

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2006199

van 24 april 2014

- Opposant:** **ID&T Trademark B.V.**
Rhôneweg 54
1043 AH Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Noordzij Partners B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux 843278**

- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 6859847**
SENSATION
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 4142014**
sensation[®]

tegen
- Verweerder:** **Kappersservice Floral BV**
De Witbogt 9
5652 AG Eindhoven
Nederland
- Gemachtigde:** **Boels Zanders NV**
Postbus 490
5900 AL Venlo
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 893512**
Hair Zenzation


I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 december 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Hair Zensation voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41. Tegelijkertijd heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 893512 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 januari 2011.

2. Op 30 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 843278 van het gecombineerde woord- /beeldmerk

 **SENSATION**, ingediend op 29 april 2008 en ingeschreven op 9 mei 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41;

- Europese inschrijving 6859847 van het woordmerk SENSATION, ingediend op 23 april 2008 en ingeschreven op 21 november 2008 voor diensten in klasse 41;
- Europese inschrijving 4142014 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

 **sensation**[®] ingediend op 29 november 2004 en ingeschreven op 22 februari 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25 en 41.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 1 april 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 juni 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 juni 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 augustus 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 5 augustus 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 19

augustus 2011 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 19 oktober 2011.

10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 14 oktober 2011 door opposant ingediend en op 18 oktober 2011 doorgezonden aan verweerder, waarbij aan verweerder een termijn tot en met 18 december 2011 is gegeven om zijn reactie op de argumenten in te dienen.

11. De verweerder heeft op 15 december 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 21 december 2011.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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

15. Opposant licht toe dat hij zich bezighoudt met het organiseren van evenementen die veelal muziek en "dance" gerelateerd zijn. Deze evenementen worden op grote schaal georganiseerd en geëxploiteerd. Het dance event SENSATION wordt jaarlijks gehouden in de Arena in Amsterdam, waarbij 40.000 mensen aanwezig zijn. Ook in België wordt het dance event SENSATION jaarlijks georganiseerd, daar is een bezoekersaantal van duizenden mensen. Opposant dient stukken in ter ondersteuning van deze stelling. Hieruit blijkt volgens opposant duidelijk dat de ingeroepen rechten bekendheid genieten met als gevolg dat de onderscheidende kracht en bijgevolg de beschermingsomvang ervan zijn toegenomen.

16. De waren en diensten van verweerder zijn volgens opposant identiek, dan wel zeer overeenstemmend met de waren en diensten van opposant. Vrijwel alle waren en diensten betreffen "event" gerelateerde producten.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de merken en het teken merkt opposant op dat het teken van verweerder het zeer onderscheidende en dominante element ZENZATION omvat, de andere elementen in het bestreden teken zijn ondergeschikt aan dit element, aldus opposant. Visueel en auditief zijn de merken en het teken dan ook sterk overeenstemmend. Zowel ZENZATION in het bestreden teken als SENSATION in de ingeroepen rechten verwijst naar het woord "sensatie", waardoor er sprake is van een begripsmatige identiteit.

18. Gezien bovenstaande is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

19. Verweerder voert aan dat hij onder de naam HAIR ZENZATION jaarlijks een groot kappers-event organiseert voor de professionele kapper en andere hair-professionals. Niet de muziek, maar de kapsels, kappersproducten en technieken staan centraal. Het event is uitsluitend voor professionele kappers bestemd, de diensten van verweerder hebben volgens hem dan ook een besloten karakter.

20. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk. Door de plaatsing van het woord HAIR als eerste woord, trekt dit de meeste aandacht in het bestreden teken. Het is bovendien een woord dat direct de aandacht trekt van de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten, de professionele kapper. Niet alleen het dominante element HAIR is verschillend, maar ook het ondergeschikte deel ZENZATION wijkt volgens verweerder significant af van het element SENSATION in de ingeroepen rechten. Het gebruik van de dubbele "Z" is duidelijk anders dan de dubbele "S". De merken en het teken zijn volgens verweerder duidelijk verschillend.

21. Verweerder beaamt dat zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken zijn geregistreerd voor waren in klasse 16, maar dit betreft volgens hem enkel een algemene beschrijving in die klasse, waardoor er volgens hem geen verwarring wordt veroorzaakt. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat de waren wel soortgelijk zijn, dan verzoekt verweerder subsidiair deze klasse te schrappen. Nu opposant de ingeroepen rechten niet specifiek voor het organiseren van modeshows en het organiseren van workshops en lezingen geregistreerd heeft, blijkt dat opposant en verweerder zich op verschillende markten begeven. Van verwarringsgevaar is volgens hem derhalve ook geen sprake. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat er sprake is van soortgelijkheid van de diensten in klasse 41, dan verzoekt verweerder subsidiair het Bureau klasse 41 te beperken door de toevoeging "voor kappers". Opposant heeft geen bescherming voor klasse 35 en kan zich hierdoor volgens verweerder ook niet verzetten tegen de diensten in klasse 35 van verweerder.

22. Volgens verweerder heeft opposant de bekendheid niet voldoende onderbouwd. Bovendien is het woord SENSATION niet exclusief voorbehouden aan opposant, wat volgens verweerder blijkt uit de bijlage die hij bijvoegt met een overzicht van merken in het Benelux register waarin het woord SENSATION voorkomt.

23. Verweerder verzoekt het Bureau primair de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven en subsidiair de diensten in klasse 41 van verweerder te beperken door de toevoeging van "voor kappers" en/of door schrapping van klasse 16 en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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."

26. 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

27. 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).

28. 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.

29. Het Bureau zal eerst het zuivere woordmerk (Europese inschrijving 6859847) vergelijken met het bestreden teken. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SENSATION	Hair Zenzation

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk SENSATION. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, te weten Hair Zenzation.

31. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), zou het onnatuurlijk zijn om

te stellen dat het woord „hair” dominerend is, omdat het het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is, maar evenmin bestaat er enige reden om het bestanddeel „zenzation” als dominerend aan te merken (zie in die zin GEU, Westlife, T-22/04, 4 mei 2005).

32. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in geringe mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

33. Het ingeroepen recht bestaat uit vier lettergrepen, het bestreden teken bestaat uit vijf lettergrepen.

34. Er is sprake van een zekere auditieve overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het tweede woord van het betwiste teken en het enige woord van het ingeroepen recht op nagenoeg dezelfde wijze worden uitgesproken (zie, in die zin, arrest GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007 en arrest Life Blog, reeds aangehaald).

35. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief in zekere mate overeenstemmend is.

Begripsmatige vergelijking


36. SENSATION betekent “sensatie”, het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux deze betekenis kent. Het Bureau is ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in het woord ZENZATION naast het woord “ZEN” er ook een verwijzing naar “sensatie” zal in zien. Het woord HAIR in het bestreden teken heeft een voor iedereen aanstonds duidelijke betekenis, namelijk “haar”.

37. Begripsmatig stemmen merk en teken in zekere mate overeen.

Conclusie

38. Merk en teken stemmen auditief en begripsmatig in zekere mate overeen en visueel in geringe mate overeen.

Vergelijking met de gecombineerde woord-/beeldmerken (Benelux inschrijving 843278 en Europese inschrijving 4142014):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Hair Zenzation



39. 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

40. Het eerste ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit het woord SENSATION in gestileerde zwarte letters, met hierboven een gestileerd element van een V-vormige figuur waarin een kleinere V-vorm is weergegeven met daarboven een druppelvormig figuurtje. Het tweede ingeroepen recht bestaat uit het woord SENSATION in gestileerde zwarte letters die gevormd worden door stippen, met rechtsboven het woord, veel kleiner weergegeven, een cirkeltje met het voornoemd figuratief element in V-vorm.

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is niet anders in het voorliggende geval, waar door de positie en de vormgeving de aandacht van het publiek getrokken wordt naar het wordelement "SENSATION". Het dominante element in de ingeroepen rechten wordt dan ook gevormd door dit woord.

42. Hetgeen hiervoor bij het ingeroepen woordmerk werd gesteld is derhalve *mutatis mutandis* van toepassing op deze ingeroepen rechten.

Conclusie

43. Merk en teken stemmen auditief en begripsmatig in zekere mate overeen en visueel in geringe mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

44. 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).

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

Voor wat betreft het argument van verweerder inzake het feitelijk gebruik van de merken (zie punten 19 en 21), merkt het Bureau op dat hiermee in het kader van de onderhavige oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden aangezien de vergelijking van de tekens en de diensten derhalve uitsluitend plaats op basis van de registergegevens.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Benelux inschrijving 843278</i> Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; elektronische publicaties (downloadbaar of op dragers); schijfvormige gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; grammofoonplaten; cassettebanden; compact discs; dvd's; videobanden; computerprogramma's (software); (via internet) te downloaden digitale (beeld- en/of geluids)bestanden.</p> <p><i>Europese inschrijving 4142014</i> Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige gegevensdragers voor zover niet begrepen in andere klassen; schijfvormige geluidsdragers; grammofoonplaten, cassettebanden, compact discs, videobanden en cdi's.</p>	
<p><i>Europese inschrijving 4142014</i> Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; tijdschriften en periodieken.</p>	<p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; posters; folders; brochures en ander gedrukt reclamemateriaal; tijdschriften en periodieken; kalenders.</p>
<p><i>Benelux inschrijving 843278 en Europese inschrijving 4142014</i> Klasse 25 Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels.</p>	
	<p>Klasse 35 Het organiseren van tentoonstellingen, beurzen en andere dergelijke evenementen, voor commerciële en publicitaire doeleinden; het organiseren van modeshows voor commerciële doeleinden.</p>
<p><i>Benelux inschrijving 843278</i> Klasse 41 Ontspanning; het bedenken,</p>	<p>Klasse 41 Ontspanning; amusement; het organiseren van recreatieve evenementen; het</p>

<p>produceren, organiseren en uitvoeren van muziek en dansevenementen; culturele activiteiten; diensten van uitvoerende artiesten, waaronder het verzorgen van muziek- en dansoptredens; publiceren en uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften en elektronische publicaties; het uitbrengen van software; het verstrekken van informatie op het gebied van entertainment; het ter beschikking stellen van on-line beeld- en/of geluidsbestanden op het gebied van entertainment; het produceren van geluids- en/of beeldopnamen (audiovisuele productie).</p> <p><i>Europese inschrijving 6859847</i></p> <p>Klasse 41 Amusement, waaronder het bedenken, creëren, produceren en presenteren van muziek- en toneeloptredens; het bedenken, creëren, produceren en presenteren van audiovisuele werken, waaronder televisieprogramma's, radioprogramma's, speelfilms; productie van opgenomen muziek en toneeloptredens; diensten van een muziekuitgeverij.</p> <p><i>Europese inschrijving 4142014</i></p> <p>Klasse 41 Ontspanning; uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; organiseren van muzikale en recreatieve evenementen, waaronder danceparty's; culturele activiteiten; diensten van uitvoerende artiesten, waaronder het verzorgen van muziekoptredens; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften.</p>	<p>organiseren van modeshows voor recreatieve doeleinden; het organiseren van workshops en lezingen.</p>
--	--

Klasse 16

47. “*Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; tijdschriften en periodieken*” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

48. “*Posters; folders; brochures en ander gedrukt reclamemateriaal en kalenders*” zijn een species van het genus “*drukwerken*” en derhalve eveneens identiek.

Klasse 35

49. Voor wat betreft de reactie van verweerder dat opposant geen bescherming heeft voor klasse 35 en zich dus ook niet kan verzetten tegen de diensten in klasse 35 van verweerder (zie overweging 21), merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel

2.20 lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

50. De diensten *“het organiseren van tentoonstellingen, beurzen en andere dergelijke evenementen, voor commerciële en publicitaire doeleinden; het organiseren van modeshows voor commerciële doeleinden”* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *“amusement”, “culturele activiteiten”, “organiseren en uitvoeren van muziek en dansevenementen”* en *“het organiseren van muzikale en recreatieve evenementen, waaronder danceparty's”* in klasse 41 van opposant. Tentoonstellingen, beurzen en andere dergelijke evenementen kunnen immers ook een culturele lading hebben, dan wel als amusement fungeren.

Klasse 41

51. *“Ontspanning; amusement en het organiseren van recreatieve evenementen”* komen *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek.

52. De diensten *“het organiseren van modeshows voor recreatieve doeleinden”* en *“het organiseren van workshops en lezingen”* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten in klasse 41 van opposant om dezelfde redenen als uiteengezet in overweging 52.

Conclusie

53. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

54. 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.

55. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

56. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betrokken waren en diensten zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

57. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

58. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

59. Merk en teken stemmen auditief en begripsmatig in zekere mate overeen en visueel in geringe mate overeen. De waren en diensten van verweerder zijn deels identiek en deels soortgelijk. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

60. Verweerder heeft het Bureau subsidiair verzocht bepaalde waren en diensten te schrappen, mocht het Bureau van oordeel zijn dat deze soortgelijk zijn (zie overwegingen 21 en 23). Het Bureau merkt echter op dat dit voorwaardelijke verzoek van verweerder tot beperking van de waren en diensten niet mogelijk is in een oppositieprocedure. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009).

61. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord SENSATION niet exclusief voorbehouden is aan opposant, wat volgens hem blijkt uit de bijlage die hij bijvoegt met een overzicht van merken in het Benelux register waarin het woord SENSATION voorkomt (zie overweging 22), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

62. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overwegingen 18 en 23). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

63. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

64. Benelux spoedinschrijving met nummer 893512 wordt doorgehaald voor alle waren en diensten.

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

Den Haag, xx februari 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard