

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018497
van 11 maart 2024

Opposant: **XIAURA HOLDINGS INC.**
400 - 601 West Broadway
Vancouver BC V5Z 4C2
Canada

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

Ingeroepen merk: **Internationale inschrijving 1610203**

XIAURA

tegen

Verweerder: **Dwight Ritfeld**
Van Swietenlaan 54
3083 DZ Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: /

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1471416**

Xiara

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

1. Op 5 oktober 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 3, 9, 25, 26 en 28. Deze aanvraag is onder nummer 1471416 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 oktober 2022.

2. Op 7 december 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de op 25 februari 2021 onder nummer 1610203 verrichte internationale inschrijving, met aanduiding van de Europese Unie, van het woordmerk XIAURA voor waren in klasse 3.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 3 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk.

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 7 december 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 19 juni 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.

A. Argumenten opposant

8. Opposant is opgericht in Canada met als doel een persoonlijke verzorgingslijn te creëren. Het ingeroepen merk heeft onderscheidend vermogen voor alle waren omdat het de waren niet beschrijft en het een fantasiewoord betreft. De oppositie wordt ingesteld tegen alle waren in klasse 3 van het bestreden teken en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk. Deze oppositie wordt ingediend op grond van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE. Opposant beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van (soort) gelijkheid van de waren in kwestie.

9. Uit een vergelijking van de tekens volgt dat deze geen van beide begripsmatig een vaststaande betekenis hebben. Derhalve is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, aldus opposant.

10. Visueel beginnen beide tekens met XIA. Het element Xiara is visueel nagenoeg identiek aan het ingeroepen merk Xiaura. Enkel de letter U ontbreekt. Volgens opposant is dat verschil onvoldoende om de overeenstemming tussen de tekens weg te nemen, vijf van de zes letters van het ingeroepen merk zijn immers identiek aan het wordelement van het bestreden teken. De consument zal in het bestreden teken het wordelement Xiara opvatten als het dominante element, nu het beeld slechts bestaat uit een dun handschrift met een schaduw onder de letters. Opposant stelt dan ook dat het woordmerk Xiaura vergeleken moet worden met het woord Xiara. Het feit dat in Xiara, de 'U' is weggelaten zal de consument niet opvallen. Visueel stemmen de tekens in hun totaalindruk zeer sterk overeen.

11. Een auditieve vergelijking tussen de tekens betreft de woorden Xiaura en Xiara. Ook hier geldt dat deze woorden zeer overeenstemmend zijn. Het Nederlandssprekende deel van de Benelux zal bij Xiaura de a gevolgd door u uitspreken als een au klank, aldus opposant. De vergelijking betreft dan "ksiaura" en "ksiara". Het Franssprekende deel van de Benelux zal de au uitspreken als ao. Het gaat dan om "ksiaora" versus "ksiara". Opposant legt uit dat zowel Xiaura als Xiara beginnen met "ksia" en eindigen op "ra". Auditief stemmen de tekens dus zeer sterk overeen.

12. Uit een vergelijking van de waren volgt dat de waren van klasse 3 van het ingeroepen merk en de waren van klasse 3 van het bestreden teken alle cosmetica betreffen voor de mens. Opposant licht toe dat de waren in klasse 3 van het ingeroepen merk voornamelijk persoonlijke verzorgingsproducten omvatten, zoals cosmetica, crèmes, parfum, make-up, nagelverzorging, etc. Het bestreden teken heeft in klasse 3 allerlei nagelproducten. Deze producten zijn identiek aan de cosmetica en alle nagelproducten van het ingeroepen merk. Ook bevatten zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken nagelproducten. Deze waren zijn vanzelfsprekend identiek. Opposant concludeert dan ook dat de waren identiek zijn.

13. Volgens opposant bevinden de tekens zich in eenzelfde marktsegment. Het aandachtsniveau van het publiek, consumenten en professionals, zal variëren. Een deel van de waren betreffen waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen waarvoor het aandachtsniveau van de consument normaal zal zijn. Voor de overige waren geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

14. Opposant stelt dat het ingeroepen merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft, aangezien het een benaming is die niet verwijst naar de onderliggende producten, noch deze beschrijft. Hij is dan ook van oordeel dat er in casu sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens.

15. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven voor alle waren in klasse 3 en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder is van mening dat het bestreden teken niet overeenkomt met het ingeroepen merk. Tevens is de symbolische letterstyle ook totaal verschillend, aldus verweerder. Tot slot geeft hij aan ook nog een bewijs te willen zien van de verkoop van Xiaura producten binnen de Benelux.

II. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

17. 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.

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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

22. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld 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.⁶

23. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt

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).

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

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

opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
XIAURA	

Visuele vergelijking

25. Het ingeroepen merk is een woordmerk, bestaande uit één woord van zes letters, XIAURA. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit één woord van vijf letters, Xiara. Het woord is weergegeven in een enigszins gestileerd zwart lettertype waarbij de letters een schaduw effect hebben.

26. Voor samengestelde merken (woord-/beeldelement) geldt dat het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.⁷ Dit geldt hier voor het bestreden teken. De grafische voorstelling bestaat enkel uit de weergave van het teken in een beperkt gestileerd lettertype hetgeen de consument niet in staat zal stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het teken bestaat.

27. De tekens delen vijf letters in dezelfde volgorde, drie letters aan het begin XIA en twee letters aan het eind RA. In het bestreden teken is enkel de letter U in het midden weggelaten.

28. Visueel zijn de tekens sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

29. 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

30. Zowel het ingeroepen merk, als het bestreden teken zullen worden uitgesproken in drie lettergrepen, respectievelijk XI-AU-RA voor het ingeroepen merk en XI-A-RA voor het bestreden teken. De eerste en laatste lettergreep zullen identiek worden uitgesproken. Voorts delen de tekens eenzelfde ritme en lengte, alsook eenzelfde klank qua uitspraak.

31. Auditief zijn de tekens sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

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).

32. Het Benelux publiek zal zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken begrijpen als een fantasienaam zonder vaststaande betekenis. Een begripsmatige vergelijking is daarmee niet aan de orde.

Conclusie

33. De tekens stemmen visueel en auditief sterk overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk.

Vergelijking van de waren

34. 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

35. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁰

36. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 3 Facial masks; beauty cream; skin cream; facial cream; body lotion; facial lotion; skin lotion; body cleansers; facial cleansers; skin cleansers; skin care cosmetics; skin care preparations; cosmetics; perfumes; makeup; eyebrow pencils; mascara; eyeliners; make-up foundations; lip balms; lipstick; lip liners; lip gloss; lip pencils; lip liquified shine; lip tints; lip tattoos; lip plumping inks; lip oil; lip scrubs; shower gels; cheek blush; nail polish; hydrating sprays; makeup primers; brush cleansers; fluid foundation sponges; foundation (liquid and compact); concealers; palettes, namely eye palettes, lip palettes, eye shadow palettes, brow palettes; eye shadow; eye shadow sticks; eye primers; brow ink; nail lacquers; nail polish remover; nail crème; protective nail care base; top coats for nails; top gels for nails.	Kl 3 Nagelriemoliën; Olie voor de nagelriemen; Nagelgel; Nagelglitter; Nagellakpoeder; Nageluiteinden; Nagelcosmetica; Nagelverzorgingsproducten; Cosmetische nagelverzorgingsmiddelen; Cosmetische nagellakverwijderingsmiddelen; Basislak voor nagels (cosmetische middelen); Lijm ter versterking van nagels; Nageltips [cosmetica]; Nagelpolijstmiddelen; Nagelverzorgingsmiddelen; Nagellakremover (Cosmetische -); Nagelverharder [cosmetische producten]; Versterkingsmiddelen voor nagels; Preparaten voor het repareren van nagels; Cosmetische middelen voor het drogen van de nagels; Cosmetische lotions voor het versterken van de nagels; Middelen voor het lichter maken van de nagels; Verband voor gebruik bij het reconstrueren van nagels; Producten voor het versterken van nagels; Basislaag voor nagellak; Toplaag voor nagellaak; Weekmiddelen voor nagelriemen; Valse nagels; Nagellak voor cosmetische doeleinden; Nagelconditioners; Crème voor de nagelriemen; Verstevigingsmiddelen voor de nagelriemen; Nagelriemverwijderaar; Lijm voor het bevestigen van haarstukjes; Cosmetica.

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).

37. Opposant heeft gemotiveerd toegelicht dat de betrokken waren identiek zijn (zie punt 12). Verweerder heeft dit niet betwist. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de betrokken waren identiek zijn.

Globale beoordeling

38. 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.¹¹ De waren in kwestie kunnen gericht zijn op een professioneel publiek maar ook op de gewone consument. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring dient uitgegaan te worden van het publiek met het laagste aandachtsniveau. Om die reden moet het aandachtsniveau dus normaal worden geacht.

39. 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.¹² Het Bureau gaat uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk nu het geen kenmerk van de betrokken waren beschrijft.

40. 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.¹³

41. Visueel en auditief stemmen de tekens in sterke mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk. 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 kan menen dat door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren in klasse 3 van het bestreden teken van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

42. Voor zover verweerder bedoelt te vragen om gebruiksbewijs (zie punt 16) stelt het Bureau vast dat het ingeroepen merk nog niet gebruikspflichtig is. Het betwiste teken werd immers ingediend op 5 oktober 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt bijgevolg van 5 oktober 2017 tot 5 oktober 2022. Nu het ingeroepen merk pas op 25 februari 2021 ingeschreven werd en dus korter dan vijf jaar na indiening van het bestreden teken is het nog niet gebruikspflichtig en is het verzoek om gebruiksbewijs bijgevolg ongegrond. Bovendien is het verzoek om gebruiksbewijs ook onregelmatig ingediend. Een verzoek om bewijs van gebruik van een ouder merk zoals bedoeld in artikel

¹¹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

2.16bis, lid 1 BVIE en regel 1.14, lid 1, sub d UR is gezien de datum van instelling van de oppositieprocedure alleen dan ontvankelijk mits het binnen de daarvoor geldende termijn is ingediend als een duidelijk, expliciet en onvoorwaardelijk verzoek in een afzonderlijk document dat uitsluitend betrekking heeft op dit verzoek. Verzoeken die niet voldoen aan de genoemde voorwaarden zijn niet geldig en leiden niet tot een verplichting voor opposant om gebruik van het oudere merk aan te tonen.¹⁴ Nu verweerder geen afzonderlijk document ingediend heeft met een verzoek om gebruiksbewijs, doch enkel in zijn argumenten verzocht heeft om een bewijs van de verkoop van Xiaura producten is het verzoek niet geldig.

C. Conclusie

43. Op grond van het voorgaande oordeelt het Bureau dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2018497 wordt toegewezen.

45. De Benelux aanvraag met nummer 1471416 wordt niet ingeschreven voor waren in klasse 3 waartegen de oppositie gericht was.

46. De Benelux aanvraag met nummer 1471416 wordt ingeschreven voor alle waren in de klassen 9, 25, 26 en 28 waartegen de oppositie immers niet gericht was.

47. 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, 11 maart 2024



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard

¹⁴ Zie Regel DG "Verzoeken tot het aantonen van gebruik van een ingeroepen merk in doorhalings- en oppositieprocedures" d.d. 13 september 2022.