

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002564

van 23 februari 2010

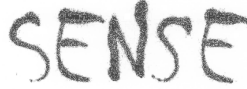
- Opposant:** **GIVAUDAN SA**
Chemin de la Parfumerie 5
1214 Vernier
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Ingeroepen recht:** **SENSE IT**
(Internationale inschrijving 822668)
- tegen*
- Verweerder:** **Batavia Stad Outlet Shopping B.V.**
Weena 210-212
3012 NJ Rotterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland
- Betwiste merk:**

SENSE

PERFUMES & COSMETICS (Benelux depot 1147573)

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

1. Op 19 november 2007 heeft verweerder voor diensten in klasse 35 een Benelux depot verricht



van het gecombineerde woord-/beeldmerk PERFUMES & COSMETICS. Het depot is onder nummer 1147573 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 december 2007.

2. Op 29 februari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere oudere woordmerk SENSE IT, internationale inschrijving 822668, ingediend op 26 maart 2004 en ingeschreven in de Benelux op 24 augustus 2004 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en 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 12 maart 2008.

8. Naar aanleiding van een opschorting op gezamenlijk verzoek is de contradictoire fase van de procedure op 13 juli 2008 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 juli 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 17 september 2008 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 14 augustus 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn, samen met een vertaling, door het Bureau op 16 april 2009 aan de verweerder verstuurd, waarbij laatstgenoemde een termijn tot en met 16 juni 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 29 april 2009 heeft verweerder gereageerd. Deze reactie is door het Bureau op 20 mei 2009 naar de opposant verstuurd, samen met een vertaling.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant geeft aan zich het recht voor te behouden om de ingediende argumenten aan te vullen naar aanleiding van de reactie van verweerder.

15. Met betrekking tot de diensten van het betwiste depot is opposant van mening dat die voor een deel identiek en voor een deel soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht. De algemene formulering van de diensten in het bestreden depot kunnen immers alle sectoren betreffen, onder andere de sector van de aroma's en parfums.

16. Opposant is van mening dat de term "SENSE" het dominerende element van beide tekens is. Het is het eerste woord van het ingeroepen recht, het tweede woord van het ingeroepen recht is veel kleiner. In het bestreden teken neemt SENSE een duidelijke plaats in en de resterende elementen van het betwiste teken zijn kleiner weergegeven en volgens opposant hoofdzakelijk beschrijvend. Opposant verwijst om dit te ondersteunen naar een tweetal pagina's van de website van verweerder waaruit volgens opposant blijkt dat het gaat om een parfumerie.

17. Op visueel gebied zijn de tekens sterk overeenstemmend volgens opposant. Beide hebben als eerste element het herkenbare woord "SENSE", al dan niet (licht) gestileerd. De spelling van dit woord is identiek in beide tekens. Bovendien heeft een woordelement in het algemeen een grotere impact op de consument dan het beeldelement, aldus de opposant. De grote overeenstemming tussen de tekens wordt niet verminderd door het beeldelement, aangezien dit slechts een speciale schrijfwijze behelst.

18. Voor wat betreft de auditieve vergelijking is opposant van mening dat slechts de woordelementen in aanmerking komen. Aangezien het woord "SENSE" het dominerende element van beide merken is, vertonen de tekens volgens opposant een sterke auditieve overeenstemming.

19. Begripsmatig zullen zowel merk als teken als de vertaling van het Engelse woord "sens" door de consumenten worden waargenomen. Dit woord verwijst naar de vijf zintuigen. Volgens de opposant zijn de tekens conceptueel identiek.

20. Gelet op de grote overeenstemming tussen de tekens en de identieke dan wel soortgelijke diensten, is opposant van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het betwiste depot te weigeren.

B. Reactie van verweerder

21. Volgens verweerder is de kans op verwarring kleiner naarmate het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht kleiner is. Verweerder is van mening dat SENSE IT over een zeer beperkt onderscheidend vermogen beschikt. Het kan opgevat worden als "iets" of "het waarnemen" en aangezien aroma's en parfums het einddoel hebben om waargenomen te worden, beschrijft SENSE IT het doel en de hoedanigheid van de diensten, aldus verweerder.

22. De verweerder is van mening dat de merken visueel verschillen. Het zwakke onderscheidend vermogen van het element "SENSE" brengt met zich mee dat juist het element "IT" en de opmaak van het bestreden teken opvallen. Daarbij is verweerder van mening dat de overige elementen van het betwiste merk niet uitgesloten mogen worden bij de vergelijking van de totaalindruk van merk en teken. Verweerder concludeert dan ook dat de visuele overeenstemming gering is en dat die uitsluitend op het element "SENSE" berust, en derhalve buiten beschouwing gelaten dient te worden.

23. De merken vertonen volgens de verweerder begripsmatige verschillen. De betekenis van het eerdere merk slaat volgens hem specifiek op "waarnemen", terwijl die van het betwiste teken ook uitgelegd kan worden in de tweede betekenis, namelijk "logisch of verstandig". Verweerder herhaalt dat er door de duidelijke verwijzing van het ingeroepen recht naar het woord "waarnemen" sprake is van een gering onderscheidend vermogen van het woord "SENSE", wat de kans op verwarring doet afnemen. Verweerder concludeert dat er op begripsmatig vlak zelfs geen verwarring zal zijn.

24. Door het verschil in het aantal lettergrepen (twee tegen acht) is de verweerder van mening dat de tekens uiteraard niet overeenstemmen op auditief gebied. Ook al wordt aangenomen dat de consument vooral het element "SENSE" van het betwiste teken zal uitspreken, dan blijft dit element volgens verweerder weinig onderscheidend waardoor de consument geneigd zal zijn het in het geval van het ingeroepen recht vloeiend aan elkaar verbonden uit te spreken, als "SENSIT", terwijl het betwiste depot kortweg als SENS(E) uitgesproken zal worden. Er is volgens verweerder dan ook sprake van enige, maar geen hoge mate van auditieve overeenstemming.

25. Verweerder licht toe dat er inmiddels een warenbeperking werd aangetekend, waarbij de waren van het bestreden teken werden beperkt tot "alle voornoemde diensten verband houdende met parfumerieën en cosmetica, alsmede met hygiënische en schoonheidsadviezen".

26. Voor een deel van de diensten is verweerder het eens met de identiteit dan wel soortgelijkheid. De diensten "zakelijke administratie, administratieve diensten verband houdende met parfumerieën en cosmetica alsmede met hygiënische en schoonheidsdiensten" acht verweerder echter niet soortgelijk aan "reclame en/of marketingdiensten" van het eerdere merk, omdat ze niets met elkaar te maken hebben. De diensten van het ingeroepen recht hebben een commerciële aard en de diensten van het bestreden teken niet. De aard van de diensten verschilt dan ook. Bovendien zijn diensten omtrent het gebruik van aroma's en parfums niet soortgelijk aan diensten met betrekking tot cosmetica alsmede hygiënische en schoonheidsadviezen. Het lekker laten ruiken middels aroma's en parfums dient een compleet ander doel dan het schoonhouden dan wel het hygiënisch houden van de huid, aldus verweerder. De waren worden volgens de verweerder wel via dezelfde weg gedistribueerd, maar de diensten worden niet via dezelfde weg geleverd.

27. De kopieën van de website van verweerder die opposant heeft meegezonden zijn volgens verweerder compleet irrelevant, aangezien het beoordelen van enig gebruik of van de winkelruimte niet aan de orde is in een oppositieprocedure.

28. Aanvullend merkt verweerder nog op dat hij geenszins het exclusieve recht op het woordelement "SENSE" probeert te verkrijgen en dat juist vanwege het niet-monopoliseerbare karakter ervan voor een specifieke opmaak gekozen is.

29. De verweerder concludeert dat het merk SENSE IT een zeer beperkte beschermingsomvang heeft en dat merk en teken auditief, noch visueel, noch begripsmatig sterk overeenstemmen, waardoor de totaalindruk verschillend is. Dit heeft volgens verweerder als consequentie dat er geen sprake van verwarringsgevaar is. Hij verzoekt het Bureau de bezwaren van de opposant dan ook af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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."

32. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en van de waren en diensten

33. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SENSE IT	
<p>Classe 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) concernant la classification des arômes et parfums.</p> <p><i>Klasse 16 Opleidings- en instructiematerialen (uitgezonderd apparaten) inzake de classificatie van aroma's en parfums.</i></p>	
<p>Classe 35 Publicité, services de marketing en relation avec l'utilisation d'arômes et parfums.</p> <p><i>Klasse 35 Reclame, marketingdiensten in verband met het gebruik van aroma's en parfums.</i></p>	<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; alle voornoemde diensten verband houdende met parfumerieën en cosmetica, alsmede met hygiënische en schoonheidsadviezen.</p>
<p>Classe 41 Education, enseignement, formation dans le domaine des arômes et parfums.</p> <p><i>Klasse 41 Opleiding, instructie en trainingen in het domein van aroma's en parfums.</i></p>	
<p>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans, Engels of Spaans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</p>	

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 (HvJEU, *Sabel*, C-251/95, 11 november 1997).

35. 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).

36. 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). 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. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden SENSE IT. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord SENSE in gestileerde opvallende letters met het onderschrift "perfumes and cosmetics".

38. Het bestanddeel SENSE IT heeft een duidelijk betekenis, namelijk "neem het (zintuiglijk) waar", ergo voel, proef, hoor of ruik. Het heeft een zeer zwak onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor het gedeponeerd werd, aangezien deze allemaal betrekking hebben op aroma's en parfums. Dit zijn waren die bij uitstek bedoeld zijn om waar te nemen of te beleven met de zintuigen. Hetzelfde geldt voor het bestreden teken SENSE, dat "neem (zintuiglijk) waar" betekent en eveneens voor diensten met betrekking tot parfumerieën en cosmetica gedeponeerd werd.

39. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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).

40. Eveneens volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007, bevestigd door het Europese Hof van Justitie, zaak C-57/08, 11 december 2008).

41. De aandacht van het publiek zal dus getrokken worden naar de verschillen tussen beide tekens. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden en het bestreden teken bestaat uit één woord in een fantasievolle schrijfwijze met een (weliswaar volkomen beschrijvend) onderschrift.

42. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen van merk en teken in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

43. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar bestaan als merk en teken niet (voldoende) overeenstemmen. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, werden de waren en diensten hierboven reeds bij de vergelijking van de tekens vermeld.

A.2 Overige relevante factoren

44. Opposant geeft aan zich het recht voor te behouden om de ingediende argumenten aan te vullen naar aanleiding van de reactie van verweerder (overweging 14). Het Bureau wijst er echter op dat in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement strikt geregeld is wanneer partijen in de gelegenheid zijn om

argumenten en een reactie hierop in te dienen en in een extra ronde voor opposant naar aanleiding van de reactie van de verweerder is expliciet niet voorzien.

45. Opposant verwijst in zijn argumenten naar een tweetal pagina's van de website van verweerder waaruit volgens opposant blijkt dat het gaat om een parfumerie (overweging 16). Verweerder geeft in zijn reactie aan dat dit in het kader van een oppositie irrelevant is (overweging 27). Met de door opposant ingediende stukken, waarmee hij de feitelijke wijze van gebruik van het teken wil illustreren, kan inderdaad geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

B. Conclusie

46. De totaalindruk van de tekens stemt niet overeen, waardoor er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden heeft het Bureau de waren en diensten niet meer vergeleken. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake van verwarring zijn als de tekens niet (voldoende) overeenstemmen.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2002564 wordt afgewezen.

48. Benelux depot 1147573 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 23 februari 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Guy Abrams