



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005901

van 26 januari 2012

Opposant: **Celescence International Ltd.**
Unit 3, Arden Business Park, Enterprise Close, Medway City Estate
Rochester, Kent ME2 4LY
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Octroobureau Arnold & Siedsma**
Sweelinckplein 1
2517 GK 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 7508054**

CELESSENCE

tegen

Verweerder: **Carina Zarkema**
Scheepvaart 8
6846 LV Arnhem
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1211262**

ellessence beauty & accessoires

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

1. Op 6 oktober 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ellesence beauty & accessoires voor waren en diensten in de klassen 3, 14 en 44. Het depot is onder nummer 1211262 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 oktober 2010.
2. Op 28 december 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 7508054 van het woordmerk CELESSENCE, ingediend op 8 januari 2009 en ingeschreven op 4 augustus 2009 voor waren en diensten in de klassen 3, 16, 20, 24, 25 en 40.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en 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 3 januari 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 maart 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 maart 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 mei 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 10 mei 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 mei 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 juli 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 11 juli 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 19 juli 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 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 opposant

14. Opposant is van mening dat de elementen BEAUTY & ACCESSOIRES in het bestreden teken door het relevante publiek zullen worden opgevat als een directe beschrijving van het doel van het gebruik van de producten en diensten of van de producten zelf. Het dominante bestanddeel van het bestreden teken is derhalve ELLESSENCE. Bij vergelijking van merk en teken valt volgens opposant op dat er van de 10 letters van merk en teken 9 letters identiek zijn en van 8 letters is de volgorde identiek. Er is volgens opposant sprake van een hoge mate van visuele overeenstemming. Merk en teken worden op bijna identieke wijze uitgesproken, waardoor er ook op auditief vlak volgens opposant een hoge mate van overeenstemming bestaat. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken is een niet bestaand woord in de Benelux, een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde, aldus opposant.

15. De waren in klasse 3 van verweerder komen expressis verbis voor in de warenomschrijving van opposant en zijn derhalve identiek. De waren in klasse 14 van verweerder zijn volgens opposant soortgelijk aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht. Alle waren hebben immers als doel het uiterlijk te verfraaien en alle waren zijn nauw verbonden met de mode. De waren hebben dezelfde bestemming, zijn gericht op dezelfde doelgroep en worden veelal aangeboden via dezelfde handelskanalen. Het publiek zal volgens opposant in de veronderstelling verkeren dat al deze waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Volgens het BHIM bestaat er tot slot een directe link tussen haarverzorgingsmiddelen en hygiënische of schoonheidsdiensten, aldus opposant. Van de waren wordt gebruik gemaakt bij het uitvoeren van de dienst en de afnemers zijn eraan gewend dat de waren afkomstig kunnen zijn van de dienstverlener. De diensten in klasse 44 van verweerder zijn volgens opposant dan ook soortgelijk aan de waren in klasse 3 van opposant.

16. De in het geding zijnde waren en diensten zijn volgens opposant bestemd voor het algemene publiek. Ten aanzien van hygiëne en gezondheidsproducten bestaat er volgens opposant een bepaalde merkentrouw. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek moet als gemiddeld worden aangemerkt. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken hebben een normaal onderscheidend vermogen, aldus opposant.

17. Er bestaat volgens opposant gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden depot te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder licht toe dat ELLESSENCE de naam is van een schoonheidssalon. Het doel om deze naam als merk te registreren is het gevoel, de beleving en binding met de potentiële klantenkring

van deponent te versterken. Het is absoluut niet de bedoeling om de intentie of het bewustzijn van een andere partij te schaden, aldus verweerder.

19. Verweerder licht toe dat het bestreden teken is samengesteld uit het Franse woord ELLE dat "haar" betekent en ESSENCE dat "essentie" betekent, dit geeft exact aan waar het om draait en wat de doelstelling is van de salon, namelijk "jezelf" zijn en van buiten net zo stralend en mooi zijn als van binnen. Het logo dat ontwikkeld wordt zal geen enkele visuele gelijkenis of associatie vertonen met dat van opposant. Bovendien kan er geen verwarring ontstaan, aangezien de domeinnamen al uniek zijn van zichzelf.

20. Er is volgens verweerder sprake van dusdanige verschillen dat er geen sprake kan zijn van reputatieschade en of klantverlies, er bestaat ook geen gevaar voor verwarring. De tekens zijn verschillend, evenals alle waren en diensten behalve die in klasse 3.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deponent 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CELESSENCE	ellessence beauty & accessoires

28. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken is een zuiver woordmerk. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van tien letters, CELESSENCE. Het bestreden teken bestaat uit drie woorden, te weten ellessence beauty & accessoires van respectievelijk tien, zes en elf letters.

29. De woorden "beauty & accessoires" van het bestreden teken zullen naar oordeel van het Bureau gezien de waren en diensten als zuiver beschrijvend worden opgevat. Het dominerende woordelement van het bestreden teken is daarmee "ellessence".

30. Een consument die een woordteken waarneemt, zal dat teken ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In dit concrete geval zal de consument het ingeroepen recht splitsen in de woorden CEL en ESSENCE en het bestreden teken in de woorden ELLE en ESSENCE, het Bureau is van oordeel dat het dubbele gebruik van de letter E hier niet aan af doet.

31. Voorts zal het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het identieke bestanddeel ESSENCE in beide tekens, dat essentie betekent en daarmee niet onderscheidend is voor de betrokken waren en diensten. De nadruk in de totaalindruk van merk en teken komt hierdoor te liggen op de elementen CEL en ELLE, die overigens ook geen bijzonder groot onderscheidend vermogen hebben voor de betreffende waren en diensten.

32. Het ingeroepen recht zal dan ook opgevat worden door het in aanmerking komend publiek als "essentie van de cel", het bestreden teken zal daarentegen worden opgevat als "essentie van haar".

33. Bovendien zal het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht trekken (zie in die zin GEU, arrest MUNDICOR, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), het Bureau is dan ook van oordeel dat er zowel op auditief als op visueel en begripsmatig vlak verschillen tussen de totaalindruk van merk en teken bestaan.

Conclusie

34. Merk en teken hebben een beschrijvend element aan het einde gemeen en twee letters aan het begin van de woorden zijn identiek. Deze punten van overeenstemming worden echter gecompenseerd door de visuele en auditieve verschilpunten. Bovendien zijn de tekens begripsmatig verschillend, waardoor de (zeer geringe) visuele en auditieve overeenstemming wordt geneutraliseerd. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

35. 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).

36. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen; deodorants voor persoonlijk gebruik; geparfumeerde luchtverfrissingsmiddelen; samenstellingen met ingekapselde en in microcapsules gevatte geuren, vochtinbrengende middelen en vochtinbrengers, antioxidanten, huidverzachtende middelen en huid- en lichaamsverzorgende producten.	Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
	Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoefte; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor	

<p>kunstenaars; penselen; schrijfmachines, verpakkingsmaterialen; drukletters; clichés; wegwerpluiers van papier voor zuigelingen; gedrukte publicaties; verflozen voor kinderen; chequeboekhouders; papier, karton en hieruit vervaardigde producten met en/of geïmpregneerd met ingekapselde en in microcapsules gevatte geuren; drukwerken met en/of geïmpregneerd met ingekapselde en in microcapsules gevatte geuren.</p>	
<p>Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; tuinmeubelen; woningtextiel, hoofdkussens, kussens en gordijnen; woningtextiel, hoofdkussens, kussens en gordijnen met en/of geïmpregneerd met ingekapselde en in microcapsules gevatte geuren en geurverdrivers; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p>	
<p>Klasse 24 Weefsels en textielproducten; dekens en tafellakens; plaids, textiel voor het maken van kleding; donsdekens; kussenslopen, kussenvertrekken en dekbedvertrekken; textiel voor het maken van kledingstukken met en/of geïmpregneerd met ingekapselde en in microcapsules gevatte geuren, vochtinbrengende middelen, anti-oxidatiemiddelen, huidverzachtende middelen en huid- en lichaamsverzorgende producten; weefsels en textielproducten met en/of geïmpregneerd met ingekapselde en in microcapsules gevatte geuren, vochtinbrengende middelen, antioxidanten, huidverzachtende middelen en huid- en lichaamsverzorgende producten; stoffen voor het maken van kledingstukken met en/of geïmpregneerd met ingekapselde en in microcapsules gevatte geuren, vochtinbrengende middelen, antioxidanten, huidverzachtende middelen en huid- en lichaamsverzorgende producten; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p>	
<p>Klasse 25 Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels; kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels met en/of geïmpregneerd met</p>	

<p>ingekapselde en in microcapsules gevatte geuren, vochtinbrengende middelen, antioxidanten, huidverzachtende middelen en huid- en lichaamsverzorgende producten; kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels met en/of geïmpregneerd met in capsules en microcapsules gevatte koelmiddelen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p>	
<p>Klasse 40 Behandeling van materialen; ontwikkelen, dupliceren en afdrukken van foto's; elektriciteitsopwekking; behandeling van materialen met in microcapsules en capsules gevatte geuren; behandeling van materialen met in capsules en microcapsules gevatte koelmiddelen; behandeling van materialen met in capsules en microcapsules gevatte vochtinbrengende middelen; behandeling van materialen met in capsules en microcapsules gevatte antioxidanten; behandeling van materialen met in capsules en microcapsules gevatte huidverzachtende producten; behandeling van materialen met in capsules en microcapsules gevatte huid- en lichaamsverzorgende producten; advisering met betrekking tot al het voornoemde.</p>	
	<p>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.</p>

B. Overige factoren

37. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar het logo dat ontwikkeld wordt (zie overweging 19), merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferronix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

38. Verweerder verzoekt tot slot om verweerder te veroordelen in de kosten. Het Bureau is van oordeel dat de verwisseling van de termen opposant en verweerder een duidelijke omissie van verweerder betreft en leest hier dan ook opposant. Bovendien wijst het Bureau erop dat er in het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

39. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2005901 wordt afgewezen.

41. Benelux depot 1211262 wordt ingeschreven.

42. 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, 26 januari 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman