



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005559**  
**van 27 maart 2012**

**Opposant:** **YVES SAINT LAURENT PARFUMS,**  
**Société anonyme**  
28-34, boulevard du Parc  
92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **DISTINCTIVE SPRL**  
Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 3  
1348 Louvain-la-Neuve  
België

**Ingeroepen recht 1:** **OPIUM**  
(Internationale inschrijving 422169)

**Ingeroepen recht 2:** **OPIUM**  
(Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)

*tegen*

**Verweerder:** **Oral Company International b.v.**  
Hogeweyselaan 221-C  
1382 JL Weesp  
Nederland

**Gemachtigde:** ---

**Betwiste merk:** **Otium**  
(Benelux depot 1203949)

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

1. Op 1 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Otium voor waren in klasse 3 (mondverzorgingsproducten, niet voor medisch gebruik). Het depot is onder nummer 1203949 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 juni 2010.
2. Op 31 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Internationale inschrijving 422169 van het woordmerk OPIUM, ingediend op 29 maart 1976 voor waren in de klassen 3 (parfumerieën, schoonheidsproducten, zepen, schmink) en 21 (toiletartikelen);
  - Het woordmerk OPIUM, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeschreven ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 3 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 is ter kennis gebracht van partijen op 6 september 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 januari 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 6 januari 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 januari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 maart 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 17 februari 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau, vergezeld van een vertaling, aan de opposant gezonden op 31 mei 2011.
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 en bBVIIE 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 opposant**

14. Opposant baseert zich op de internationale inschrijving en op de verworven bekendheid van het ingeroepen recht OPIUM. Merk en teken bestaan beide uit vijf letters waarvan er vier identiek zijn; de eerste letter is identiek en de laatste drie letters zijn identiek. Visueel zijn merk en teken sterk overeenstemmend. Auditief bestaan merk en teken beide uit twee lettergrepen volgens opposant, namelijk O-PIOMME en O-TIOMME, de uitspraak van de letters P en T lijkt erg op elkaar en er is dan ook sprake van quasi identiteit van merk en teken op auditief vlak. Begripsmatig zijn merk en teken verschillend. De betekenis van het bestreden teken is "vrije tijd", maar deze betekenis veronderstelt opposant niet bekend bij het in aanmerking komend publiek. De betekenis van het ingeroepen recht, de naam van een drug, daarentegen zal zeer bekend zijn bij het in aanmerking komend publiek, aldus opposant.

15. De waren zijn soortgelijk volgens opposant, aangezien het om niet-medische producten gaat, die slechts tot doel kunnen hebben om de mond en de tanden te parfumeren of schoon te maken.

16. Bovendien stelt opposant, is de oppositie gebaseerd op de bekendheid van OPIUM en is er derhalve sprake van een vergrootte beschermingsomvang. Opposant beschrijft de lancering van Opium in 1977 en verwijst naar stukken ter onderbouwing van deze stelling.

17. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken te weigeren.

### **B. Argumenten verweerder**

18. Volgens verweerder zal het ingeroepen recht als het los gebruikt wordt, worden geassocieerd met de drug OPIUM. Het woord OTIUM zal een dergelijke associatie niet oproepen. OTIUM komt volgens verweerder uit de Romeinse letterkunde waarin de dichter streefde naar het "otium": vrijheid van elke sociale of politieke verplichting; doen en laten wat je zelf wilde.

19. Verweerder geeft een afbeelding weer van het beeldmerk zoals het gebruikt zal gaan worden, maar geeft aan dat hij bereid is om afspraken hierover te maken of het lettertypegebruik aan te passen.

20. De waren waarvoor het bestreden teken gebruikt worden zijn volgens verweerder niet verwant aan de waren parfum of zeep van opposant en worden ook niet in dezelfde winkels verkocht. Als ze al in dezelfde winkels verkocht zouden worden, dan is dit in verschillende schappen. Verweerder geeft aan

dat de naam OTIUM door meerdere partijen in Nederland gebruikt wordt in verschillende branches en geeft vervolgens voorbeelden voor de exacte waren waarvoor Otium gebruikt zal worden en is van mening dat deze niet overeenstemmen met de parfums van opposant.

21. Verweerder geeft tot slot nogmaals aan dat hij bereid is om afspraken te maken met opposant.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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***

25. 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).

26. 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.

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>OPIUM</b>	<b>Otium</b>

*Visuele vergelijking*

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit 5 letters, OPIUM. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, eveneens bestaande uit 5 letters, Otium.

29. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

30. Merk en teken hebben de eerste letter en de laatste drie letters gemeen. Het verschil tussen beide is gelegen in de tweede letter, respectievelijk de "P" en de "t".

31. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel overeenstemmend is.

*Auditieve vergelijking*

32. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen: O-PIE-JUM (ofwel O-PIE-JOM als het gaat om de Franse uitspraak zoals door opposant gesteld). Het bestreden teken bestaat ook uit drie lettergrepen: O-TIE-JUM (ofwel O-TIE-JOM als het gaat om de Franse uitspraak zoals door opposant gesteld). De cadans is overeenstemmend en ook de uitspraak is gelijkend, aangezien zowel de eerste letter als de laatste lettergreep op identieke wijze zullen worden uitgesproken.

33. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief overeenstemmend is.

*Begripsmatige vergelijking*

34. "OPIUM" is gedroogd sap van de papaver, een verdovend middel (Van Dale online woordenboek), zoals zowel opposant als verweerder ook aangeven. Hoewel het betwiste teken een betekenis heeft zoals opposant en verweerder stellen, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek deze betekenis niet zal kennen en het bestreden teken op zal vatten als een fantasiebenaming.

35. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

*Conclusie*

36. De tekens stemmen auditief en visueel overeen, begripsmatig stemmen zij niet overeen.

**B. Overige factoren**

37. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006). In dit concrete geval heeft het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis (zie punt 34). Hierdoor treedt neutralisering op, die naar oordeel van het Bureau tot gevolg heeft dat de totaalindruk niet overeenstemmend is of in elk geval in zodanige mate dat verwarringsgevaar normalerwijze is uitgesloten.

38. Volgens eveneens vaste rechtspraak is er evenwel eerder sprake van verwarringsgevaar, naar mate het ingeroepen recht een grotere bekendheid geniet (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd). Opposant heeft bekendheid ingeroepen en stukken ingediend om dit aan te tonen (punt 16). Er moet dus worden onderzocht of, ondanks de vastgestelde mate van neutralisering, de gestelde bekendheid maakt dat er toch verwarring kan optreden.

39. Het Bureau stelt vast dat de door opposant ingediende stukken uitsluitend betrekking hebben op de waar "parfumerieën", zodat de eventueel verruimde beschermingsomvang alleen die waar kan betreffen.

40. De waar "parfumerieën" is echter op geen enkele wijze soortgelijk aan de waar "mondverzorgingsproducten, niet voor medisch gebruik" van het betwiste depot. Parfums worden immers gebruikt om mensen lekker te laten ruiken, mondverzorgingsproducten hebben tot doel de tanden en de mond te verzorgen. Aard, bestemming en gebruik van de producten zijn verschillend, en ze zijn niet concurrerend of complementair. Het enkele feit dat parfums en mondverzorgingsproducten (soms) via dezelfde verkoopkanalen afgezet kunnen worden, maakt niet dat het publiek er eenzelfde herkomst aan zal toedichten. Dit laatste is in een oppositieprocedure, die alleen op artikel 2.3, sub a en b (en dus niet sub c) BVIE kan worden gebaseerd, vereist.

41. Overigens kan met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overwegingen 19 en 20) in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (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).

**C. Conclusie**

42. De tekens OPIUM en Otium stemmen visueel en auditief overeen. Echter, het duidelijke begripsmatige verschil is voldoende om deze overeenkomsten te neutraliseren, zodanig dat verwarringsgevaar onder normale omstandigheden uitgesloten is. De door opposant gestelde

bekendheid van het merk OPIUM kan dit niet anders maken, aangezien deze volstrekt andere waren betreft. Er is dus geen verwarringsgevaar.

#### IV. **BESLUIT**

43. De oppositie met nummer 2005559 wordt afgewezen.

44. Benelux depot 1203949 wordt ingeschreven.

45. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 maart 2012

Saskia Smits  
*(rapporteur)*

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek