



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2004758**

**van 1 november 2010**

- Opposant:** **Musenhof Deidesheim GmbH & Co. KG**  
Weinstr. 51  
67146 Deidesheim  
Duitsland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland
- Ingeroepen recht:** **SEP (Europese inschrijving 5061643)**  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Johanna M.A. Veelen - van de Reep**  
**h.o.d.n. Rosa Alba Centrum voor Reiki en**  
**Persoonlijke Bewustwording**  
Hoofdstraat 97  
6061 CB Posterholt  
Nederland
- Gemachtigde:** --
- Betwiste merk:** **SEP – training & opleiding (Benelux depot 1190853)**

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

1. Op 26 oktober 2009 heeft verweerder voor diensten in de klassen 41, 44 en 45 een Benelux depot verricht van het woordmerk SEP – training & opleiding. Het depot is onder nummer 1190853 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 oktober 2009.
2. Op 17 december 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 5061643 van het woordmerk SEP, ingediend op 8 mei 2006 en ingeschreven op 8 juni 2007 voor waren en diensten in de klassen 30, 32 en 44.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en 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 23 december 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is op 24 februari 2010 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 maart 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 mei 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 30 maart 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 1 april 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 juni 2010 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 18 mei 2010 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau op dezelfde dag aan de opposant doorgestuurd.
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. Volgens opposant is het dominante element van het bestreden teken het element SEP en dit element is identiek aan het ingeroepen recht. De merken stemmen dan ook visueel en auditief overeen. SEP heeft geen betekenis, merk en teken kunnen begripsmatig dan ook niet vergeleken worden, aldus opposant.

15. Een aantal diensten in klasse 44 komen expressis verbis voor in beide waren- en dienstenlijsten en zijn identiek. De overige diensten van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. De dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw is volgens opposant tot op zekere hoogte complementair aan de waren in de klassen 30 en 32 van het ingeroepen recht. De omschrijving "opvoeding; opleiding" in het bestreden teken is zeer breed en met het oog op de overige diensten van het bestreden teken is niet uit te sluiten dat deze diensten betrekking zullen hebben op, onder andere, medische diensten en diensten op het gebied van gezondheid en schoonheid, aldus opposant. Opposant verwijst ter onderbouwing van deze stelling naar een uitspraak van de Kamer van Beroep van het OHIM. Ook de diensten in klasse 45 zijn dusdanig breed dat niet is uit te sluiten dat de aard, de bestemming en het gebruik van deze diensten overlapt met of complementair is aan met name de diensten in klasse 44. Ook is er volgens opposant een duidelijke link tussen bijvoorbeeld de voedseladditieven en de preparaten op basis van proteïnen in de klassen 30 en 32 van het ingeroepen recht enerzijds en de sportieve activiteiten in klasse 41 van het bestreden teken anderzijds. Genoemde waren worden namelijk voornamelijk gebruikt in samenhang met sportieve activiteiten. Ter onderbouwing van deze stelling dient opposant enkele artikelen in.

16. Volgens opposant is niet uit te sluiten dat bij het publiek verwarring zal ontstaan, bovendien heeft het ingeroepen recht geen enkele betekenis in relatie tot de waren en diensten waarvoor het gedeponeerd is en derhalve heeft het van huis uit een sterke onderscheidingskracht.

17. Opposant verzoekt om toewijzing van de oppositie en om verweerder te verwijzen in de kosten.

#### **B. Reactie van verweerder**

18. Verweerder licht toe dat opposant en hijzelf onderling contact hebben gehad in de cooling off om tot een oplossing te komen. Echter, nadat verweerder het verzoek om een opschorting van de oppositie heeft afgewezen, heeft hij via zijn tussenpersoon de argumenten van opposant inzake de oppositie ontvangen.

19. Volgens verweerder lijken merk en teken niet op elkaar. SEP wordt nooit los gebruikt, maar altijd in combinatie met de toevoeging "training & opleiding", die onderdeel uitmaakt van het teken. Visueel stemmen merk en teken volgens verweerder dan ook niet overeen.

20. Verweerder licht toe zich niet bezig te houden met medische diensten zoals door opposant omschreven, maar met de alternatieve geestelijke gezondheid en met name het sociaal-emotionele welbevinden. De klassen 30 en 32 van opposant en de klassen 41 en 45 van verweerder stemmen op geen enkele wijze overeen.

21. De naam SEP in het bestreden teken staat voor Sociaal Emotionele Powertraining, de betekenis van SEP in het ingeroepen recht is verweerder niet duidelijk. Bij de zoekvraag "SEP" wordt dit ook niet duidelijk, terwijl bij de zoekvraag "SEP training" direct webpagina's van verweerder verschijnen. Opposant heeft volgens verweerder niet voldoende aangetoond dat er sprake zou kunnen zijn van verwarring.

22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### 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, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op 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."

25. 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***

26. 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).

27. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

28. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>SEP</b>	<b>SEP – training &amp; opleiding</b>

*Begripsmatige vergelijking*

30. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van drie letters SEP, het bestreden teken bestaat uit drie woorden en twee leestekens, te weten het woord SEP, een koppelteken, het woord training, een ampersand en het woord opleiding.

31. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005). Bovendien zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is volgens het Bureau het geval voor de toevoeging van de woorden “training & opleiding”, gezien de diensten waarvoor het bestreden teken gedeponneerd werd.

32. Het Bureau is van oordeel dat degenen die te maken hebben gehad met de diensten van het bestreden teken de betekenis van de afkorting wellicht zullen kennen, maar voor het overige deel van het in aanmerking komend publiek hebben merk en het dominante element van het bestreden teken geen betekenis, een vaststaande betekenis is immers niet gebleken.

33. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

*Visuele en auditieve vergelijking*

34. Het ingeroepen merk, SEP, is volledig opgenomen in het betwiste teken. Het vormt daarvan het eerste deel en is, zoals hierboven uiteengezet, het dominante element. De consument hecht normaliter meer belang aan het eerste deel van een merk, MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004) en dat is in onderhavig geval niet anders.

35. De toevoeging van de woorden "training" en "opleiding", het koppelteken en de ampersand is onvoldoende om een andere visuele of auditieve totaalindruk op te wekken. Ze versterkt zelfs het losstaande karakter van het dominante element SEP.

36. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel en auditief in hun totaalindruk overeenstemmend zijn.

*Conclusie*

37. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

***Vergelijking waren en diensten***

38. 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).

39. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de 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.

40. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 30 Koffie, koffiedranken, koffiesurrogaten; thee, dranken op basis van thee, ijsthee; cacao, cacao-producten en -dranken; specerijen; consumptie-ijs, yoghurtijs; kauwgom, niet voor medisch gebruik; pap op basis van melk; muesli; peperkoek; snoepjes; geleivruchten; gummibeertjes; sausen; voedingsproducten op basis van sojabonen; voedseladditieven, diëtische substanties en toevoegingen voor voedingsmiddelen voor niet-medische gebruik (voorzover begrepen in klasse 30);	

voedingssupplementen niet voor medisch gebruik op basis van koolhydraten; alle goederen in klasse 30 telkens verrijkt met voedingsstoffen, eiwit, vitaminen, mineralen of sporenelementen.	
Klasse 32 Minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten, met name preparaten op basis van proteïnen, voor de bereiding van dranken; dranken op basis van melkwei; alcoholvrije dranken met toevoeging van proteïnen.	
	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
Klasse 44 Medische diensten; gezondheids- en schoonheidsverzorging, met name in verband met de toediening van eiwitpreparaten.	Klasse 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.
	Klasse 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

*Klasse 41 en 45*

41. De diensten in de klassen 41 en 45 van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. De aard en het doel van deze diensten zijn immers een geheel andere. De diensten van het ingeroepen recht zien heel specifiek op diensten van medische aard en schoonheidsverzorging gericht op het lichaam, in tegenstelling tot de diensten in klasse 41 van het betwiste teken, die zien op geestelijke ontwikkeling en bezigheden. De diensten in klasse 45 zijn specifiek juridisch van aard, ofwel gericht op veiligheid of op individuen in het kader van hun privéleven, het gaat om dienstverlening aan personen in verband met maatschappelijke evenementen zoals escortservice, bemiddeling bij huwelijk of uitvaartdiensten.

*Klasse 44*

42. “Medische diensten en dienstverlening op het gebied van schoonheidsverzorging voor mensen en dieren” zijn identiek aan de “medische diensten en schoonheidsverzorging” in klasse 44 van het ingeroepen recht. Dat de schoonheidsverzorging in het bestreden teken voor een deel bestemd is voor dieren doet hier niet aan af, aangezien dit onder de hoofdnoemer “schoonheidsverzorging” valt. “Dienstverlening op het gebied van hygiëne” is in sterke mate soortgelijk aan de “medische diensten en gezondheids- en schoonheidsverzorging” van het ingeroepen recht, aangezien hygiëne onlosmakelijk verbonden is met gezondheid.

43. De veterinaire diensten zijn identiek aan de medische diensten van het ingeroepen recht, aangezien dit de overkoepelende term is, waar de veterinaire diensten onder vallen.

44. Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw is niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. Het gaat hier om diensten met betrekking tot het verbouwen van gewassen en het beheren van natuur, hiermee is de aard, het doel en het gebruik van de diensten wezenlijk verschillend van die van de diensten van het ingeroepen recht. Er is ook geen soortgelijkheid met de waren van het ingeroepen recht, aangezien er geen rechtstreeks verband tussen deze waren en diensten bestaat.

#### *Conclusie*

45. De diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

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

46. 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.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient 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 (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

48. 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, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen. Het feit dat het geen betekenis heeft voor de waren en diensten waarvoor het gedeponeerd werd, zoals opposant stelt (zie overweging 16), doet hier niets aan af en maakt het onderscheidend vermogen niet hoger dan normaal en de beschermingsomvang niet ruimer dan normaal. Een merk moet immers, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merken heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

49. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de zeer grote mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit of sterke mate van soortgelijkheid van een deel van de diensten, het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

### **B. Overige factoren**



50. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar een uitspraak van het OHIM in een naar zijn mening gelijkaardige oppositie (zie overweging 15), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

51. Met het feitelijke gebruik van het bestreden teken zoals door verweerder in overweging 20 aangehaald kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

52. Verweerder stelt dat opposant niet voldoende heeft aangetoond dat er sprake zou kunnen zijn van verwarring (zie overweging 21). De toets die het Bureau echter moet doen bij een oppositie, is niet het toetsen van daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar het Bureau moet toetsen of er een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring bestaat.

### **C. Conclusie**

53. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke diensten, aangezien het publiek van mening kan zijn dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

### **IV. BESLUIT**

54. Oppositie met nummer 2004758 wordt gedeeltelijk toegewezen.

55. De Benelux merkaanvraag met nummer 1190853 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren.

56. De Benelux merkaanvraag met nummer 1190853 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41: Alle diensten.

Klasse 44: Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.

Klasse 45: Alle diensten.

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

Den Haag, 1 november 2010

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger