



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001528

van 30 juni 2009

Opposant: **M. en. Smedia bvba**

Mandelstraat 23
8720 Dentergem
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**

President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 745377

5 SENS

tegen

Verweerder: **Servicepaspoort, onderdeel van Stichting ZorgBalans;**

Büllerlaan 4b
1945 SR Beverwijk
Nederland

Servicepaspoort, onderdeel van Stichting ViVa! Zorggroep

Kleermakerstraat 51 A
1991 JL Velsbroek
Nederland

Betwiste merk: depotnummer 1126924



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

1. Op 28 februari 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woord-/beeldmerk



ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41. De aanvraag is onder nummer 1126924 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 13 maart 2007.

2. Op 31 mei 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 745377 "5 SENS" ingediend op 29 september 2003 voor waren en diensten in de klassen 16 en 41.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 is ter kennis gebracht van partijen op 11 juni 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 12 augustus 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 16 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

9. Op 14 augustus 2007 heeft verweerder een brief aan het Bureau gericht met bewijsmateriaal dat er op 5 juli 2007 een gezamenlijk verzoek tot opschorting werd ingediend. Het Bureau heeft op 20 augustus 2007 een brief aan partijen gezonden met het verzoek om de brief van aanvang als niet verzonden te beschouwen en een mededeling dat de procedure op gezamenlijk verzoek werd opgeschort.

10. Na een tweede opschorting op gezamenlijk verzoek is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 12 december 2007. Het Bureau heeft op 19 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Opposant heeft een termijn tot en met 19 februari 2008 gekregen om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

11. Op 8 februari 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 februari 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 april 2008 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 4 april 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 21 april 2008.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

Argumenten opposant

16. Opposant is van mening dat de aandacht van de consumenten in het teken van verweerder op het woord "SenZ" getrokken zal worden, terwijl de overige woord-en beeld elementen weinig invloed zullen hebben op de perceptie van het publiek.

17. Op visueel vlak bestaan er verschillen tussen merk en teken, maar deze wegen geenszins op tegen het dominante karakter van de woorden SENS en SenZ die nagenoeg identiek zijn volgens opposant.

18. Op auditief vlak zijn beide merken ook sterk overeenstemmend, dit door het dominante karakter van de woorden SENS en SenZ, die op dezelfde wijze worden uitgesproken.

19. Op conceptueel vlak is er eveneens een grote gelijkheid tussen de merken in kwestie. De woorden SENS en SenZ bevatten beide een verwijzing naar de zintuigen van de mens, gevoelens en prikkels. Opposant is van mening dat het in aanmerking komend publiek het bestreden teken niet op zal vatten als een samentrekking van de afkorting Service en Zorg.

20. Bij de vergelijking tussen de waren en diensten stelt opposant dat de waren in klasse 16 identiek zijn. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn volgens opposant onlosmakelijk verbonden met de waren en diensten waarvoor het merk van opposant werd ingeschreven. Dit zelfde geldt voor de diensten in klasse 41 van het teken van verweerder.

21. Opposant stelt dat de mogelijkheid van verwarring in geval van een tijdschrift nog groter is, nu opposant de titel van het tijdschrift op een gekleurde achtergrond gebruikt. Hiertoe wordt een voorbeeld van een magazine overgelegd.

22. Merk en teken bevatten beide de nagenoeg identieke dominante elementen SENS en SenZ en zijn voor identieke en sterk overeenstemmende waren en diensten ingeschreven. De kans dat de modale burger die op verschillende tijdstippen met de merken in kwestie in aanraking komt, zal aannemen dat deze aan dezelfde eigenaar toebehoren, is groot volgens opposant.

23. Rekening houdend met alle voornoemde elementen is opposant dan ook van mening dat de oppositie toegewezen dient te worden en dat Benelux merkaanvraag 1126924 "SenZ Service en Zorg" afgewezen dient te worden.

Reactie verweerder

24. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van verwarring. Verwarringsgevaar is aanwezig als er sprake is van auditieve, visuele dan wel begripsmatige overeenstemming. Van overeenstemming op een van deze gebieden is geen sprake, aldus verweerder.

25. Het gecombineerde woord-/beeldmerk van verweerder is een samenvoeging van Service en Zorg en in een voor leden herkenbare opmaak geplaatst en roept geen enkele associatie op met de vijf zintuigen. Het merk van opposant is slechts een woordmerk dat bestaat uit het cijferteken 5 en het woord Sens. Het cijferteken maakt een essentieel onderdeel uit van het woordmerk '5 Sens'.

26. Wat betreft de vergelijking van de producten en diensten is verweerder van mening dat 5 Sens een trendsettend magazine is en SenZ een ledenblad van het Servicepaspoort.

27. Verweerder geeft aan dat het tijdschrift van opposant een tijdschrift is over de goede kanten van het leven, lekker eten, recepten, gastronomie etc, SenZ is een ledenblad van het Servicepaspoort, de ledenorganisatie van twee zorginstellingen in Midden- en Zuid_Kennemerland, het is een gratis blad, niet via de losse verkoop verkrijgbaar en regionaal georiënteerd, aldus verweerder.

28. Verweerder licht toe dat alle publicaties, cursusmateriaal, drukwerk, etc. worden aangeboden onder de naam en het logo van servicepaspoort. SenZ wordt alleen gebruikt voor het ledenblad. Zoals al aangegeven bevindt het logo van het Servicepaspoort zich op het voorblad van SenZ.

29. Gezien het voorgaande dient volgens verweerder te worden aangenomen dat de waren en diensten van verweerder niet soortgelijk, concurrerend of complementair zijn aan de producten en diensten van opposant.

30. Verweerder verzoekt om de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

31. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

32. 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."

33. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

34. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

35. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

36. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchelo, C-334/05 P, 12 juni 2007). 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002; GEA, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
5 SENS	



Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit een cijfer 5 en een woord SENS.
39. Het merk waartegen oppositie ingesteld wordt, is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Dit woord-/beeldmerk bestaat uit een paars vierkant met een oranje rand. In het vierkant staat in het groot in witte letters het woord SenZ en in oranje kleinere letters de woorden "service en zorg" met tenslotte nog een onderschrift in kleine witte lettertjes "het magazine van het servicepaspoort".
40. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is niet anders in geval van het bestreden teken, waar SenZ het dominante element is, gezien de grootte van de letters en de centrale plaatsing in het vierkant. De onderschriften zullen door het publiek niet als onderscheidend onderdeel van het merk opgevat worden, maar eerder als informatie met betrekking tot de waren en diensten waarvoor het merk gebruikt wordt.
41. Hoewel in beginsel het gebruik van kleine- en hoofdletters geen verschil maakt bij woordmerken, is het Bureau in onderhavig geval van oordeel dat dit voor het bestreden teken niet opgaat. Het gebruik van de letters "en" in kleine letters en de letters S en Z in grote letters, heeft tot gevolg dat het dominante element van het bestreden teken opgevat en gelezen zal worden als een afkorting S-en-Z. Dit wordt nog versterkt doordat direct onder de afkorting de woorden Service en Zorg zijn opgenomen, de verklaring van de afkorting.
42. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het eerste deel van merk en teken is verschillend, aangezien het ingeroepen recht met het cijfer 5 begint.
43. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

44. Ook in auditief opzicht geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken. Het eerste deel van merk en teken is verschillend, aangezien het ingeroepen recht met het cijfer 5 begint, dit zal uitgesproken worden als "vijf", "cinque" of "five".
45. In beide tekens kan het woord SENZ en SENS auditief identiek uitgesproken worden als SENZ inderdaad als één woord opgevat zou worden. Zoals hierboven echter reeds uiteen werd gezet, is het Bureau

van oordeel dat het dominante element van het bestreden teken opgevat zal worden als een afkorting, die uitgesproken wordt als ES-en-ZET.

46. De tekens zijn in auditief opzicht niet overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

47. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden "vijf" (5) en "SENS", hoewel het niet grammaticaal correct is weergegeven vanwege het ontbreken van de meervoudsvorm, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het aanstonds op zal vatten als Engels voor de vijf zintuigen; voelen, ruiken, horen, zien en proeven. Het bestreden teken zal opgevat worden als de afkorting van Service en Zorg.

48. Gezien het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat op begripsmatig vlak de tekens niet overeenstemmen.

Conclusie

49. De tekens stemmen op visueel, auditief en begripsmatig vlak niet overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

50. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

51. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 16 Drukwerken, tijdschriften.	Klasse 16 Tijdschriften en magazines met als doel abonnees en medewerkers te informeren over het totale (zorg)aanbod.
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; administratieve diensten verleend door een intermediair tussen abonnees en serviceverleners.
Klasse 41 Publiceren en uitgeven van tijdschriften; uitlenen en verspreiden van tijdschriften.	Klasse 41 Opvoeding; opleiding (cursussen); ontspanning; sportieve en

A.2. Overige relevante factoren

52. Met de argumenten van zowel opposant als verweerder over het feitelijke gebruik van merk en teken kan in het kader van een oppositie beslissing geen rekening worden gehouden, aangezien het Bureau de waren en diensten, evenals de tekens, zoals opgenomen in het register moet beoordelen.

C. Conclusie

53. Het Bureau is van oordeel dat er in de totaalindruk van merk en teken op visueel, auditief en begripsmatig vlak geen overeenstemming bestaat en dat er derhalve geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

54. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

55. Oppositie met nummer 2001528 niet gegrond is.

56. Benelux depot 1126924 ingeschreven wordt.

57. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 juni 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne