatiestokjes voor het aanbrengen van make-up; Apparaten voor het verwijderen van make up, elektrisch; Elektrische apparaten voor het verwijderen van make-up; Apparaten voor het verwijderen van make-up, niet-elektrisch; Apparaten voor het verwijderen van make-up, niet-elektrisch.” zijn naar het oordeel van het Bureau in lichte mate overeenstemmend met de 'cosmetica' /'cosmetische producten' waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in klasse 3. De waren zijn namelijk gericht op hetzelfde publiek en worden vaak verkocht via dezelfde distributiekanaalen. Daarnaast hebben verschillende waren hetzelfde doel, te weten verzorging van het lichaam, en kunnen de waren gezamenlijk worden gebruikt.

52. De overige waren waarvoor het betwiste teken in klasse 21 is aangevraagd zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven. Opposant heeft ook niet voldoende toegelicht waarom deze waren overeenstemmend zouden zijn.

Conclusie

53. De betwiste waren in klasse 3 zijn identiek. De betwiste waren in de klassen 8 en 21 zijn deels licht overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

54. Voor zover de oppositie is gericht tegen de niet overeenstemmende waren in de klassen 8 en 21 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, kan de oppositie niet slagen, aangezien er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren. Voor 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.¹² In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek. De betrokken waren zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

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.¹³ In dit geval gaat het Bureau uit van een lager dan normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Zoals hiervoor onder 31 overwogen, zijn de woordelmente(n) BIO en DERMA beschrijvend voor de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven. Opposant heeft gesteld dat de ingeroepen merken bekend zijn en een verhoogd onderscheidend vermogen hebben verkregen door langdurig en wijdverbreid gebruik, maar heeft niet met bewijsstukken onderbouwd dat er sprake is van een verhoogd onderscheidend vermogen in de Benelux. De verwijzing naar de website van opposant en het overzicht met enkele kerncijfers van opposant acht het Bureau niet voldoende.

¹² HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

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.¹⁴

58. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele en begripsmatige overeenstemming tussen de tekens. Auditief zijn de tekens overeenstemmend. De betrokken waren zijn deels identiek en deels in lichte mate overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, waaronder het beperkte onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er alleen voor wat betreft de identiek geachte waren in klasse 3 sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en de waren van het betwiste teken in klasse 3, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

59. Verweerder heeft nog aangevoerd dat er een ander merk bestaat dat meer op de ingeroepen merken lijkt dan het betwiste teken (zie hiervoor onder 18). Met dit argument kan in deze oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden. In een oppositieprocedure worden alleen de ingeroepen rechten en het betwiste teken in aanmerking genomen.

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

B. CONCLUSIE

60. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er voor wat betreft een deel van de betwiste waren gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2018215 wordt gedeeltelijk toegewezen.

62. De Benelux aanvraag met nummer 1464758 wordt niet ingeschreven voor:

- klasse 3: (alle waren)

63. De Benelux aanvraag met nummer 1464758 wordt wel ingeschreven voor:

- klasse 8: (alle waren)
- klasse 21: (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, 16 mei 2023



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier