

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2008841

van 08 december 2014

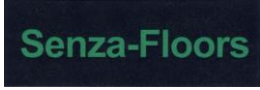
- Opposant:** **GROUPE ADEO**
Rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 Ronchin
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 11055878**

SENSEA

tegen
- Verweerder:** **ChunHua Liang**
Uilenbaan 196
2160 Wommelgem
België
- Gemachtigde:** --
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1268419**

Senza-Floors

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

1. Op 16 mei 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in de klassen 19 en 20. Dit depot is onder nummer 1268419 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 mei 2013.

2. Op 12 juli 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 11055878 van het woordmerk SENSEA, ingediend op 19 juli 2012 en ingeschreven op 14 december 2012 voor waren en diensten in de klassen 11, 20, 21, 24 en 27.

3. De opposant is daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.

4. Bij het indienen van de argumenten geeft opposant aan dat de oppositie enkel nog is ingesteld tegen alle waren in klasse 20 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 20 van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 17 juli 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 18 september 2013. Het Bureau heeft de mededeling van aanvang van de procedure op 22 oktober 2013 aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 22 december 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 6 december 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 2 januari 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 2 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 21 februari 2014 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 4 maart 2014 doorgezonden aan opposant.

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 van opposant

14. Bij het indienen van de oppositie heeft opposant de omvang van de oppositie beperkt; hij richt zich enkel nog tegen de waren in klasse 20 van verweerder en baseert zich enkel nog op de waren in klasse 20 van het ingeroepen recht. De waren zijn identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk, aldus opposant.

15. Het figuratieve aspect van het bestreden teken kan volgens opposant verwaarloosd worden. Het element SENZA is volgens hem het dominante element van het bestreden teken. Enerzijds door de positie en anderzijds vanwege het feit dat “floors” een beperkt onderscheidend vermogen heeft. Merk en teken beginnen allebei met de letters SEN en eindigen met de letter A. Visueel stemmen merk en teken overeen en auditief zijn ze zelfs sterk overeenstemmend, aldus opposant. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, aangezien merk en teken geen betekenis hebben.

16. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

17. Volgens verweerder is er geen verwarring mogelijk, aangezien het bestreden teken uit twee woorden bestaat en het ingeroepen recht slechts uit één. Daarnaast is het bestreden teken in kleur en verwijst het naar vloeren, terwijl het ingeroepen recht geen betekenis heeft.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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.”

20. 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).

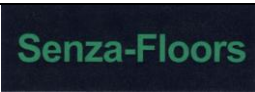
Vergelijking van de tekens

21. 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).

22. 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.

23. 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SENSEA	

Begripsmatige vergelijking

25. Het ingeroepen recht, SENSEA, heeft geen vaststaande betekenis. "Senza" in het bestreden teken heeft eveneens geen betekenis, in tegenstelling tot het woord "Floors" dat vloeren betekent, een betekenis die het in aanmerking komend Benelux publiek ook onmiddellijk zal begrijpen.

26. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is naar oordeel van het Bureau van toepassing op het element "Floors". Het dominante element van het bestreden teken is daarom het woord "Senza".

27. Merk noch teken heeft in zijn totaliteit een vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking geen rol kan spelen bij de verdere beoordeling van de onderhavige oppositie.

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, dat bestaat uit het woord SENSEA. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit een zwarte rechthoek met hierin de woorden "Senza" en "Floors", verbonden door een koppelteken. De woorden zijn in groene letters weergegeven.

29. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het woordelement 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 woordelement (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Over het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het woordelement "Senza-Floors" ondergeschikt is aan het beeldelement of vice versa (zie in de die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012). De woordelementen nemen naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente plaats in. Door de centrale weergave ervan in het geheel, wordt de aandacht naar deze woorden getrokken. Zoals bij de begripsmatige vergelijking werd overwogen, is SENZA het dominerende bestanddeel.

30. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Doordat het begin en het einde van het ingeroepen recht en het dominante bestanddeel van het teken identiek zijn, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van een visuele overeenstemming. Het verschil in letters in het midden van merk en teken is naar oordeel van het Bureau onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

31. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

32. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het eerste en het laatste deel van het ingeroepen recht en het dominante deel van het bestreden teken identiek zijn en nagenoeg identiek worden uitgesproken. Hoewel het ingeroepen recht uit drie lettergrepen bestaat en het dominante element van het bestreden teken uit twee lettergrepen, is het verschil dat ontstaat door de verschillende letters in het midden van merk en teken onvoldoende om de auditieve overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

33. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

34. De tekens stemmen visueel en auditief in hun totaalindruk in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

35. 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).

36. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
20 Meubelen, onder andere badkamermeubelen, spiegels, lijsten; Beddengoed (uitgezonderd linnengoed); Van hout, was, gips, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten; Latafels; Kussens; Legplanken; Opbergconsoles; Koffers en manden, niet van metaal, met name waskoffers en -manden; Plastic houders voor verpakkingen; Mandenmakerswaren; Zonwering voor binnenshuis; Gordijnroeden.	KI 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.

38. De waren komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

A.3 Globale beoordeling

39. 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.

40. 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).

41. 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). In casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

42. 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). De waren zijn identiek.

43. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

44. 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). Aangezien het ingeroepen recht geen kenmerk van de diensten beschrijft, is er sprake van een normaal onderscheidend vermogen.

45. Het Bureau is op grond van het bovenstaande, gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens en de identiteit van de waren, van oordeel dat het publiek in onderhavig geval kan menen dat de waren afkomstig zijn dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

47. De oppositie wordt toegewezen.

48. Benelux depot met nummer 1268419 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 20: Alle waren.

49. Benelux depot met nummer 1268419 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 19: Alle waren.

50. 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, 08 december 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet