

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2013181**  
**van 14 december 2018**

- Opposant:** **Dayle Adams**  
Unit 5 The Court, Holywell Business Park  
Northfield Road, Southam  
Warwickshire CV47 0FS  
Verenigd Koninkrijk
- Gemachtigde:** **De Koning Vergouwen Advocaten**  
Sophialaan 33  
1075 BL Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 1215143**  
  
FLIP-IN
- Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 8837551**  
  
FLIP-IN HAIR
- Ingeroepen recht 3:** **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs**  
  
Flip-In Hair
- Ingeroepen recht 4:** **Uniemerk 16466294**  
  
Flip  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Debbie C.P. Boers**  
Zuidende 224  
5701 MG Helmond  
Nederland
- Gemachtigde:** **LIOC Patents & Trademarks**  
Zwaanstraat 31 L  
5651 CA Eindhoven  
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1351362**  
  
The clip flip

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 31 maart 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk The clip flip voor waren en diensten in de klassen 26, 35 en 44. Het depot is onder nummer 1351362 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 april 2017.

2. Op 19 juni 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 1215143, met aanduiding van de Europese Unie, van het gecombineerde woordmerk FLIP-IN, ingediend op 20 mei 2014 en ingeschreven op 23 juli 2015 voor waren en diensten in de klassen 3, 26 en 44;
- Uniemerkt inschrijving 8837551 van het woordmerk FLIP-IN HAIR, ingediend op 27 januari 2010 en ingeschreven op 27 juli 2010 voor waren en diensten in de klassen 3, 26 en 44;
- Flip-In Hair, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
- Uniemerkt inschrijving 16466294 van het woordmerk Flip, ingediend op 14 maart 2017 en ingeschreven op 26 juni 2017 voor waren in klasse 26.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van het eerste ingeroepen recht. Verder is uit het merkenregister gebleken dat het tweede ingeroepen recht van opposant gedurende de oppositie is overgedragen aan IP Holdings Ltd. Met betrekking tot het tweede en vierde ingeroepen recht, dat ook ten name van IP Holdings Ltd staat, treedt opposant op als licentiehouders.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 27 juni 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure ambtshalve opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 26 juni 2018.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant stelt dat de waren die worden genoemd in de waren- en dienstenlijst van het bestreden teken identiek zijn aan de waren van de ingeroepen rechten.

10. Opposant betoogt verder dat in het bestreden teken, het woordelement 'clip' beschrijvend is voor de onderhavige waren, te weten een haarstukje dat door middel van een clip kan worden bevestigd. De aanduiding 'flip' heeft volgens opposant meerdere betekenissen, waaronder 'draaien'. Dit woord is niet beschrijvend, omdat het geen kenmerk aanduidt van de waren in kwestie, aangezien de haarextensies bij het aanbrengen, dragen of verwijderen op geen enkel moment worden gedraaid, aldus opposant. Om die reden is het woord 'flip' het dominante element in het bestreden teken.

11. Opposant stelt dat zowel de ingeroepen rechten, als het bestreden teken het woordelement 'flip' bevatten. Daarnaast verschilt het woord 'clip' in het bestreden teken maar één letter met de aanduiding 'flip'. De tekens zijn derhalve visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend.

12. Aangezien de aanduiding 'flip' het kenmerkende onderdeel is van de ingeroepen rechten, stelt opposant dat het publiek kan menen dat het bestreden teken een 'sub-brand' is van de merken van opposant. In dit kader betoogt opposant dat verweerder in het verleden distributeur is geweest van opposant en in het licht hiervan is de kans groot dat in de branche de indruk zal ontstaan dat er nog altijd een distributierelatie bestaat tussen opposant en verweerder.

13. Opposant beroept zich ook op een algemeen bekend merk, omdat de Flip-in Hair extensions niet alleen in honderden salons in Nederland, maar over de hele wereld worden verkocht.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

15. Op verzoek van verweerder dient opposant gebruiksbewijzen in voor het tweede ingeroepen recht (Uniemerik 8837551). Hierbij reageert opposant ook inhoudelijk op de argumenten van verweerder.

**B. Reactie verweerder**

16. Verweerder voert aan dat het bestreden teken weliswaar ook het woord 'flip' bevat, maar dat dit teken begint met de woorden 'the clip'. De ingeroepen rechten beginnen met de aanduiding FLIP, eventueel gevolgd door de woordelementen IN of IN HAIR. Deze laatste elementen komen niet voor in het bestreden teken. Aangezien het publiek de nadruk zal leggen op het begin van een merk, stelt verweerder dat in dit geval de visuele en auditieve verschillen in de tekens groter zijn dan de overeenkomsten.

17. Volgens verweerder heeft 'flip' de betekenis van draaien en 'flip-in' kan gezien worden als een verwijzing naar (in)draaien. Dit is een kenmerk van de waren en diensten van opposant, omdat deze betrekking hebben op producten die "in het haar gedraaid kunnen worden", aldus verweerder. Verweerder betoogt dat de ingeroepen rechten daarom een beperkt onderscheidend vermogen hebben. Door de verschillen tussen de tekens zal er om die reden geen sprake zijn van verwarring. Daarnaast stelt verweerder dat het woord 'flip' in het bestreden teken niet als werkwoord wordt gebruikt, zoals in de ingeroepen rechten. Dit woord heeft geen betekenis in het bestreden teken en de aandacht van het publiek zal derhalve uitgaan naar het woord 'clip' en de speelse, niet standaard combinatie van de drie woorden 'The clip flip', aldus verweerder. Om die reden is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

18. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betoogt verweerder dat deze gedeeltelijk identiek of soortgelijk zijn. In het licht van de verschillen tussen de tekens zal er volgens verweerder echter geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

19. Verweerder stelt dat voor zover er wel overeenstemming tussen de tekens wordt aangenomen, er in de praktijk geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar, omdat het grootste deel van de waren en diensten betrekking heeft op dure verzorgingsproducten waarvoor geldt dat het publiek een hoog aandachtsniveau heeft. Het publiek zal de verschillen tussen de merken daarom direct opmerken, aldus verweerder.

20. Volgens verweerder is er geen sprake van een algemeen bekend merk en dit blijkt evenmin uit de door opposant ingediende stukken.

21. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

22. Verweerder verzoekt ook dat opposant gebruiksbewijzen indient met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Uniemark 8837551), aangezien dit merk gebruiksplichtig is. Naar aanleiding van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik concludeert verweerder dat deze stukken niet aantonen dat het tweede ingeroepen recht normaal is gebruikt in de Europese Unie.

### III. **BESLISSING**

#### A.1 **Verwarringsgevaar**

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

24. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

25. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

26. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

27. De te vergelijken waren en diensten met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (*IR 1215143*) zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 3 Haarconditioners; haarlak; hitte beschermers voor gebruik op het haar; niet-medicinale preparaten en substanties voor het haar; haarverzorgingsproducten; reinigingsproducten voor het haar.	

<p>KI 26 Haar-extensies; haarstukjes; pruiken; niet-elektrische apparaten voor het in model brengen van het haar; haaraccessoires, waaronder haarbanden, schuifspeldjes, clipjes, strikjes, linten, haarklemmen, haarnetjes, versierselen voor het haar, haarspelden, rollers; staafjes voor gebruik bij het in model brengen en decoreren van het haar; strookjes van plastic voor gebruik bij het blonderen en kleuren van het haar.</p>	<p>KI 26 Kant en borduurwerk; band en veters; knopen, haken en ogen; spelden en naalden; kunstbloemen; haarversiersels, haarbanden, haarklemmetjes, haarkrulselden, haarlinten, haarnetjes, haarstukken (vals haar), haarpennen, haarspelden en andere dergelijke accessoires voor het haar, voor zover niet begrepen in andere klassen; haarvlechten en haarextensions (vals haar); pruiken.</p>
	<p>KI 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van haarverzorgingsproducten en van de in klasse 26 genoemde waren; bemiddeling in commerciële zaken door groothandelsbedrijven bij de verkoop van, alsmede detailhandelsdiensten, alle inzake haarverzorgingsproducten en inzake de in klasse 26 genoemde waren.</p>
<p>KI 44 Schoonheidsverzorging voor mensen; kap- en schoonheidssalons; advisering en consultancy met betrekking tot alle voornoemde diensten.</p>	<p>KI 44 Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen; advisering inzake haarverzorging verband houdende met kappers- en haarverzorgingsproducten, alsmede verband houdende met het gebruik en toepassing van de in klasse 26 genoemde waren; diensten van kapsalons, onder andere het aanbrengen van haarstukken en haarextensions.</p>

#### Klasse 26

28. De bestreden waren "*haarbanden, haarklemmetjes, haarlinten, haarnetjes, haarstukken (vals haar), haarspelden; haarextensions (vals haar) en pruiken*" komen expressis verbis (of in een nagenoeg identieke omschrijving) voor in de warenlijst van klasse 26 van het ingeroepen recht en zijn daarom identiek.

29. De waren "*haarversiersels, haarkrulselden, haarpennen en andere dergelijke accessoires voor het haar, voor zover niet begrepen in andere klassen*" vallen onder de algemene categorie "haaraccessoires" genoemd in klasse 26 van het ingeroepen recht en zijn derhalve eveneens identiek. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest GEU van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420).

30. De waren "*kunstbloemen*" betreffen imitaties van natuurlijke bloemen die normaal gesproken worden gebruikt als decoratie van huis of kantoor. Het is echter niet uitgesloten dat deze waren ook als haaraccessoire kunnen worden gebruikt met als doel het kapsel te verfraaien. In dat geval gaat het om waren die soortgelijk zijn aan "versierselen voor in het haar; haaraccessoires" genoemd in klasse 26 van het ingeroepen recht. Deze waren hebben niet alleen hetzelfde doel, maar zijn ook gericht op hetzelfde publiek en kunnen worden verhandeld via dezelfde verkooppunten.

31. De bestreden waren "*haarvlechten*" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de "haarextensies en haarstukjes" van het ingeroepen recht, aangezien het in alle gevallen gaat om haartoevoegingen met als doel om het volume of de lengte van het eigen haar te verbeteren.

32. De waren “kant en borduurwerk; band en veters; knopen, haken en ogen; spelden en naalden” zijn kleine textielwaren en hulpmiddelen die nodig zijn voor het afwerken van kleding. Dit betreffen zogenaamde fournituren. Weliswaar zouden deze waren ook kunnen worden gebruikt voor het creëren van haarversiersels, echter het enkele feit dat een bepaalde waar (onder)deel kan uitmaken van een andere, maakt allerminst dat er daardoor automatisch sprake zou zijn van enige soortgelijkheid (zie in die zin GEU, arrest MOBILIX, T-336/03, 27 oktober 2005, ECLI:EU:T:2005:379). In de regel worden voornoemde waren op andere punten verkocht dan de waren van het ingeroepen recht. De haaraccessoires en versiersels worden met name verkocht in winkels die zich richten op een breed scala aan accessoires, zoals sieraden, handtassen, sjaals en versiersels voor in het haar. De voornoemde waren van het bestreden teken worden verkocht in gespecialiseerde fourniturenwinkels. De waren kenmerken zich dan ook juist door een ander doelpubliek, zodat zij naar hun aard, wijze van gebruik en wijze van distributie verschillen van de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Er is dan ook geen sprake van soortgelijkheid tussen deze waren en diensten. De waren en diensten zijn evenmin complementair, aangezien het publiek niet zal menen dat de herkomst hiervan dezelfde is.

#### Klasse 35

33. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

34. In deze context dient eraan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

35. De diensten van het bestreden teken in klasse 35 betreffen zakelijke bemiddeling en bemiddeling in commerciële zaken door groothandelsbedrijven waarbij wordt aangegeven dat deze diensten betrekking hebben op de verkoop van haarverzorgingsproducten en de in klasse 26 genoemde waren. Deze waren zijn gedeeltelijk identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren van opposant in klasse 3 en 26. De verhouding tussen voornoemde diensten van het bestreden teken en de door het oudere merk aangeduide identieke of sterk soortgelijke waren wordt derhalve in casu gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien de diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut (vgl. HvJEU, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, 7 juli 2005, ECLI:EU:C:2005:425).

36. In concreto betekent dit dat er sprake is van complementariteit tussen de diensten “zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van haarverzorgingsproducten en bemiddeling in commerciële zaken door groothandelsbedrijven bij de verkoop van, alsmede detailhandelsdiensten, alle inzake haarverzorgingsproducten” van het betwiste teken en de waren “haarverzorgingsproducten” in klasse 3 van het ingeroepen recht. Deze waren zijn immers identiek en dus onontbeerlijk voor het verrichten van deze diensten.

37. Hetzelfde geldt – mutatis mutandis – voor de diensten “*zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van kunstbloemen, haarversiersels, haarbanden, haarklemmetjes, haarkrulspelden, haarlinten, haarnetjes, haarstukken (vals haar), haarpennen, haarspelden en andere dergelijke accessoires voor het haar, voor zover niet begrepen in andere klassen, haarvlechten en haarextensions (vals haar) en pruiken en bemiddeling in commerciële zaken door groothandelsbedrijven bij de verkoop van, alsmede detailhandelsdiensten, alle inzake kunstbloemen, haarversiersels, haarbanden, haarklemmetjes, haarkrulspelden, haarlinten, haarnetjes, haarstukken (vals haar), haarpennen, haarspelden en andere dergelijke accessoires voor het haar, voor zover niet begrepen in andere klassen, haarvlechten en haarextensions (vals haar) en pruiken*” van het betwiste teken en de identieke of in sterke mate daaraan soortgelijke waren in klasse 26 van het ingeroepen recht. Gezien deze complementariteit bestaat er een zekere mate van soortgelijkheid tussen de bovengenoemde diensten in klasse 35 van het bestreden teken en de waren in klasse 3 en 26 van het ingeroepen recht.

38. De diensten “*zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van kant en borduurwerk, band en veters, knopen, haken en ogen, spelden en naalden en bemiddeling in commerciële zaken door groothandelsbedrijven bij de verkoop van, alsmede detailhandelsdiensten, alle inzake kant en borduurwerk, band en veters, knopen, haken en ogen, spelden en naalden*” van het betwiste teken hebben betrekking op waren die niet soortgelijk zijn aan deze van het betwiste teken. Ten aanzien van deze waren en diensten is dan ook geen sprake van complementariteit en soortgelijkheid.

39. Deze diensten zijn evenmin soortgelijk aan de diensten in klasse 44 van het ingeroepen recht. De diensten van het bestreden teken zijn gericht op handelsondernemingen en zijn bedoeld om deze te ondersteunen of hun dienstverlening te helpen verbeteren. Deze diensten worden door andere ondernemingen en via andere kanalen verleend en zijn gericht op een verschillend publiek. De diensten zijn ook niet concurrerend, noch complementair.

40. Verder zijn ook de diensten “*beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten*” niet complementair aan de waren van het ingeroepen recht. Weliswaar kunnen deze diensten zich richten op de verhandeling van de specifieke waren van opposant, maar ook hiervoor geldt ook dat die waren niet onontbeerlijk zijn voor het uitoefenen van deze diensten.

41. Deze diensten zijn evenmin soortgelijk aan de diensten in klasse 44 van het ingeroepen recht. De diensten van het bestreden teken zijn gericht op handelsondernemingen en zijn bedoeld om deze te ondersteunen of hun dienstverlening te helpen verbeteren. Deze diensten worden door andere ondernemingen en via andere kanalen verleend en zijn gericht op een verschillend publiek. De diensten zijn ook niet concurrerend, noch complementair.

#### *Klasse 44*

42. De bestreden diensten “*dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen*” zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de diensten “*schoonheidsverzorging voor mensen*” genoemd in klasse 44 van het ingeroepen recht. De diensten hebben hetzelfde doel, namelijk schoonheidsverzorging, worden doorgaans verleend door dezelfde aanbieders (schoonheidsspecialisten, dan wel schoonheidssalons) en zijn gericht op hetzelfde publiek.

43. De diensten “*advisering inzake haarverzorging verband houdende met kappers- en haarverzorgingsproducten, alsmede verband houdende met het gebruik en toepassing van de in klasse 26 genoemde waren*” van het bestreden teken zijn identiek aan de adviesdiensten van kapsalons, genoemd in klasse 44 van het ingeroepen recht. Het betreft in beide gevallen adviezen die door het personeel van een kapsalon wordt gegeven aan klanten. Het doel, publiek en de aanbieders van de diensten zijn derhalve hetzelfde.

44. Tot slot zijn ook de “*diensten van kapsalons, onder andere het aanbrengen van haarstukken en haarextensions*” identiek aan de “kap- en schoonheidssalons” diensten genoemd in klasse 44 van het ingeroepen recht. Het gaat in beide gevallen om het exploiteren van een kapsalon.

#### *Conclusie*

45. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek of sterk soortgelijk, deels soortgelijk, deels in zekere mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

#### **Vergelijking van de tekens**

46. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

47. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

48. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

49. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
FLIP-IN	The clip flip

50. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.



*Begripsmatige vergelijking*

51. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), 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 gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

52. Het eerste woord 'the' van het bestreden teken zal door de grammaticale structuur worden opgevat als een Engels lidwoord dat betrekking heeft op het zelfstandig naamwoord 'clip'. Het publiek zal 'the clip' opvatten als 'de clip', hetgeen een begripsmatig verschil oplevert met het ingeroepen recht. Deze aanduiding heeft echter in het licht van de onderhavige waren en diensten weinig onderscheidend vermogen, aangezien deze betrekking kunnen hebben op haaraccessoires en een haarclip een gebruikelijke haaraccessoire is. Om die reden zal dit deel van het bestreden teken niet worden opgevat als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

53. Het Benelux publiek kan het woord 'flip' opvatten als Engelse aanduiding voor 'vingerknip', 'uitje' of 'gunst'. Daarnaast betekent het Engelse werkwoord 'to flip' onder meer 'door het dolle heen raken' of 'omdraaien'<sup>1</sup>. Dit woord heeft dus verschillende, zeer uiteenlopende, betekenissen. Het woord 'in' zal door het publiek worden opgevat als Nederlands of Engels voorzetsel. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht in zijn geheel beschouwd geen duidelijke betekenis heeft.

54. Verweerder stelt dat 'flip-in' kan worden opgevat als 'indraaien' en dat dit betrekking heeft op de wijze waarop haaraccessoires of haarextensies worden bevestigd (zie alinea 17). Deze betekenis valt echter niet af te leiden uit de stukken, noch is anderszins gebleken dat de aanduiding 'flip' iets te maken heeft met de wijze waarop een haaraccessoire wordt bevestigd of dat deze aanduiding in de onderhavige branche gangbaar is, alsmede dat het publiek in de Benelux het ook in deze betekenis zal opvatten. Het Bureau begrijpt uit de stukken dat de onderhavige haarextensies worden bevestigd door middel van een draad die over het hoofd wordt gespannen waar vervolgens het eigen natuurlijke haar overheen valt. Zelfs al zou het publiek de aanduiding 'flip-in' opvatten als 'indraaien', dan is deze betekenis dus niet beschrijvend voor de wijze waarop de haarextensies worden bevestigd.

55. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat aangezien het publiek in beide tekens het woord 'flip' kan herkennen en dit in dezelfde betekenis kan opvatten, de tekens begripsmatig in zekere mate overeenstemmend zijn.

*Visuele vergelijking*

56. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en twee letters die zijn verbonden met een liggend streepje: FLIP-IN. Het bestreden teken bestaat uit drie woorden van respectievelijk drie, vier en vier letters: The clip flip.

57. Het ingeroepen recht is weergegeven in hoofdletters en het bestreden teken in hoofd- en kleine letters. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet echter niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008 en GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

---

<sup>1</sup> zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4<sup>e</sup> editie.

58. Beide tekens bevatten het identieke woord 'flip'. De overige woorelementen zijn verschillend. In het ingeroepen recht bevindt 'flip' zich aan het begin van het teken en in het bestreden teken aan het eind. Hoewel de consument in beginsel meer belang hecht aan het aanvangselement (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79) is het Bureau van oordeel dat, zoals hiervoor is aangegeven, de aandacht van het publiek niet alleen zal uitgaan naar het onderdeel 'the clip' in het bestreden teken, gezien het beschrijvende karakter. Het publiek zal ook aandacht besteden aan het woord 'flip', het meer dominante deel van het teken. Dit element is identiek aan het eerste woord van het ingeroepen recht.

59. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens, in hun geheel beschouwd, in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

#### *Auditieve vergelijking*

60. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van elk één lettergreep. Het bestreden teken bestaat uit drie woorden en drie lettergrepen. De overeenstemming ligt in het identieke woord 'flip', dat ook op dezelfde manier zal worden uitgesproken. Zoals bij de visuele vergelijking is aangegeven, zal het publiek in het bestreden teken zeker ook aandacht geven aan het woord 'flip'.

61. Ook voor de auditieve vergelijking geldt derhalve dat de tekens in hun geheel beschouwd in zekere mate overeenstemmend zijn.

#### *Conclusie*

62. De tekens zijn op begripmatig, visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

### **A.2. Globale beoordeling**

63. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

64. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren en diensten 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 gevaar voor verwarring dient uitgegaan te worden van het publiek met het laagste aandachtsniveau. Om die reden moet het gemiddeld aandachtsniveau voor deze waren en diensten normaal worden geacht.

65. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Hoewel het begrip 'flip-in' volgens verweerder een betekenis heeft (zie alinea 17 en 54), is het Bureau er niet van overtuigd dat het publiek in de Benelux het ingeroepen recht in deze betekenis zal opvatten. Daarnaast is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht in relatie tot de betrokken waren en diensten niet als beschrijvend kan worden gekwalificeerd (zie alinea 54). Het ingeroepen recht beschikt derhalve van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen.

66. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is daarnaast niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837). Immers, de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

67. In het onderhavige geval zijn de waren en diensten gedeeltelijk identiek of (sterk) soortgelijk en zijn de tekens begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een eventueel begripsmatig verschil is enkel gelegen in de woorden 'the clip', maar dit is onvoldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren.

68. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

69. Opposant merkt op dat er in het verleden een distributeursrelatie bestond met verweerder en dat hierdoor in de praktijk de indruk bestaat dat partijen nog steeds met elkaar samenwerken (zie alinea 12). Dit argument speelt echter geen rol in deze procedure, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de (eventuele) gebruiksbewijzen.

70. Opposant baseert de oppositie mede op een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs, maar dient geen bewijsstukken in om deze algemene bekendheid aan te tonen. Het Bureau heeft dit ingeroepen recht daarom buiten beschouwing gelaten, overeenkomstig regel 1.17.1 sub c UR.

71. Tot slot wijst het Bureau erop dat de extra argumenten die opposant heeft gegeven bij het indienen van de bewijzen van gebruik (zie alinea 15), niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.17 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

## **C. Conclusie**

72. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de identieke en soortgelijke waren en diensten.

73. Aangezien reeds op grond van het eerste ingeroepen recht verwarringsgevaar is vastgesteld voor de identieke en soortgelijke waren en diensten komt het Bureau niet meer toe aan de vergelijking van het teken met het tweede en vierde ingeroepen recht, noch aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik met betrekking tot het tweede ingeroepen recht. Immers, de waren- en dienstenomschrijving van het tweede ingeroepen recht is identiek aan die van het eerste, en die van het vierde ingeroepen recht is beperkter, zodat door deze rechten de uitkomst van deze beslissing niet anders kan komen te luiden.

**IV. BESLUIT**

74. De oppositie met nummer 2013181 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. Het Benelux depot met nummer 1351362 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn bevonden:

- Klasse 26 Kunstbloemen; haarversiersels, haarbanden, haarklemmetjes, haarkrulselden, haarlinten, haarnetjes, haarstukken (vals haar), haarpennen, haarspelden en andere dergelijke accessoires voor het haar, voor zover niet begrepen in andere klassen; haarvlechten en haarextensions (vals haar); pruiken.
- Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van haarverzorgingsproducten en van kunstbloemen, haarversiersels, haarbanden, haarklemmetjes, haarkrulselden, haarlinten, haarnetjes, haarstukken (vals haar), haarpennen, haarspelden en andere dergelijke accessoires voor het haar, voor zover niet begrepen in andere klassen, haarvlechten, haarextensions (vals haar) en pruiken; bemiddeling in commerciële zaken door groothandelsbedrijven bij de verkoop van, alsmede detailhandelsdiensten, alle inzake haarverzorgingsproducten en inzake kunstbloemen, haarversiersels, haarbanden, haarklemmetjes, haarkrulselden, haarlinten, haarnetjes, haarstukken (vals haar), haarpennen, haarspelden en andere dergelijke accessoires voor het haar, voor zover niet begrepen in andere klassen, haarvlechten, haarextensions (vals haar) en pruiken.
- Klasse 44 (*alle diensten*)

76. Het Benelux depot met nummer 1351362 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten die niet soortgelijk zijn bevonden:

- Kl 26 Kant en borduurwerk; band en veters; knopen, haken en ogen; spelden en naalden.
- Kl 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; Zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van kant en borduurwerk, band en veters, knopen, haken en ogen, spelden en naalden; bemiddeling in commerciële zaken door groothandelsbedrijven bij de verkoop van, alsmede detailhandelsdiensten, alle inzake kant en borduurwerk, band en veters, knopen, haken en ogen, spelden en naalden.

77. Geen van de beide partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 14 december 2018

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Hennie Vink-Kingma