BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2013238

van 14 april 2020

Opposant:	**CLARINS FRAGRANCE GROUP** Rue du Commandant Pilot 9 92200 Neuilly sur Seine Frankrijk
Gemachtigde:	**IPSILON BENELUX S.A., aussi traitant sous le nom Distinctive+Ipsilon** Parc d´Activités Capellen, 77-79 8308 Capellen Luxembourg
Ingeroepen recht:	**Internationale inschrijving 750376** AURA tegen
Verweerder:	**Chris Nyberg** De Roskam 10 2970 Schilde België
Gemachtigde:	**Bureau M.F.J. Bockstael nv** Arenbergstraat 13 2000 Antwerpen België

Betwiste merk: **Benelux depot 1353029**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 mei 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 5, 35 en 42. De aanvraag is onder nummer 1353029 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 mei 2017.

2. Op 7 juli 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 750376, met aanduiding van onder andere de Benelux, van het woordmerk AURA, ingediend op 23 januari 2001 en ingeschreven voor waren in klasse 3.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") [1].

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 11 juli 2017. 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"). De administratieve fase is afgerond op 25 juni 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de gelijkheid, dan wel overeenstemming van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt dat het ingeroepen merk visueel volledig herhaald wordt in het eerste woordelement van het bestreden teken. De tekens zijn dus deels identiek wat tot visuele overeenstemming leidt.

10. Auditief is de uitspraak van de eerste twee lettergrepen van de tekens AU-RA identiek. Er is dus sprake van auditieve overeenstemming volgens opposant.

11. Opposant stelt dat het ingeroepen merk verschillende betekenissen heeft, namelijk 'damp, subtiele uitademing vanuit het lichaam; immateriële sfeer die bepaalde wezens omhult of lijkt te omhullen; lichtstraal rond menselijke wezens die mediums kunnen zien en waarvan de kleur zou variëren afhankelijk van de spirituele toestand van het onderwerp'. Het merk is volgens opposant arbitrair in relatie tot de waren en derhalve onderscheidend. Het bestreden teken bestaat uit twee delen AURA SENSS en SUBCONSCIOUSLY AWARE. De term AURA is identiek en heeft dezelfde betekenis. Het element SENSS kent geen vertaling, maar doet denken aan de term SENS waarvan de laatste S verdubbeld is. SENSS definieert het eerste woord AURA. Het eerste deel van het teken kan dan 'de zintuigen van de AURA' betekenen. Het tweede deel betekent 'onbewust bewust' en zal begrepen worden als een baseline die betrekking heeft op AURA, aldus opposant. Het geheel refereert zo aan aura. Ook het beeldelement met motieven verwijst naar India en het Oosten welke streken bekend zijn om hun parfums. Begripsmatig stemmen de tekens overeen gezien hun identieke hoofdthema.

12. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten meent opposant dat deze identiek en soortgelijk zijn.

13. Opposant dient ook stukken in om aan te tonen dat het ingeroepen merk normaal gebruikt is voor parfumerie- en cosmetische producten.

14. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken te weigeren.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

16. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht gebruiksplichtig is. Op basis van de ingediende bewijzen besluit hij dat opposant geen gebruik aantoont van het merk AURA in de Benelux gedurende de relevante periode. De overgelegde documenten hebben hoogstens betrekking op het gebruik van het merk 'AURA by SWAROVSKI', waarbij de nadruk ligt op SWAROVSKI. De overgelegde persberichten hebben enkel betrekking op parfum en lippenstift. Bovendien is het gebruik van het merk van opposant van 2012 tot 2016 exponentieel gedaald en sinds 2017 is het merk volledig uit de handel.

17. Voor het geval dat het ingeroepen recht als normaal gebruikt zou worden beschouwd, gaat verweerder nog over tot een vergelijking van de tekens. Visueel is er volgens verweerder geen verwarring mogelijk. Door de donkere tint van het sterpatroon in het bestreden teken is het beeldelement visueel dominanter dan de tekst in het midden. Voor de beeldelementen en de baseline in het bestreden teken is er visueel geen overeenkomstig element aanwezig bij het ingeroepen recht.

18. Auditief is de uitspraak van het element AURA in beide tekens hetzelfde. Echter, bij het bestreden teken wordt het woord AURA uitgesproken in combinatie met de tekst SENSS SUBCONSCIOUSLY AWARE. Het element AURA is hierin niet dominant en zal opgaan in het geheel. Bijgevolg zal de gemiddelde consument het merk en het teken auditief niet verwarren.

19. Begripsmatig verwijst AURA naar een godin uit de mythologie, aldus verweerder. Gelet op het feit dat AURA specifiek gebruikt wordt voor parfum kan de benaming dienen tot aanduiding van de aard en de bestemming van de producten waarvoor het merk gebruikt wordt. Een parfum is bedoeld om een persoon een bepaalde uitstraling te geven middels verfrissing van de lucht. Ook lippenstift dient om bij te dragen tot de look, en dus de uitstraling, van een persoon. Het merk AURA is dus niet erg onderscheidend. In het betwiste teken maakt het woord AURA deel uit van de tekst AURA SENSS SUBCONSCIOUSLY AWARE. Het element SENSS is een onbestaand woord en dus arbitrair ten opzichte van de betrokken waren en diensten. Verweerder is van mening dat het woord AURA op begripsmatig vlak niet dominant is in de tekst AURA SENSS SUBCONSCIOUSLY AWARE. Bovendien worden de woorden in het bestreden teken gecombineerd met een beeldelement dat geen concrete betekenis heeft. Bijgevolg is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

20. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, stelt verweerder dat de door opposant ingediende gebruiksbewijzen enkel betrekking hebben op parfum en lippenstift. Voor de overige waren en diensten van het bestreden teken is geen sprake van soortgelijkheid met de waren van opposant.

21. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

22. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet opposant bewijs van gebruik aantonen in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt.

23. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 12 mei 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 12 mei 2012 tot 12 mei 2017.

24. 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 voor dit merk gegrond.

25. Overeenkomstig regel 1.25 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.

26. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:438), 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, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

27. 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, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). 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).

28. 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, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

a) Affidavit van de financieel directeur van de Clarins Group, Dhr. Jean-Marie Benot, met betrekking tot de verkopen en marketinguitgaven voor het merk AURA van 2012 tot 2017;
b) 27 Facturen die dateren van 2012 tot 2016;
c) Verschillende persuittreksels die dateren van 2012 tot 2016.

30. In het affidavit (stuk a) licht de financieel directeur van opposant toe dat de gemiddelde jaarlijkse omzet gerealiseerd door het gebruik van het ingeroepen merk varieert van 461.705 euro in 2013 tot 27.801 euro in 2016. Het gemiddeld aantal onder het merk verkochte items varieert van 11.857 vanaf mei 2012 tot 5.901 in 2015. Tot slot worden ook de marketinguitgaven voor het ingeroepen merk nog meegegeven: van 34.386 euro vanaf mei 2012 tot 84 euro in 2016. Met betrekking tot onderhavige verklaring oordeelt het Bureau dat daaraan minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil echter niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005, ECLI:EU:T:2005:200). Opposant legt hier als aanvullend bewijs nog verschillende facturen (stuk b) en persuittreksels (stuk c) over.

31. De 27 overgelegde facturen dateren alle van binnen de relevante periode, echter op twee facturen is geen verwijzing naar het ingeroepen recht terug te vinden. Van de resterende facturen hebben er 23 betrekking op België, 1 op Nederland en 1 op Luxemburg. De gefactureerde bedragen lopen op van een paar honderd euro tot 37.466,34 euro. Op de facturen wordt verwezen hetzij naar AURA, hetzij naar MISS AURA. Deze facturen tonen aan dat de opposant het merk in de Benelux in de relevante periode op de markt heeft gebruikt.

32. Verder legt opposant 33 uittreksels uit de Belgische pers over, alsook 6 artikels uit de Luxemburgse pers. Van de 33 artikels dateren er 6 van vóór de relevante periode. De overige artikels dateren allemaal van binnen de relevante periode. Het feit dat enkele stukken mogelijk niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode, brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze door het Bureau buiten beschouwing zullen worden gelaten. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich vóór deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225). Het Bureau zal dan ook steeds geval per geval de totaliteit van de ingediende stukken beoordelen om vast te stellen of er sprake is van normaal gebruik. Uit de overgelegde artikels blijkt dat het ingeroepen merk in de relevante periode gebruikt is in de Benelux voor parfum en lippenstift.

33. Verweerder merkt op dat de overgelegde bewijsstukken hoogstens betrekking hebben op het gebruik van het merk 'AURA by SWAROVSKI' (zie punt 15).

34. 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, ECLI:EU:C:2007:514). Het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm is dan ook te beschouwen als bewijs van het normale gebruik van een merk op basis waarvan oppositie wordt ingesteld (zie in die zin GEU, arrest GIORGIO AIRE, T-156/01, 9 juli 2003, ECLI:EU:C:2003:198; arrest Quantum, T-147/03, 12 januari 2006,

ECLI:EU:T:2006:10). Het Bureau stelt vast dat de facturen grotendeels verwijzen naar AURA, maar soms wordt ook naar MISS AURA verwezen. In de persartikels wordt verwezen naar AURA, maar ook naar 'AURA by SWAROVSKI' of 'Miss AURA'. Wat betreft de toevoeging 'by SWAROVSKI', deze zal door het relevante publiek opgevat worden als een verwijzing naar de producent van de productlijn die onder de merknaam AURA wordt gecommercialiseerd. Het Bureau is van oordeel dat het onderscheidend karakter van de aanduiding AURA, zoals beschermd middels het ingeroepen recht, hier niet wordt gewijzigd door de toevoeging 'by SWAROVSKI'. Wat de gebruiksvorm MISS AURA betreft zij opgemerkt dat MISS een gangbare toevoeging is om de door een product geviseerde doelgroep aan te duiden, met name vrouwen. Deze toevoeging zal door het publiek bijgevolg als beschrijvend opgevat worden. Het Bureau oordeelt daarom ook dat het onderscheidend karakter van de aanduiding AURA, zoals beschermd door het ingeroepen recht, hier niet wordt gewijzigd door de toevoeging 'MISS'.

Conclusie

35. Het Bureau oordeelt op grond van de totaliteit van de ingediende stukken dat opposant voldoende heeft aangetoond dat het ingeroepen recht normaal werd gebruikt in de relevante periode in de Benelux, doch enkel voor de waren parfum en lippenstift. Voor de overige waren waarop de oppositie gebaseerd is, werd geen normaal gebruik aangetoond. Bijgevolg moet de beslissing dan ook uitsluitend gebaseerd worden op de waren waarvoor wel normaal gebruik aangetoond werd.

A.2 Verwarringsgevaar

36. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

37. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven […] indien: […] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

38. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227- 1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

39. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

40. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen merk 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 voor zover het gebruik daarvoor is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Kl 3 Perfumes; Lipstick. *Cl 3 Parfums; Lippenstift.*	Kl 3 Parfumerieën en geuren; geurhout; geurzakjes; geurstoffen; geurstokjes; aromaten; aromaten voor geuren; aromatische oliën; etherische oliën; deodorantia en anti- transpiratiemiddelen voor persoonlijk gebruik; kamer verfrissers; autoverfrissers en parfums voor gebruik in auto's; wierook, wierook kegels, wierook sticks, wierook sachets, wierook sprays; niet-medicinale zepen; niet- medicinale cosmetische middelen; niet-medicinale haarlotions; niet- medicinale tandreinigingsmiddelen.
	Kl 4 Geurkaarsen; geurkaarsen voor aromatherapie.
	Kl 5 Luchtverfrissingspreparaten en luchtzuiveringspreparaten; luchtverfrissingssprays; deodorantia, niet voor persoonlijk gebruik.
	Kl 35 Diensten van detail- en groothandel in aromaten, parfumerieën, geurproducten en aroma dispensers; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten al dan niet online te verlenen.
	Kl 42 Ontwerp en ontwikkeling van parfums, aromaten, geurproducten en aroma dispensers.
(N.B.: De oorspronkelijke taal van de inschrijving is niet het Nederlands. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van	

de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).	

Klasse 3

42. De waren *parfumerieën en geuren* van verweerder zijn identiek aan de waren *parfums* van opposant. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als identiek nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van de meer algemene categorieën waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). De waren parfumerieën en geuren van verweerder zijn algemeen geformuleerd en omvatten de specifieke producten, parfums, van opposant.

43. De waren *geurhout; geurzakjes; geurstoffen; geurstokjes; aromaten; aromaten voor geuren; aromatische oliën; etherische oliën; deodorantia en anti- transpiratiemiddelen voor persoonlijk gebruik; kamer verfrissers; autoverfrissers en parfums voor gebruik in auto's; wierook, wierook kegels, wierook sticks, wierook sachets, wierook sprays; niet-medicinale zepen; niet- medicinale cosmetische middelen; niet-medicinale haarlotions* van verweerder zijn soortgelijk aan de waren *parfums* van opposant. Al de waren van verweerder zijn bestemd om hetzij het lichaam, hetzij de omgeving of een ruimte beter te laten ruiken. De waren van verweerder en opposant gebruiken dezelfde ingrediënten om een goede geur te creëren. Zij delen dan ook dezelfde functie. In de praktijk worden deze waren ook vaak door dezelfde bedrijven gemaakt nu bedrijven die parfums produceren ook vaak een gamma aan geurproducten op de markt brengen zowel voor het lichaam, als voor het huis(houden). Zij worden tot slot ook via dezelfde distributiekanalen op de markt gebracht. Bijgevolg zijn deze waren soortgelijk.

44. De waren *niet-medicinale tandreinigingsmiddelen* van verweerder zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant. De waren van verweerder zien op de verzorging en reiniging van de tanden. Zij worden gemaakt door gespecialiseerde ondernemingen die verschillen van de producenten van de waren van opposant. De waren van verweerder hebben een andere functie dan deze van opposant, respectievelijk verzorging en reiniging van de tanden voor het bestreden teken, dan wel het beter laten ruiken van het lichaam of de omgeving voor het ingeroepen recht. De waren worden ook niet via dezelfde kanalen gedistribueerd. Het Bureau besluit dan ook dat ze niet soortgelijk zijn.

Klasse 4

45. De waren van verweerder zijn soortgelijk aan de *parfums* van opposant. Parfums en in het bijzonder kamerparfums hebben dezelfde functie als geurkaarsen, namelijk een ruimte beter laten ruiken. Het belangrijkste doel van geurkaarsen is immers een bepaalde sfeer te creëren via het verspreiden van een aangename geur, doch niet zozeer het verlichten van een ruimte. Daarnaast kunnen in parfums en geurkaarsen dezelfde ingrediënten gebruikt worden. Verder treden deze waren in concurrentie met elkaar. Tot slot zijn deze waren ook terug te vinden in dezelfde winkels en kunnen zij door dezelfde bedrijven gemaakt worden.

Klasse 5

46. De waren van verweerder zijn in beperkte mate soortgelijk aan de waren *parfums* van opposant. Al deze waren delen eenzelfde bestemming, namelijk een fijne geur afgeven in een ruimte. Ze kennen ook eenzelfde wijze van gebruik en kunnen ook afkomstig zijn van dezelfde producenten en gericht zijn op dezelfde consumenten. Om deze redenen zijn de waren in beperkte mate soortgelijk.

Klasse 35

47. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

48. In deze context dient eraan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

49. In casu is er sprake van een nauwe band, tussen de *diensten van detail- en groothandel in aromaten, parfumerieën, geurproducten en aroma dispensers; voornoemde diensten al dan niet online te verlenen* van verweerder in klasse 35 en de waren *parfums* van opposant in klassen 3 in die zin dat de waar parfum, een geurproduct dat aromaten bevat, onontbeerlijk of belangrijk is voor de detailhandel in aromaten, parfumerieën, geurproducten en aroma dispensers, zodat de consument zou kunnen denken dat de productie van deze waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. Deze waren en diensten zijn dus in beperkte mate soortgelijk.

50. Wat betreft de overgebleven diensten in klasse 35 van verweerder is geen sprake van een dergelijke band tussen de waren van opposant en deze diensten van verweerder in die zin dat deze diensten niet kunnen geleverd worden zonder de waren van opposant.

Klasse 42

51. De diensten van verweerder zijn in beperkte mate soortgelijk aan de waren *parfums* van opposant. Ook hier is er immers sprake van een dermate onderlinge band tussen deze waren en diensten dat de één onontbeerlijk is voor de ander (zie in deze zin GEU, The O STORE, reeds aangehaald). De ontwerp- en ontwikkelingsdiensten van verweerder zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met parfums, te weten geurproducten bestaande uit aromaten.

Conclusie

52. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk, deels in beperkte mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

53. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).

54. 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.

55. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

56. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
AURA	

57. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, Thomson life, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

Begripsmatige vergelijking

58. Het ingeroepen recht AURA zal opgevat worden als 'uitstraling'.

59. Het bestreden teken bevat eveneens het element AURA. Het woord SENSS zal door het publiek opgevat worden als een verschrijving van het Franse woord 'sens' wat 'zintuig' betekent. De Engelse woorden 'SUBCONSCIOUSLY AWARE' onder het beeld betekenen 'onbewust bewust'. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). In relatie tot de betrokken waren en diensten, die alle betrekking hebben op geurproducten, kunnen het element SENSS, in de betekenis van 'zintuig', en de woorden 'SUBCONSCIOUSLY AWARE', in de betekenis van 'onbewust bewust', door het publiek opgevat worden als beschrijvend, in die zin dat deze producten en diensten bestemd zijn om de zintuigen, bewust dan wel onbewust, te prikkelen. Bijgevolg zal men het element AURA hier beschouwen als het dominante element.

60. Merk en teken stemmen in zekere mate overeen nu zij beide verwijzen naar AURA.

Visuele vergelijking

61. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit één woord van vier letters AURA. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een abstracte bronzen bloemfiguur met in het midden het woord AURA en daaronder het woord SENSS. Onder de figuur staat in een klein lettertype 'SUBCONSCIOUSLY AWARE'. Als achtergrond voor het teken wordt dezelfde bloemfiguur hernomen maar dan in een hele lichte bronzen kleur.

62. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel de beeldelementen in het bestreden teken niet volledig te veronachtzamen zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek hier eerder uitgaan naar de woorden AURA SENSS. Deze woorden vallen namelijk op door hun grootte en hun centrale positie middenin het beeld, alsook door het gebruik van een groot lettertype.

63. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Het merk en het dominante woordelement in het teken zijn identiek, AURA. De tekens verschillen verder door de toevoeging van de woorden SENSS en 'SUBCONSCIOUSLY AWARE' en door de toevoeging van beeldelementen in het bestreden teken.

64. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

65. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

66. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de woordelementen, respectievelijk AURA in het merk en AURA, dan wel AURA SENSS of 'AURA SENSS SUBCONSCIOUSLY AWARE' in het bestreden teken. De woorden SENSS en 'SUBCONSCIOUSLY AWARE' in het bestreden teken zijn - zoals reeds aangegeven - niet dominant, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat die woorden zelfs in het geheel niet uitgesproken worden wanneer men aan het bestreden teken refereert (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk uit te spreken is (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

67. Het Bureau oordeelt dat het merk en het teken auditief overeenstemmen nu zij beide beginnen met het identieke woord AURA. Zij verschillen door de toevoeging van het woord SENSS en de zin 'SUBCONSCIOUSLY AWARE' in het bestreden teken.

68. Auditief zijn de tekens overeenstemmend, dan wel in zekere mate overeenstemmend, afhankelijk van het feit of men de woorden SENSS en/of 'SUBCONSCIOUSLY AWARE' uitspreekt of niet.

Conclusie

69. Het Bureau besluit dat de tekens begripsmatig en visueel in zekere mate overeenstemmen. Auditief zijn de tekens overeenstemmend, dan wel stemmen zij in zekere mate overeen.

A.3 Globale beoordeling

70. 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.

71. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de betrokken waren geldt dat deze behoren tot de categorie dagdagelijkse consumptiegoederen die zich richten tot het grote publiek. Het Bureau gaat daarom uit van een normaal aandachtsniveau.

72. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

73. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, reeds geciteerd).

74. Hoewel het relevante publiek de betekenis van het woord AURA in het ingeroepen recht kan begrijpen, heeft het woord geen precieze betekenis in relatie tot de betrokken waren. Het ingeroepen recht beschikt dus van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. Verweerder meent nu dat het ingeroepen recht niet bijzonder onderscheidend is (zie punt 19). Voor zover echter een deel van het publiek het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht al als iets lager dan normaal zou beschouwen, zij opgemerkt dat, hoewel het onderscheidend vermogen van het merk inderdaad een rol speelt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, dit slechts één van de elementen is die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2008:339). Zelfs in het geval van een ouder merk met een eerder zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:102). Het Bureau benadrukt dat de tekens in zekere mate overeenstemmen en dat een deel van de waren identiek dan wel soortgelijk is. Bovendien is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

75. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

76. De tekens stemmen begripsmatig en visueel in zekere mate overeen. Auditief zijn de tekens overeenstemmend, dan wel stemmen zij in zekere mate overeen. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk, deels in beperkte mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en (in beperkte mate) soortgelijke waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

77. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de identieke en (in beperkte mate) soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

78. De oppositie met nummer 2013238 wordt gedeeltelijk toegewezen.

79. Benelux depot 1353029 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 3: Parfumerieën en geuren; geurhout; geurzakjes; geurstoffen; geurstokjes; aromaten; aromaten voor geuren; aromatische oliën; etherische oliën; deodorantia en anti- transpiratiemiddelen voor persoonlijk gebruik; kamer verfrissers; autoverfrissers en parfums voor gebruik in auto's; wierook, wierook kegels, wierook sticks, wierook sachets, wierook sprays; niet-medicinale zepen; niet- medicinale cosmetische middelen; niet-medicinale haarlotions.

Klasse 4: Alle waren.

Klasse 5: Alle waren.

Klasse 35: Diensten van detail- en groothandel in aromaten, parfumerieën, geurproducten en aroma dispensers; voornoemde diensten al dan niet online te verlenen.

Klasse 42: Alle diensten.

80. Benelux depot 1353029 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 3: Niet- medicinale tandreinigingsmiddelen.

Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten al dan niet online te verlenen

81. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 14 april 2020

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Diter Wuytens Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard