



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006163**

**Van 1 maart 2013**

**Opposant:** **RECTICEL S.A.**  
Avenue des Olympiades 2  
1140 Brussel  
België

**Gemachtigde:** **RECTICEL S.A./N.V. Juridische Afdeling**  
Olympiadenlaan 2  
1140 Brussel  
België

**Ingeroepen recht:** SENSUS (Europese inschrijving 1350834)

*tegen*

**Verweerder:** **Swiss Sense B.V.**  
Jagersveld 15  
5405 BW Uden  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Postbus 22722  
1100 DE Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Betwiste merk:**   
Smart Bedding by Swiss Sense (Benelux depot 1218872)

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

1. Op 4 februari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35. Dit depot is onder nummer 1218872 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 februari 2011.

2. Op 17 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 1350834 van het woordmerk SENSUS, ingediend op 15 oktober 1999 en ingeschreven op 21 februari 2001 voor waren in de klassen 10, 17 en 20.
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 in de klassen 17 en 20 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 22 maart 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 23 mei 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 27 mei 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 27 juli 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 19 juli 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 27 juli 2011 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 27 september 2011.
10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 9 augustus 2011 door opposant ingediend en op 10 augustus 2011 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 10 oktober 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 3 oktober 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.

12. Op 5 oktober 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 5 december 2011.

13. Op 17 november 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 18 november 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 18 januari 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 16 januari 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. 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 in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

18. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant identiek of complementair of sluiten nauw bij elkaar aan.

19. Opposant acht de figuratieve elementen van het betwiste teken van ondergeschikt belang en meent dat de tekens visueel erg overeenstemmend zijn door het identieke en dominante element SENS aan het begin ervan. Ook auditief is dit element dominant, omdat het wordt uitgesproken aan het begin van de tekens, die daardoor zeer gelijkkluidend klinken, aldus opposant. Ten slotte ziet opposant eveneens een zeer grote gelijkenis op conceptueel vlak: zowel "sensus" als "sense" verwijzen immers naar de Nederlandse betekenis "gevoel, gevoelig, gevoeligheid".

20. Opposant concludeert dat het gevaar voor verwarring reëel is en verzoekt het Bureau daarom de oppositie gegrond te verklaren en verweerder te veroordelen in de kosten.

### **B. Argumenten verweerder**

21. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het ingeroepen recht.

22. Verweerder meent dat de ingediende stukken geen bewijs vormen van normaal gebruik van het ingeroepen recht voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Zo hebben een aantal facturen betrekking op brochures, maar daaruit blijkt niet dat er ook daadwerkelijk waren op de markt zijn gebracht, voorzien van het ingeroepen recht. Bovendien wordt dit recht in de brochures omschreven als een materiaal dat is verwerkt in diverse eindproducten, met name matrassen, terwijl de eindproducten zelf voorzien zijn van andere merknamen. Ten slotte merkt verweerder op dat het ingediende materiaal kennelijk uitsluitend is bedoeld voor consumenten in Nederland en België en voor wat de Franstalige brochures betreft, een klein deel van Noord-Frankrijk. Aangezien het ingeroepen recht een gemeenschapsmerk is, acht verweerder dit gepretendeerd gebruik onvoldoende.

23. Zo het Bureau daarentegen al wel normaal gebruik van het ingeroepen recht zou aannemen, dan moet dit volgens verweerder in ieder geval beperkt zijn tot de waar *traagschuim dat wordt verwerkt als vulmateriaal voor slaapsystemen*. Deze acht hij per definitie geen eindproduct dat aan consumenten wordt aangeboden, maar een materiaal dat door beddenproducenten wordt verwerkt in hun producten, zulks in tegenstelling tot de waren van het betwiste teken. Er kan sprake zijn van enige overlap in die zin dat de waren *slaapkamermeubelen zoals boxsprings en matrassen* van het betwiste teken gevuld kunnen zijn met de waar van opposant, maar voor het overige valt volgens verweerder geen soortgelijkheid aan te wijzen.

24. Verweerder wijst op het verschillend aantal letters en lettergrepen en de totaal verschillende grafische weergave van de tekens, waardoor zij in zijn optiek visueel en auditief slechts in geringe mate overeenstemmen. Begripsmatig ziet hij geen overeenstemming, aangezien het betwiste teken Engels is voor "gevoel", terwijl het ingeroepen recht geen betekenis heeft in het Nederlands of Engels en dus door het relevante publiek zal worden opgevat als een fantasiewoord.

25. Verweerder concludeert dat opposant heeft nagelaten voldoende bewijs van normaal gebruik over te leggen. Bovendien is er slechts sprake van een beperkte overeenstemming en soortgelijkheid, waardoor hij verwarring tussen de tekens uitgesloten acht. Op die gronden meent verweerder dat de oppositie moet worden afgewezen en opposant in de kosten dient te worden veroordeeld.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Gebruiksbewijzen**

26. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

27. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 23 februari 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 februari 2006 tot 23 februari 2011.

29. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

30. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

*"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."*

31. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."*

32. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

33. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. Brochure BEKA-producten van april 2007;
2. Brochure Latoflex-producten van 1 december 2009;
3. Brochure Ubica-producten van december 2010;
4. Brochure Ubica-producten van januari 2011;

5. Facturen met betrekking tot bovenstaande brochures van 2007, 2009, 2010 en 28 februari 2011.

34. Alle ingediende documenten vallen dus binnen de relevante periode en hebben primair betrekking op de hierboven genoemde merknamen en op, kort gezegd, bedden en matrassen. Uit de facturen met betrekking tot de brochures blijkt dat het gaat om in totaal 155.000 exemplaren, zowel in het Nederlands als in het Frans; de brochures hebben betrekking op de Benelux en (een deel van Noord-) Frankrijk.

35. Hoewel de brochures en de facturen die daarop betrekking hebben primair dus niet gaan over het ingeroepen recht, komt dit wel voor op verschillende plaatsen in de brochures, zij het voor slechts een zeer beperkt deel van de waren waarop de oppositie is gebaseerd, namelijk *traagschuim, als vulmateriaal voor slaapsystemen*.

36. Bewijsmateriaal dat deze waren daadwerkelijk op de markt zijn gebracht, wordt niet aangedragen; het zou moeten worden afgeleid uit de brochures en de facturen van die brochures. Echter, het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008; Vogue, T-382/08, 18 januari 2011).

37. Blijkens de brochures geldt daarnaast dat de vulmaterialen van het ingeroepen recht bestemd zijn om te worden verwerkt in matrassen en slaapsystemen van verschillende merken. De markt voor dergelijke producten is geenszins territoriaal beperkt maar strekt zich uit over het grondgebied van de gehele Gemeenschap. Echter, de ingediende stukken hebben enkel betrekking op de Benelux en een (klein) deel van Noord-Frankrijk, hetgeen in casu een zeer beperkt deel van de markt van de waren in kwestie is.

### **Conclusie**

38. Op basis van de ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat er niet is aangetoond dat de waren daadwerkelijk op de markt zijn gebracht en dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is in de relevante periode. Bovendien is het Bureau van oordeel dat, rekening houdende met de relevante markt van waren waarvoor het merk bescherming geniet, gebruik van het merk in een dergelijk beperkt deel van de markt onvoldoende is om normaal gebruik van het gemeenschapsmerk in het onderhavige geval aan te tonen.

### **B. Overige factoren**

39. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

### **C. Conclusie**

40. Opposant heeft niet aangetoond dat hij het ingeroepen recht in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot normaal heeft gebruikt. Er dient dan ook niet te worden toegekomen aan de beoordeling van het eventuele gevaar voor verwarring.

#### IV. **BESLUIT**

41. De oppositie met nummer 2006163 wordt afgewezen.

42. Beneluxdepot 1218872 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 1 maart 2013

Willy Neys  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga