

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018472
Van 30 april 2024

Opposant: **APIMAB LABORATOIRES SAS**
Route du Lac
34800 Clermont L'Herault
Frankrijk

Gemachtigde: **Landmark B.V.**
Nijverheidsweg-Noord 86c
3812 PN Amersfoort
Nederland

Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 11635091



Ingeroepen merk 2: Uniemerkt 16750796



Ingeroepen merk 3: Uniemerkt 18002856



Ingeroepen merk 4: Uniemerkt 8511024

Propolia

tegen

Verweerder: Ahmet Taskan h.o.d.n. Taskan Beheer, Honingwinkel
Van Heuven Goedhartlaan 63
3527 CG Utrecht
Nederland

Gemachtigde: BVDV BV
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland


Betwiste teken: Benelux aanvraag 1470854


Propolita


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


1. Op 26 september 2022 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk 'Propolita' voor waren in de klassen 3, 5 en 30. Deze aanvraag is onder nummer 1470854 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 september 2022.

2. Op 29 november 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerken 11635091 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 7 maart 2013 en ingeschreven op 31 juli 2013 voor waren in de klassen 3, 5 en 30.

- Uniemerken 16750796 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 22 mei 2017 en ingeschreven op 20 september 2017 voor waren in de klassen 3 en 5.

- Uniemerken 18002856 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 20 december 2018 en ingeschreven op 4 september 2019 voor waren in de klassen 3, 5 en 30.

- Uniemerken 8511024 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 26 augustus 2009 en ingeschreven op 15 april 2011 voor waren in de klassen 3, 5 en 30.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen 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 2 december 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 11 juli 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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant begint met het schetsen van de achtergrond van deze zaak. De oorsprong van opposant ligt in 1975 toen bijenhouder Marc-Alain zijn eerste bijenkorf begon te exploiteren. Het basisproduct van opposant was aanvankelijk honing maar later werden ook producten aangeboden op basis van propolis, een lijmachtige substantie gemaakt door honingbijen. Inmiddels zijn er meer dan 100 verschillende producten onder het merk PROPOLIA en heeft het een goede reputatie opgebouwd. De verkoop vindt plaats via internet en via wederverkopers/distributeurs in Europa, waaronder de Benelux. Verweerder is een wederverkoper van PROPOLIA producten in Nederland. Via de webwinkel www.honingwinkel.nl verkoopt verweerder niet alleen PROPOLIA producten maar ook producten onder het betwiste teken 'Propolita'.

9. Opposant stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar en vergelijkt vervolgens de betrokken waren. Wat betreft de vergelijking tussen de warenomschrijvingen onder klasse 3 stelt opposant dat de crèmes uit het betwiste teken identiek zijn aan cosmetische crèmes uit de ingeroepen merken. Etherische oliën komen identiek voor in de warenlijsten. Alle waren in klasse 5 van het betwiste teken zijn identiek aan farmaceutische producten, voedingssupplementen, diëtische substanties en bijenstuifmeel als voedingssupplement uit de ingeroepen merken. Alle waren uit klasse 30 van het betwiste teken zijn identiek aan honing, propolis en koninginnegelei voor menselijke consumptie uit de ingeroepen merken. Het betwiste teken is voor identieke waren aangevraagd.

10. Wat betreft de vergelijking van de tekens vergelijkt opposant de elementen 'propolia' en 'Propolita', nu de beeldelementen weinig invloed hebben op het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Deze woardelementen verschillen slechts met één letter namelijk de letter 't'. De tekens zijn nagenoeg identiek, ze stemmen visueel gezien in hoge mate overeen. Volgens opposant wordt de 't' nauwelijks uitgesproken waardoor hetzelfde geldt voor de klankmatige overeenstemming. Tot slot bestaat er ook een begripsmatige overeenstemming nu beide merken verwijzen naar het product 'propolis'.

11. Bij het onderscheidend vermogen van 'propolia' en dus ook 'Propolita' speelt een rol dat het sterk verwijst naar de generieke term 'propolis'. Daar kan weer tegenover worden gesteld dat de gemiddelde consument van de producten in kwestie waarschijnlijk de betekenis van 'propolis' niet kent en het merk derhalve als gemiddeld onderscheidend zal beschouwen, aldus opposant.

12. Het aandachtsniveau kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. Volgens opposant zijn in dit geval de waren gericht op het grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft.

13. Opposant stelt dat de tekens in geringe mate verschillen, terwijl de waren identiek zijn, waardoor er duidelijk sprake is van verwarringsgevaar.

14. Hoewel opposant aangeeft zich ervan bewust te zijn dat kwade trouw geen basis vormt bij een Benelux oppositieprocedure, wil opposant niet onvermeld laten dat verweerder het teken te kwader trouw heeft gedeponereerd.



15. Met het gebruik van het teken kopieert verweerder het lettertype, de opsplitsing van het teken in het deel PRO en het deel POLI(T)A in verschillende kleuren en een cartoonachtig bijtje. Verweerder kan langzaam overgaan tot het vervangen van meer producten naar het eigen merk. Uit de wijze waarop verweerder gebruikmaakt van 'Propolita' blijkt volgens opposant dat verweerder zelf ook wel van mening moet zijn dat er verwarringsgevaar bestaat.

16. Opposant concludeert dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de nagenoeg identieke tekens die voor identieke waren zijn ingediend. Opposant verzoekt het Bureau het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te veroordelen om een bedrag van 1.045 euro aan opposant te betalen op grond van artikel 2.16 lid 5 BVIE juncto regel 1.28 UR.

Bewijzen van gebruik

17. Naar aanleiding van het verzoek daartoe door verweerder, heeft opposant gebruiksbewijzen overgelegd met betrekking tot de ingeroepen merken 1, 2 en 4. Deze merken zijn volgens opposant normaal gebruikt voor de waren waarvoor zij zijn geregistreerd in de relevante periode in de Europese Unie.

B. Reactie verweerder

Reactie op bewijzen van gebruik

18. Volgens verweerder volgt uit de gebruiksbewijzen niet dat opposant normaal gebruik heeft gemaakt van de ingeroepen merken 1, 2 en 4 voor de waren waarvoor deze zijn geregistreerd en betwist dan ook de stelling van opposant dat de merken normaal zijn gebruikt.

Reactie op argumenten van opposant

19. Wat betreft de visuele vergelijking tussen ingeroepen merk 4 en het betwiste teken stelt verweerder dat het cursieve transcript dermate opvallend is dat de consument wel degelijk een verschil zal zien. Zeker nu er tevens een verschil is in de hoeveelheid letters. Ook auditief zal de consument een verschil horen aangezien het uitspreken van het betwiste teken zorgt voor een langere klank. De extra letter 't' in het betwiste teken, welke een hard klank heeft, komt helemaal niet voor in ingeroepen merk 4.

Zeker nu de 't' aan het einde van het betwiste teken voorkomt, zal de uitspraak sterk verschillen. Verweerder verwijst nog naar de merken ROSALIA (BX depotnummer 18376979) en ROSALITA (BX depotnummer 18467192) welke in het EU-merkenregister van het European Intellectual Property Office (hierna: "EUIPO") naast elkaar bestaan.

20. Wat betreft de visuele vergelijking tussen ingeroepen merk 1 en het betwiste teken stelt verweerder dat door de visuele aspecten in het merk nog beter onderscheid te maken is tussen de tekens. Zo bestaat er een duidelijk kleurverschil en geeft het element 'FRANCE' aan waar de producten vandaan komen. Bovendien is het figuratieve element van het insect een opvallend onderdeel van het merk.

21. Met betrekking tot de vergelijking tussen ingeroepen merk 2 en het betwiste teken stelt verweerder dat het ingeroepen merk het centraal gelegen element 'être de mèche' bevat en een niet-beschrijvend onderdeel van het merk is. Dit element zorgt voor een groot visueel en groter auditief verschil. Dit ingeroepen merk bevat een grote hoeveelheid figuratieve elementen die zorgen voor een globaal ander visueel beeld bij de consument.

22. Met betrekking tot de vergelijking tussen ingeroepen merk 3 en het betwiste teken stelt verweerder dat de zinsnede 'PROPOLIS INTENSE' begripsmatig als bekender wordt verondersteld bij het relevante publiek. Verweerder acht het onderdeel wel vooraanstaand nu het groot is beschreven en een centraal onderdeel van het merk is. Het figuratieve element ligt dermate op de voorgrond dat visuele overeenstemming sterk verminderd wordt.

23. Met betrekking tot de vergelijking van de betrokken tekens stelt verweerder in het algemeen dat het verschil in aantal letters opvallend is. Wat betreft de auditieve vergelijking zal de consument een verschil horen. Hierdoor is er geen sprake van een auditieve overeenstemming. Geen van de tekens heeft een begripsmatige betekenis. Het is echter goed mogelijk dat het relevante publiek bekend is met de substantie 'propolis' en dit woord in de merken herkent.

24. Het product is gemaakt met de stof 'propolis' en is niet aan te schaffen in de supermarkt. De betrokken waren zijn niet bestemd voor een algemeen (supermarkt)publiek. Er moet specifiek naar gezocht worden. 'Propolis' wordt bijvoorbeeld verwerkt in verzorgingsmiddelen en capsules. De betrokken producten betreffen een specifieke categorie en een gespecialiseerde markt. Het relevante publiek is bedachtzamer, oplettender, heeft een bovengemiddeld aandachtsniveau en ziet daarmee eerder verschillen tussen de tekens, aldus verweerder.

25. De betrokken tekens bestaan voor het overgrote deel uit een letterlijke beschrijving van de stof 'propolis' hetgeen het relevante publiek ook inziet. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk. De overeenstemming is daarmee uitsluitend gelegen in de zwak onderscheidende onderdelen van de tekens. Als gevolg hiervan worden de overeenkomsten zoals vastgesteld in fase 1 gecompenseerd. Door deze grote mate van beschrijving zijn de bijkomende figuratieve elementen van groot belang. Een monopolie op 'propolis-gerelateerde merken' moet geen mogelijkheid zijn, aldus verweerder.

26. Volgens verweerder kan 'kwade trouw' niet worden meegenomen in een oppositieprocedure. De drempel voor kwade trouw vereist gegronde bewijs en dient in een andere procedure te worden aangetoond. De zijdelingse benoeming dient hier slechts om verweerder in een slecht daglicht te plaatsen.

27. Verweerder concludeert dat de ingeroepen merken een grote hoeveelheid in het oog springende figuratieve elementen bevatten, kleuren en verschillen in uitspraak. In het geval er overeenstemming is tussen de tekens, dan is er in ieder geval geen sprake van verwarringsgevaar. Dit komt door de beschrijvende aard van de ingeroepen merken waardoor de figuratieve elementen van groot belang zijn. Bij het relevante publiek, dat specifiek op zoek is naar propolis-producten, vallen verschillen tussen de tekens op. Er is geen sprake van normaal gebruik van de ingeroepen merken door opposant en er is geen sprake van overeenstemming en verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en de opposant te veroordelen tot betaling van 1.045 euro aan verweerder op grond van artikel 2.16 lid 5 BVIE en regel 1.28 lid 3 UR.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

28. 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.¹

29. Het betwiste teken werd ingediend op 26 september 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 26 september 2017 tot 26 september 2022. Aangezien de ingeroepen merken 1, 2 en 4 meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen met betrekking tot deze merken gegrond. Het derde ingeroepen merk werd minder dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven en is bijgevolg niet gebruikspflichtig.

30. Het Bureau zal hierna eerst overgaan tot een beoordeling van het verwarringsgevaar op basis van ingeroepen merk 3, te weten Uniemerik 18002856, waarvoor nog geen gebruik van bewijs kan worden gevraagd.

B. Verwarringsgevaar

31. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

32. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...]*

*b. het gelijk is aan 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”.*²

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

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

² Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van artikel 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 artikel 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

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

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


Vergelijking van de tekens

35. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁵

36. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁶ De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁷

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

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p>The logo consists of the word 'propolia' in a lowercase, serif font with a small floral icon above the 'i'. Below it, the words 'PROPOLIS' and 'INTENSE' are stacked in a bold, uppercase, sans-serif font.</p>	<p>Propolita</p>

Visuele vergelijking

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

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

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

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

39. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk met het woordelement 'propolia' bovenaan, 'PROPOLIS' in het midden en 'INTENSE' onderaan. De drie woorden tellen respectievelijk acht, acht en zeven letters. Deze zijn allemaal centraal uitgelijnd. Binnen het woord 'propolia' is het element 'pro' grijs en het element 'polia' zwart. Het puntje op de letter 'i' bestaat uit een gestileerd bloemetje in de kleur grijs. In tegenstelling tot het woordelement 'propolia', zijn de woordelementen 'PROPOLIS' en 'INTENSE' geheel in het zwart, kleiner en in een iets ander, ook beide goed leesbaar en gangbaar, lettertype weergegeven dan het woord propolia.

40. Het betwiste teken is een woordmerk dat bestaat uit het woord 'Propolita' dat negen letters telt.

41. In het geval van gecombineerde woord- /beeldmerken hebben de woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan de 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 beeldelementen⁸.

42. 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 een teken.⁹ Wat betreft het ingeroepen merk zal naar het oordeel van het Bureau de aandacht vooral uitgaan naar de woordelementen en dan voornamelijk het woord 'propolia' gezien zijn plaats vooraan in het teken het bovenaan geplaatste en groter weergegeven woord 'propolia'. Het kleiner weergegeven onderschrift en het gestileerde bloemetje zijn echter niet te veronachtzamen maar zal door zijn grootte en positie in het teken eerder als decoratief worden opgevat.

43. Het ingeroepen merk en het betwiste teken bevatten beide in het begin van de tekens de letters PROPOLI*A, die in dezelfde volgorde staan. In zoverre stemmen de tekens overeen. Het eerste woord in beide tekens verschilt slechts voor wat betreft de extra letter 't' in het betwiste teken 'Propolita'. Verder verschillen de tekens wat betreft het gestileerde bloemetje als puntje op de 'i' en het onderschrift 'PROPOLIS INTENSE' in het ingeroepen merk, welke niet zijn hernomen in het betwiste teken. Deze elementen brengen weliswaar visuele verschillen teweeg, maar kunnen naar het oordeel van het Bureau een visuele overeenstemming als gevolg van de nagenoeg identieke eerste woordelementen 'propolia' en 'Propolita' niet ongedaan maken.

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

Auditieve vergelijking

45. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.¹⁰ Het ingeroepen merk bestaat uit de woordbestanddelen 'propolia PROPOLIS INTENSE' en het betwiste teken uit 'Propolita'.

46. Ook op auditief vlak geldt in beginsel dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.¹¹ De eerste elementen 'propolia' uit het ingeroepen merk en 'Propolita' uit het betwiste teken bestaan beide uit vier lettergrepen, respectievelijk pro-po-li-a en pro-po-li-ta. De eerste drie

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

⁹ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁰ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹¹ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

lettergrepen zijn auditief identiek. De laatste lettergreep stemt overeen qua eindklank maar verschilt qua beginklank. De tekst 'PROPOLIS INTENSE' in het betwiste teken zal, gelet op de ondergeschikte positie en het kleinere lettertype, door het publiek worden opgevat als onderschrift en als zodanig niet worden betrokken bij de uitspraak van het merk¹².

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

Begripsmatige vergelijking

48. Het Bureau is van oordeel dat strikt genomen de woorden 'propolia' uit het ingeroepen merk en 'Propolita' uit het betwiste teken fantasietermen betreffen en geen vaststaande betekenis hebben, ook al zou de consument in deze woorden een verwijzing naar 'propolis' kunnen herkennen, zoals verweerder ook opmerkt (zie punt 23).

49. Het Bureau is van oordeel dat tenminste een deel van het relevante publiek weet dat het woord 'PROPOLIS' uit het onderschrift van het ingeroepen merk een ander woord is voor 'stopwas'.¹³ Het woord 'INTENSE' uit het onderschrift van het ingeroepen merk betekent 'zeer krachtig'.¹⁴ Het figuratieve element in het ingeroepen merk zal het concept van een bloem oproepen. Nu elementen uit het ingeroepen merk een betekenis hebben en het betwiste teken voor het relevante Benelux publiek geen betekenis heeft, zijn de betrokken tekens begripsmatig verschillend.

Vergelijking van de waren

50. 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.¹⁵

51. Bij de vergelijking van de waren worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt nadrukkelijk geen rekening gehouden.¹⁶

52. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 3 Zepen; Vloeibare zepen; Zepen in de vorm van gels; Desodoriserende zepen; Scheerzeep; Zepen tegen transpiratie; Hygiënische producten te weten toiletartikelen; Mousserende reinigingsgels; Melk voor de toiletverzorging; Melk voor cosmetisch gebruik; Hygiënische preparaten voor de intieme lichaamsverzorging; Reinigingsmousse; Cosmetica; Cosmetische	Kl 3 Etherische oliën; reinigende crèmes; vochtinbrengende crèmes; herstellende crèmes voor cosmetisch gebruik; conditionerende crèmes; cosmetische middelen in de vorm van crèmes; verstevigende crème (cosmetische); essentiële oliën en aromatische extracten; cosmetische crèmes; cosmetische crèmes en lotions; huidversterkende crèmes voor

¹² Gerecht EU 11 november 2009, T-162/08, ECLI:EU:T:2009:432, punt 49 (GREEN by missako).

¹³ Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 16^e editie.

¹⁴ Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 16^e editie.

¹⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

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

<p>crèmes; Crèmes tegen kringen onder de ogen; Antirimpelcrèmes; Parfums; Etherische oliën; Haarlotions; Tandreinigingsmiddelen; Ontharingsmiddelen; Producten voor het verwijderen van make-up; Lippenstift; Maskers (cosmetische); Producten voor het scheren; Conserveermiddelen voor leder [wrijfmiddelen]; Deodorantia, al deze producten zijn vervaardigd op basis van imkerproducten of bevatten substanties daarvan en zijn van Franse oorsprong of vervaardigd in Frankrijk.</p>	<p>cosmetische doeleinden; cosmetische voedende crèmes.</p>
<p>Kl 5 Farmaceutische producten; Veterinaire producten; Medische substanties; Farmaceutische producten; Voedingmiddelen en diëtische substanties voor medisch of diergeneeskundig gebruik; Diëtische voedingmiddelen en diëtische substanties voor parafarmaceutisch gebruik, te weten voedingssupplementen; Siropen voor farmaceutisch gebruik; Voedingssupplementen voor mens en dier; Voedingssupplementen geschikt voor medisch gebruik; Preparaten van oligo-elementen voor menselijke en dierlijke consumptie; Tonicums; Minerale voedingssupplementen; Vitaminepreparaten; Dieetdranken voor medisch gebruik; Kruidenaftreksels voor medisch gebruik; Geneeskrachtige kruiden; Tisanes [kruidenaftreksels]; Ontsmettingsmiddelen; Antibacteriële producten, te weten hydro-alcoholische oplossingen verkregen uit een mengsel van plantaardige harsen en alcohol; Balsems voor medisch gebruik; Deodorantia, anders dan voor mens of dier; Babyvoeding; Koninginnengelei voor medische doeleinden; Voedingssupplementen op basis van koninginnengelei; Koninginnengelei voor farmaceutisch gebruik; Bewerkt bijenstuifmeel voor medisch of therapeutisch gebruik; Bijenstuifmeel als voedingssupplementen; Medicinaal snoepgoed; Al deze producten zijn vervaardigd op basis van imkerproducten of bevatten substanties daarvan en zijn van Franse oorsprong of vervaardigd in Frankrijk; Geen van de voornoemde goederen met betrekking tot anestetica of kalmerende middelen.</p>	<p>Kl 5 Propolis voor farmaceutisch gebruik; voedingssupplementen op basis van propolis; farmaceutische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik; pastilles voor farmaceutisch gebruik; medicinale pastilles; keelpastilles; voedingssupplementen; m medicinale crèmes; crèmes voor dermatologisch gebruik; bijenstuifmeel voor neutraceutisch gebruik.</p>

<p>Kl 30 Banketbakkersproducten; Honing; Honingtoebereidingen; Suikergoed; Propolis; Propolis voor voedingsdoeleinden; Koninginnengelei voor menselijke consumptie; Snoepgoed; Ginseng (Bewerkte -) gebruikt als kruid, specerij of smaakstof; Siroop op basis van honing; Al deze producten zijn vervaardigd op basis van imkerproducten of bevatten substanties daarvan en zijn van Franse oorsprong of vervaardigd in Frankrijk.</p>	<p>Kl 30 Zoete smeersels (honing); propolis; natuurlijke honing; melassestroop; biologische honing voor menselijke consumptie; natuurlijk gerijpte honing; propolis voor voedingsdoeleinden; honing voor voedingsdoeleinden; honing (natuurlijk gerijpte -); honing; honing (biologische-) voor menselijke consumptie; koninginengelei.</p>
---	---

53. Verweerder heeft de gemotiveerde stelling van opposant dat de waren uit de ingeroepen merken en de betwiste merkaanvraag identiek zijn (zie punt 9) niet, dan wel onvoldoende, betwist. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.¹⁷ De overeenstemming van de waren is dus kennelijk *in confesso*, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken.

