



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007233**

**van 1 september 2016**

**Opposant:** **Holland & Barrett NV**  
Klossestraat 45  
9840 De Pinte  
België

**Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**  
President Kennedypark 31c  
8500 Kortrijk  
België

**Ingeroepen recht:** **Uniemerk inschrijving 3716412**  
  
ESSENZA  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Van Es Home B.V.**  
Industrieweg Noord 12  
3958 VT Amerongen  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1238152**  
  
ESSENZA HOME

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 14 december 2011 heeft verweerder een depot ingediend van het woordmerk ESSENZA HOME, ter onderscheiding van diensten in klasse 35. Het depot is onder nummer 1238152 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 22 december 2011.
2. Op 27 februari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Uniemark inschrijving 3716412 van het woordmerk ESSENZA, ingediend op 17 maart 2004 en ingeschreven op 3 november 2005 voor diensten in klasse 35.
3. Uit het Europese merkenregister is gebleken dat het ingeroepen recht van opposant is overgedragen aan Holland & Barrett NV. Deze overdracht is ingeschreven door het EUIPO. Hiermee treedt Holland & Barrett NV in de rechten van Essenza NV, de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register. Overigens is het betwiste teken inmiddels ook overgedragen door de oorspronkelijke deposant Burmann B.V. aan Floros B.V., die het depot vervolgens heeft overgedragen aan Van Es Home B.V.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 1 maart 2012. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren opgeschort. Eerst ambtshalve, in afwachting van de uitkomst van een ingestelde nietigheidsprocedure bij het EUIPO tegen het ingeroepen recht, welke gedeeltelijk werd toegewezen, waarbij het normale gebruik niet werd aangetoond voor de diensten "import van "new age" producten.<sup>1</sup> Daarna werd meerdere malen opgeschort op gezamenlijk verzoek van partijen. De administratieve fase is afgerond op 8 maart 2016.

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

8. 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

---

<sup>1</sup> zie EUIPO, revocation number 000006314 C van 9 april 2013.

identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

#### **A. Argumenten van opposant**

9. Ten aanzien van de visuele vergelijking van de tekens stelt opposant vast dat het betwiste teken uit twee losstaande woorden bestaat, ESSENZA en HOME, waarvan het tweede woord beschrijvend is. Vanwege de identieke (aanvangs)elementen is er sprake van een sterke overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken, aldus opposant.

10. Op auditief vlak geldt volgens opposant dat merk en teken het eerste dominante element gemeen hebben. Dit element is identiek. De aanduiding HOME in het betwiste teken zal als onderschrift worden opgevat en is door zijn beschrijvend karakter niet onderscheidend. Er is derhalve sprake van identieke tekens in auditief opzicht, aldus opposant.

11. In begripsmatig opzicht bevatten het ingeroepen recht en het betwiste teken het identieke woord ESSENZA, dat op zich geen betekenis heeft. Het Engelse woord HOME in het betwiste teken staat voor "huis" en verwijst naar een eigenschap of toepassing van de aangeboden diensten. Het heeft geen onderscheidend vermogen en speelt een minimale rol in het teken. Aangezien merk noch teken in hun geheel een vaststaande betekenis hebben, is een conceptuele vergelijking moeilijk, aldus opposant.

12. Opposant concludeert aldus dat er sprake is van een sterke overeenstemming op visueel, auditief en begripsmatig vlak.

13. De diensten zijn identiek, soortgelijk of minstens complementair en het in aanmerking komend publiek bestaat uit het gewone publiek, meent opposant.

14. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken af te wijzen voor alle diensten in klasse 35.

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

15. Verweerder stelt dat het overgelegde bewijs van gebruik beperkt is tot België en Nederland. Bovendien blijkt uit de documenten niet dat er producten op de markt zijn gebracht, althans geen noemenswaardige aantallen. Verweerder is derhalve van oordeel dat het normaal gebruik van het ingeroepen recht niet werd aangetoond door opposant.

16. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat het bestanddeel ESSENZA een uitermate suggestieve benaming betreft, met een verwijzing naar onder andere "essentie", "hoofdzaak" en "hoofdgedachte". Het is afgeleid van het Latijnse woord "essentia". Het woord heeft als zodanig een beperkte beschermingsomvang. Het element HOME daarentegen wordt, in tegenstelling tot hetgeen opposant aanvoert, niet als onderschrift gebruikt en zal ook niet als zodanig worden opgevat door het relevante publiek. Het element HOME creëert wel degelijk een verschil. Vanwege het feit dat het element ESSENZA een zwak onderscheidend vermogen heeft, is de toevoeging van het element HOME in dit geval afdoende om de overeenstemming tussen merk en teken te ontkrachten, aldus verweerder.

17. De waren, waarop de diensten van opposant betrekking hebben, zijn beperkt tot zogenaamde “new age”-producten, aldus verweerder. Dit betreft zeer specifieke waren, die via andere handelskanalen worden verkocht dan die van het betwiste teken. Verweerder is dan ook van oordeel dat de gemiddelde consument niet zal denken dat de verkochte waren en de diensten, die onder het betwiste teken worden verkocht, afkomstig zullen zijn van opposant of een met hem verbonden onderneming.

18. Op grond van voorgaande overwegingen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven voor alle diensten waarvoor het werd gedeponeerd.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

19. Met 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 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. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 22 december 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 22 december 2006 tot 22 december 2011.

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

21. 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.

22. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

23. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

24. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan 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, reeds aangehaald).

25. Het ingeroepen recht is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk). 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."

26. 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."

27. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt 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.

28. Voor het ingeroepen recht geldt dat het normale gebruik in de Gemeenschap (Europese Unie) dient te worden aangetoond voor alle diensten in klasse 35, waarvoor het teken nog geldig is (zie overweging 7).

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

29. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) facturen:

- a. facturen voor cosmetische certificering door ECOCERT uit 2008 en 2009 en facturen voor contributie aan de vereniging COSMEBIO van 2007 en 2008;
    - b. diverse facturen uit de periode van 2007 tot en met 2011. Het betreft facturen van Essenza NV aan leveranciers in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het gaat hierbij om betalingen om hun producten te laten vermelden in de brochures van Essenza NV.
  - 2) folders, huisbladen en catalogi:
    - a. publicaties van het ESSENZA huisblad (herfst/winter en lente/zomer) uit de periode 2007 tot en met 2012;
    - b. diverse actiefolders uit de periode 2007 tot en met 2011;
    - c. deel van een catalogus "Feestkrant" (winter 2008).
  - 3) advertenties:
    - a. advertentie in Flair (01/04/2008);
    - b. advertentie in Nina (25/11/2008);
    - c. advertentie in Het Belang van Tongeren (9-10/07/2011).
30. De onder 1b. genoemde facturen betreffen:
  - 1) 20 facturen over 2007 aan Nederlandse leveranciers die betrekking hebben op betalingen ter vermelding van hun producten in de folders, huisbladen en actiekranten van Essenza N.V. De factuurwaardes liggen tussen de 450 euro en 1900 euro.
  - 2) 16 facturen over 2008 aan diverse Nederlandse leveranciers en één Belgische leverancier. Ook deze betreffen alle betalingen om vermeld te worden in de folders, huisbladen en actiekranten van Essenza N.V. Het gaat hierbij om facturen variërend van 450 euro tot 1000 euro;
  - 3) 18 facturen over 2009 aan Belgische en Nederlandse leveranciers en een Franse leverancier, wederom voor de vermelding in de reclame-uitingen van Essenza N.V., welke variëren van 450 euro tot 1300 euro;
  - 4) 20 facturen van gelijke strekking over 2010 aan diverse Nederlandse leveranciers, een Franse en een Duitse leverancier, met bedragen van 450 euro tot 2300 euro;
  - 5) 17 facturen over 2011, wederom gericht aan diverse Nederlandse leveranciers en daarnaast aan een Belgische, een Franse en een Duitse leverancier, met daarin bedragen variërend tussen de 150 euro en 2300 euro.
31. De onder 2) genoemde publicaties tonen voorbeelden van de verspreide reclamematerialen. Het betreft folders, huisbladen en catalogi, waarbij niet voor alle materialen exact duidelijk is in welke oplage deze werden verspreid. Opposant stelt zelf ten aanzien van de huisbladen herfst/winter 2006, lente/zomer 2007 en herfst/winter 2007, dat deze een oplage kenden van 65.000 exemplaren. In de colofons is er sprake van oplages van respectievelijk 65.000, 65.000 en 72.500. Het colofon van het huisblad lente/zomer 2008 vermeldt een oplage van 78.000.
32. De totale hoeveelheid aan facturen wijst op een constante activiteit van Essenza N.V. om, in de vorm van reclamemateriaal, waren bijeen te brengen op een zodanige wijze dat de consument deze

gemakkelijk kan bekijken en kopen. Uit de folders valt op te maken dat Essenza N.V. een 15-tal winkels exploiteert in Vlaanderen, waaronder in Antwerpen, St.Niklaas, Gent, Tongeren, Hasselt, Aalst, Oostende, Leuven en Turnhout. De adressen van de winkels worden in de folders vermeld. Het overgelegde materiaal geeft echter geen indicatie over de verkochte aantallen producten in de winkels. Er werden geen verkoopcijfers bijgevoegd.



33. Het teken ESSENZA wordt in de folders veelal als volgt gebruikt: . Het ingeroepen recht betreft een woordmerk. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007). Dit geldt naar oordeel van het Bureau ook voor het gebruikte logo. Daarnaast komt de naam voor op verschillende (huismerk)producten in de folders.

34. Bij de beoordeling van het normaal gebruik van een Uniemerkt moet rekening worden gehouden met de kenmerken van de betrokken markt en de aard van de door het merk beschermde waren en/of diensten. In casu betreffen de diensten "het bijeenbrengen, voor derden van "new age"-producten, waaronder beeldjes, wierook, edelstenen, sieraden, muziek, boeken, diverse gezondheidsproducten als oliën en voedingsproducten (uitgezonderd het transport ervan), opdat afnemers deze gemakkelijk kunnen bekijken en kopen". De markt voor dergelijke diensten is uit zijn aard niet territoriaal beperkt en ook niet onderworpen aan bijvoorbeeld specifieke nationale regelgeving, die de afzet in bepaalde delen van de Gemeenschap in de weg zou kunnen staan.

35. Hoewel volgens Europese jurisprudentie niet per definitie is uitgesloten dat normaal gebruik van een Uniemerkt in één lidstaat onvoldoende is, er moet immers worden geabstraheerd van landsgrenzen, kan zeker in het geval het gebruik zich uitsluitend concentreert op een relatief beperkt grondgebied (een kleine lidstaat of een klein deel van een lidstaat), in alle redelijkheid niet worden aangenomen dat dit voldoende is om te kunnen gelden als normaal gebruik van een Uniemerkt. Immers, uit de ratio van een Uniemerkt volgt dat er, anders dan bij nationale merken, op grotere schaal gezocht wordt naar afzet van de waren en diensten in kwestie.

36. Het feit dat er door diverse Nederlandse leveranciers en een enkele Duitse en Franse producent van waren wordt betaald om in de reclamematerialen van Essenza N.V. te worden gepubliceerd, impliceert geenszins dat er daarmee naar afzet wordt gezocht buiten de regio waarin de winkels zich bevinden. De dienstverlening waar het merk voor is ingeschreven betreft "het bijeenbrengen, voor derden van "new age"-producten, waaronder beeldjes, wierook, edelstenen, sieraden, muziek, boeken, diverse gezondheidsproducten als oliën en voedingsproducten (uitgezonderd het transport ervan), opdat afnemers deze gemakkelijk kunnen bekijken en kopen". Daarvoor geldt dat deze uitsluitend gericht is op consumenten in Vlaanderen, zoals op te maken valt uit de ingediende stukken en dan met name uit de spreiding van de winkels, de taal waarin het materiaal is opgesteld (Nederlands) en de (drie) geplaatste advertenties.

37. De Europese markt voor de diensten in kwestie kent uit zijn aard geen territoriale beperking. Zelfs binnen de categorie van alle Europese gemiddelde consumenten valt daartoe amper te onderscheiden. Van de waren waarop de diensten betrekking hebben, te weten "new age"-producten, kan ook niet worden gesteld dat deze uitsluitend bestemd zijn voor een zeer gespecialiseerd en klein publiek, dat zich uit zijn aard binnen de Europese Unie met name in Vlaanderen concentreert. In een

markt met meer dan 500 miljoen inwoners<sup>2</sup>, kan derhalve moeilijk worden volgehouden dat de periodieke verspreiding van zo'n 70.000 folders en het exploiteren van 15 winkels op een geografisch beperkt deel van de Europese Unie, normaal gebruik betreft het van het teken op een wijze waarbij in de Europese Unie marktaandeelen worden behouden of verkregen voor de door dit merk aangeduide diensten (zie Onel, reeds genoemd).

#### *Conclusie*

38. In het licht van de voorgaande overwegingen, concludeert het Bureau dat het overgelegde materiaal onvoldoende toereikend is om normaal gebruik van het Uniemerk aan te nemen voor de diensten waarvoor het werd geregistreerd.

#### **C. Conclusie**

39. Aangezien het normaal gebruik van het ingeroepen recht niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht. Voor de volledigheid van de beslissing worden de dienstenopgaven in bijlage weergegeven.

#### **IV. BESLUIT**

40. De oppositie wordt afgewezen.

41. Benelux merkaanvraag met nummer 1238152 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 1 september 2016

Tomas Westenbroek  
(*rapporteur*)

Camille Janssens

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman

---

<sup>2</sup> EU (28 countries): inwoneraantallen van 2009 t/m 2016: 502.090235, 503.170.618, 504.494.374, 504.060.345, 505.166.839, 506.944.075, 508.293.358, 510.056.011, bron: <http://ec.europa.eu/eurostat/>.



Bijlage:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>KI 35 Het bijeenbrengen, voor derden van "new age"-producten, waaronder beeldjes, wierook, edelstenen, sieraden, muziek, boeken, diverse gezondheidsproducten als oliën en voedingsproducten (uitgezonderd het transport ervan), opdat afnemers deze gemakkelijk kunnen bekijken en kopen.</p>	<p>KI 35 Retaildiensten (uitbaten van winkels en/of winkelketen) met betrekking tot de navolgende waren in klasse 18 (leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten; dierenhuiden tassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren), in klasse 20 (meubilair, matrassen), in klasse 21 (gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk), in klasse 24 (weefsels en textielproducten; dekens en tafellakens, hoofdkussens, tafellinnen, bedlinnen, huishoudlinnengoed, kussenslopen of -tijken, dekens, meubelhoezen van textiel, meubelstoffen, bedspreien, toiletlinnen, badlinnen) en in klasse 25 (kledingstukken, waaronder badjassen, nachtmode en lingerie; schoeisel, waaronder (teen)slippers; hoofddeksels); import en export activiteiten van voornoemde waren (al of niet online); zakelijke bemiddeling bij de verhandeling van voornoemde waren aan consumenten, ook via online winkels; promotionele activiteiten; reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten in relatie tot het opstellen van franchise overeenkomsten met betrekking tot het uitbaten van voornoemde winkels.</p>