Conclusie

54. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen merk.

C. 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.¹⁸ Verweerder betwist de stelling van opposant dat de betrokken waren gericht zijn op het grote publiek (zie punt 12) door te stellen dat naar propolis-producten waaronder verzorgingsmiddelen en capsules specifiek moet worden gezocht en het publiek daarmee oplettender is en verschillen eerder ziet (zie punt 24). Met uitzondering van farmaceutische producten gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau, nu het waren voor courant gebruik door de gewone consument betreffen. Wat farmaceutische producten betreft, geldt in de regel een verhoogd aandachtsniveau, ongeacht of deze op recept worden verstrekt. Zo hebben de professionele gebruikers (artsen en apothekers), een hoog aandachtsniveau bij het voorschrijven, prepareren en/of verstrekken van deze middelen, maar zullen de niet-professionele (eind)gebruikers ook een verhoogd aandachtsniveau tonen bij de aanschaf van deze middelen, aangezien deze van invloed zijn op hun gezondheidstoestand.¹⁹ Het Bureau concludeert dat een deel van het publiek een normaal aandachtsniveau heeft en een deel verhoogd.

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

¹⁷ Artikel 2.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR.

¹⁸ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁹ Gerecht EU 15 december 2010, T-331/09, ECLI:EU:T:2010:520 (Tolposan); Gerecht EU 15 maart 2012, T-288/08, ECLI:EU:T:2012:124 (Zydus).

onderscheidingskracht.²⁰ Hoewel het ingeroepen merk de beschrijvende toevoegingen 'PROPOLIS' en 'INTENSE' bevat, heeft de fantasie-term 'propolia' (zie punt 48) geen betekenis met betrekking tot de waren in kwestie, zodat het ingeroepen merk in zijn geheel genomen van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

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.²¹

58. In dit geval stemmen de tekens visueel in zekere mate overeen en stemmen zij auditief overeen. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen. De betrokken waren zijn identiek. 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, zelfs het deel met een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de identiek geachte waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

D. Overige factoren

59. Voor wat betreft de stelling van opposant dat verweerder het betwiste teken te kwader trouw heeft gedeponeerd (zie punt 14), merkt het Bureau op dat dit geen omstandigheid is die in de beoordeling van het verwarringsgevaar kan worden meegenomen.²² Zoals ook opgemerkt door verweerder (zie punt 26). Hiervoor dient een doorhalingsprocedure te worden gestart hetzij bij de rechter, hetzij bij het Bureau.

60. Verweerder verwijst nog naar twee naast elkaar bestaande merken in het EU-merkenregister (zie punt 19). Voor zover verweerder hiermee bedoelt te betogen dat nu de aangehaalde merken naast elkaar bestaan, dit ook zou moeten gelden voor de onderhavige tekens wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is 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 de oudere merken van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn.²³ In casu werd dit bewijs niet geleverd.

61. Opposant verwijst naar het teken zoals in de praktijk door verweerder wordt gebruikt en wijst op overeenkomsten tussen dit teken en de ingeroepen merken (zie punt 15). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.²⁴

²⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

²² Vgl. Gerecht EU 16 mei 2019, T-354/18, ECLI:EU:T:2019:33, punt 47 (SKYFi/SKY).

²³ Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX,); Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18 (LIFE BLOG).

²⁴ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (Quantum); HvJEU 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 (O2 Holdings Limited); Gerecht EU 15 oktober 2008, T-305/06-T-307/06, ECLI:EU:T:2008:444 (Ferromix e.a.).

E. Conclusie

62. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen ingeroepen merk 3, te weten Uniemerck 18002856, en het betwiste teken zodat het Bureau niet meer toekomt aan een beoordeling ten aanzien van de andere ingeroepen merken. Een beoordeling op grond van die merken kan niet leiden tot een andere uitkomst.

IV. BESLUIT

63. De oppositie met nummer 2018472 wordt toegewezen.

64. Benelux aanvraag met nummer 1470854 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 30 april 2024



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn