

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016437
van 29 april 2022

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

Gemachtigde: **AKD Advocaten en Notarissen**
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 902447**

SWISS SENSE

Tegen

Verweerder: **OGU BV**
Bergensesteenweg 81
1651 Lot
België

Gemachtigde: **OP Advocaten**
Koopvaardijlaan 13
9000 Gent
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1421391**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 juli 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord/beeldmerk voor waren in klassen 20 en 24. Deze aanvraag is onder nummer 1421391 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 augustus 2020.

2. Op 8 oktober 2020 heeft Swiss Sense B.V. oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere Benelux inschrijving 902447 van het woordmerk SWISS SENSE, ingediend op 17 juni 2011 en ingeschreven op 12 september 2011 voor diensten in klasse 35.

3. Het ingeroepen merk is in november 2021 overgedragen door Swiss Sense B.V. aan de huidige houder Swiss Sense Holding B.V. Daarvan is aantekening gemaakt in het merkenregister. Ingevolge regel 4.4.1 van de Richtlijnen oppositieprocedure (versie 1 november 2017) wordt Swiss Sense Holding B.V. voor wat betreft deze oppositieprocedure geacht in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke indiener van de oppositie.

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 12 oktober 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 27 mei 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het bestreden merk niet ingeschreven moet worden:

- Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: *"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."*
- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het*

gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

A. Argumenten opposant

9. Opposant begint met een weergave van de achtergrond van partijen. Opposant is de marktleider in de Benelux voor bedden, beddengoed en aanverwante waren en meent dat het een feit van algemene bekendheid is dat het ingeroepen merk SWISS SENSE een ruime bekendheid geniet binnen de Benelux. Verweerder exploiteert beddenwinkels onder de naam Swiss Beddings en de website swissbeddings.com.

10. Opposant stelt dat het ingeroepen merk een grote mate van onderscheidend vermogen heeft verkregen in de Benelux en een zeer ruime mate van bekendheid. Opposant dient ter ondersteuning hiervan verschillende stukken in, waarin verschillende percentages worden genoemd. Daarbij moet volgens opposant rekening worden gehouden met het feit dat de waren waarvoor opposant zijn diensten levert (bedmeubilair, matrassen en toebehoren) niet alledaags worden afgenomen c.q. worden aangeschaft door de consument, maar slechts eens in de zoveel jaar, zodat de relevante waren en diensten niet op dagelijkse basis 'on top of mind' bij de consument zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld merkproducten die een consument op dagelijkse of wekelijkse basis nodig heeft (bijv. voedselwaren). Onder die omstandigheid ligt het voor de hand om voor het vaststellen van bekendheid een (percentueel) minder hoge (onder)grens te hanteren.

11. Ten aanzien van de vergelijking van de merken meent opposant dat het element SWISS het dominante element van het betwiste merk is. De figuratieve elementen ervan zijn basaal dan wel beschrijvend en zullen door het relevante publiek niet worden opgevat als onderscheidingsteken maar als versiering. Het element SWISS daarentegen is geen voor de hand liggende aanduiding in relatie tot de betrokken waren en diensten. Opposant verwijst in dit verband naar een uitspraak van het Hof Den Haag. Het element "BEDDINGS" tenslotte is beschrijvend en heeft daarom geen onderscheidend vermogen.

12. Nu de betrokken merken overeenstemmen in het dominante element SWISS, dat ook nog eens het begin van de betrokken merken is, waar de consument meer aandacht voor zal hebben, stemmen de betrokken merken visueel en auditief gezien in zeer sterke mate overeen, aldus de opposant. Conceptueel bestaat er een zekere mate van overeenstemming, nu bij beide merken mogelijk een connectie wordt gelegd met "Zwitsers".

13. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten meent opposant dat het in de relevante sector gebruikelijk is, en dat het publiek dit ook verwacht, dat de merkhouder naast producent van slaapkamermeubilair, matrassen en alle toebehoren ook in eigen winkels de verkoop van en de advisering over de waren voor zijn rekening neemt. Enkele bekende voorbeelden: Tempur, Auping en Hästens. Het relevante publiek zal de informatie en verkoopdiensten dus op één lijn stellen met de herkomst van de waren. De diensten waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd zijn dus complementair aan de waren van de betwiste merkaanvraag. Voorts worden de diensten doorgaans op dezelfde plaatsen aangeboden als de waren. Verder zijn de betreffende diensten en waren gericht op hetzelfde publiek. Opposant verwijst ook hier weer naar de uitspraak van het Hof Den Haag. De waren waarvoor het betwiste merk is aangevraagd stemmen volgens opposant dan ook overeen met de diensten van het ingeroepen merk.

14. Het aandachtsniveau van de consument is volgens opposant gemiddeld nu de waren en diensten zijn gericht op een doorsnee publiek. De waren die in de winkels van opposant worden verkocht zijn ook niet van een hoog prijsniveau en aanzienlijk lager dan van concurrenten zoals Auping en Tempur. Maar zelfs indien wordt uitgegaan van een hoog aandachtsniveau moet nog altijd het onvolmaakte herinneringsbeeld van de consument in acht worden genomen. Nu het ingeroepen merk daarnaast kwalificeert als bekend merk is er sneller sprake van verwarringsgevaar.

15. Nu de waren waarvoor het betwiste merk is aangevraagd veelal mondeling worden aangeschaft, dient er meer gewicht te worden toegekend aan de auditieve vergelijking. Ter toelichting wijst opposant erop dat de waren waarvoor het betwiste merk is aangevraagd doorgaans niet op voorraad zijn in de winkel, onderhevig zijn aan levertijden en te omvangrijk c.q. te groot voor de consument om zelf (in een keer) mee te nemen (althans te vervoeren). Het bezoek van de consument aan de winkel staat doorgaans primair in het teken van de aanschaf van een bed. Bedtextiel zoals een dekbed wordt vaak in het onderhandelingsproces betrokken (al dan niet tegen een korting). In dit proces worden ook deze waren normaliter dus mondeling (op bestelling) aangeschaft. Het gemak van de dienstverlening in de winkel bestaat er verder uit dat alle waren tezamen worden besteld om te worden bezorgd bij de consument, inclusief eventuele artikelen die mogelijk wel op voorraad zijn en/of handzaam zijn mee te nemen door de consument.

16. Opposant concludeert op basis van bovenstaande dat sprake is van verwarringsgevaar.

17. Ten aanzien van de ingeroepen grond van het ongerechtvaardigd voordeel trekken en afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen verwijst opposant voor de overeenstemming tussen de betrokken merken naar hetgeen al werd gesteld in het kader van het verwarringsgevaar. Verder zal het publiek een verband leggen tussen de betrokken merken nu i) de merken in hoge mate overeenstemmen, ii) het ingeroepen merk zeer bekend is, ook bij het grote publiek, iii) de waren en diensten gelijk zijn en iv) in de markt van bedden en toebehoren het gebruikelijk is dat de productie, verkoop en advisering in handen is van één en dezelfde partij en de diensten ook worden geleverd op de plaats (de winkel) waar waren concreet kunnen worden bezichtigd en getest. Aangezien verweerder daarnaast gebruik maakt van het teken SWISS BEDDINGS, is het onvermijdelijk dat het publiek een verband legt tussen de betrokken merken.

18. Er is sprake van ongerechtvaardigd voordeel, aldus opposant, omdat verweerder zal (pogen te) profiteren van de aantrekkingskracht van SWISS SENSE door aan zijn waren een teken toe te voegen dat gelijk is aan het SWISS SENSE merk (namelijk SWISS Beddings). Hierdoor zal verweerder zich de aantrekkingskracht, reclamewaarde, en de reputatie toe-eigenen van het SWISS SENSE merk, en het imago en het prestige daarvan uitbuiten. Zonder daarvoor enige financiële vergoeding te betalen zal verweerder profiteren van de aanzienlijke commerciële inspanningen die Swiss Sense aantoonbaar heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en onderhouden.

19. Ook wordt door het betwiste merk afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Opposant meent dat de identiteit van SWISS SENSE zal afbrokkelen in de ogen van het publiek. Het ingeroepen merk zal niet meer, of in verminderde mate, een onmiddellijke associatie kunnen oproepen met de waren waarvoor het is ingeschreven. Door gebruik van het bestreden merk is er een gerede kans dat afbreuk wordt gedaan aan de reclamefunctie van het oudere merk voor de opbouw en het behoud van merkentrouw. Dat de consument minder snel geneigd zal zijn de onmiddellijke associatie op te roepen kan als een wijziging van het economisch gedrag van de consument worden beschouwd. Die wijziging is des te meer aannemelijk omdat de consument in verwarring zal zijn over de herkomst van de waren. Door het gebruik van het betwiste merk zal tenslotte zonder geldige reden het imago of prestige worden aangetast dat het SWISS SENSE merk bij het publiek heeft verworven. Uit marktonderzoeken blijkt

dat het ingeroepen merk juist met kwaliteit wordt geassocieerd terwijl opposant niet kan instaan voor de kwaliteit van de waren die onder het betwiste merk op de markt worden gebracht.

20. Voor het gebruik van het betwiste merk heeft verweerder, voor zover opposant bekend, geen geldige redenen.

21. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de door de opposant gemaakte kosten.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder meent dat het betwiste merk zich in grote mate onderscheidt van het ingeroepen merk doordat het naast de woordelementen 'SWISS' 'BEDDINGS', tevens figuratieve elementen bevat die duidelijk in het oog springen. De gemiddelde consument zal, wanneer geconfronteerd met de woord-/beeldelementen van het betwiste merk, zich onmiddellijk vergewissen van de waren en diensten die verweerder aanbiedt. Het behoeft volgens verweerder geen betoog dat de in het betwiste merk opgenomen woorden en figuratieve elementen (de grijze achtergrond, het matras, de kussens) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en zich zo onderscheiden van het ingeroepen merk. Opposant maakt volgens verweerder dan ook ten onrechte het verwijt dat de figuratieve elementen niet onderscheidend zijn voor de categorie van waren en diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd.

23. Het element SWISS is volgens verweerder beschrijvend voor de waren en diensten waar het hier om gaat. Voormeld woordelement verwijst immers naar de Engelse aanduiding voor 'Zwister(se)' of 'Zwitters' en in relatie tot de onderhavige waren en diensten zal het publiek deze aanduiding eerder opvatten als een product afkomstig uit Zwitserland of een dienst verleend door een bedrijf van Zwitserse origine. Het woordelement SWISS kan dan ook geenszins verwarring stichten gelet op het feit dat het niet naar de producten verwijst die aangeboden worden maar slechts naar de geografische herkomst daarvan.

24. Het betwiste merk verschilt volgens verweerder verder van het ingeroepen merk door het gebruik van het woordelement 'BEDDINGS', alsmede de figuratieve elementen in het betwiste merk die door hun plaatsing, grootte en het kleurgebruik een opvallende en inherente positie inneemt in het geheel. De betrokken merken stemmen dan ook enkel overeen in het beschrijvende element SWISS en stemmen in hun totaalindruk niet overeen.

25. Nu de totaalindruk van de merken niet overeenstemt meent verweerder dat het niet nodig is in te gaan op de vergelijking van de waren en diensten. Van gevaar voor verwarring kan geen sprake zijn als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn.

26. Verweerder concludeert dat er geen kans op verwarring bestaat. De oppositie dient te worden afgewezen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

III. BESLISSING

27. 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.

A. Ingeroepen grond 1: verwarringsgevaar

28. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."

29. 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 merken

30. 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 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, ECLI:EU:C:1997:528).

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

32. 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

33. De te vergelijken merken en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SWISS SENSE	

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woordelementen "SWISS" en "SENSE". Het betwiste merk is een samengesteld merk (woord- en beeldelementen). Het element SWISS is in grote, dikgedrukte zwarte letters weergegeven. Deze letters steken af tegen het lichtblauw van het figuratieve element dat boven het element "SWISS" is geplaatst, terwijl het element "BEDDINGS", dat onder het element "SWISS" is geplaatst, in beduidend kleinere en minder opvallende letters is weergegeven. Het element "SWISS" springt visueel het meest in het oog, zodat het visueel dominant is. De betrokken merken verschillen evenwel met betrekking tot de overige elementen.

35. Nu de betrokken merken overeenstemmen met betrekking tot het element "SWISS" en verschillen in hun andere elementen is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

36. 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 Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECU:EU:T:2010:152).

37. Dat betekent dat de vergelijking op auditief vlak ziet op "SWISS SENSE" tegenover "SWISS BEDDINGS". Nu het element "SWISS" in beide merken voorkomt en ook nog aan het begin van de merken, het deel van tekens waaraan de consument over het algemeen het meeste belang hecht (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), meent het Bureau dat er sprake is van overeenstemming op auditief vlak.

38. De betrokken merken stemmen naar het oordeel van het Bureau op auditief vlak overeen.

Begripsmatige vergelijking

39. Het ingeroepen merk zal door het relevante publiek worden opgevat als verwijzend naar "Zwitsers gevoel", daarmee appellerend aan de positieve associatie met Zwitserland en de degelijkheid en betrouwbaarheid waarvoor Zwitserse producten bekend staan (zie in dit verband ook BBIE beslissing in oppositie nummer 2012369 van 11 juni 2018, SWISS SENSE tegen SWISS BEDDING PLUS).

40. Het betwiste merk zal worden opgevat als "bedden van Zwitserse makelaardij", waardoor eveneens wordt geappelleerd aan de positieve associatie met Zwitserland en de degelijkheid en betrouwbaarheid waarvoor Zwitserse producten bekend staan.

41. Nu het element SWISS in beide merken een (positieve) associatie met Zwitserland communiceert (GEU, PASSIONATELY SWISS' T-377/09, 15 december 2011 ECLI:EU:T:2011:753) stemmen de betrokken merken begripsmatig overeen.

Conclusie

42. De betrokken merken stemmen visueel gezien in zekere mate overeen, en op auditief en begripsmatig vlak stemmen zij overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

43. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

44. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KL 20 Bedbodems; Bedden; Bedden met binnenveringsmatrassen; Bedden met ingebouwde divanbodems; Bedden van hout; Bedden voor kinderen; Beddenbodems; Beddengoed [uitgezonderd linnen]; Bedframes; Bedframes van hout; Bodems voor matrassen; Boxsprings; Hoofdeinden voor bedden; Hoofdkussens; Hoofdkussens, rolvormig; Hoofdkussens voor baby's; Hoofdondersteunende kussens; Kussens (opvulmateriaal); Kussens voor zittingen; Kussens [woningtextiel]; Latex kussens; Latex matrassen; Lattenbodems; Lattenbodems voor bedden; Luchtbedden; Luchtkussens; Luchtkussens in de vorm van meubelen [niet voor medisch gebruik]; Matrasbodems; Matrassen; Matrassen voor bedden; Matrassen met binnenvering; Matrastoppers [dekmatrassen]; Slaapbanken; Slaapmatjes [kussens of matrassen]; Slaapmatten.
	KL 24 Dekbedden [hoezen]; Dekbedhoezen; Bed- en tafellinnen; Beddenhemels; Beddenlakens; Beddenspreien; Bedlinnen van textiel (non woven); Bedspreien; Dekbedden; Dekbedden gevuld met ganzendons; Dekbedden gevuld met ganzenveren; Dekbeddovertrekken; Dekbeddovertrekken van textiel; Dekens; Matrasbeschermers; Matrasdovertrekken (Gevormde -); Matrasdovertrekken [niet voor gebruik bij incontinentie]; Onderlakens; Overtrekken voor donzen dekbedden; Spreien gevuld met veren; Spreien van textiel; Zijden dekens; Wollen dekens.
KL 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van meubilair, slaapkamermeubilair, slaapkamer- en bedtextiel en aanverwante producten; het verstrekken van zakelijke en economische informatie over meubilair, slaapkamermeubilair, slaapkamer- en bedtextiel en aanverwante producten, waaronder informatie over prijzen, beschikbaarheid, levertijd, performance en alternatieven; informatie, consultancy en advisering inzake alle voornoemde diensten al dan niet via het Internet.	

46. Verweerder gaat niet inhoudelijk in op de vergelijking van de waren en diensten. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren identiek dan wel soortgelijk zijn, nu de gemotiveerde stellingen van opposant dat de waren en diensten sterk overeenstemmend zijn niet, althans onvoldoende, weersproken zijn.

Globale beoordeling

47. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

48. 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 diensten van opposant in klasse 35 zijn gericht op het ondersteunen of helpen van andere ondernemingen bij het doen van of verbeteren van zaken gericht op bedden en zijn derhalve in beginsel gericht op het professionele publiek. De waren waarop die diensten zien zijn daarnaast geen dagelijkse consumptiegoederen, maar waren die over het algemeen een hoge aanschafprijs hebben en die gedurende een lange periode zullen worden gebruikt, waarbij het ook nog gaat om waren die zijn gericht op slapen, wat belangrijk is voor een goede gezondheid. Om voorgaande redenen geldt een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau.

49. 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 merk SWISS SENSE is volgens het Bureau *ab initio* beschrijvend voor de bij het merk aangeduide diensten. Het betreft immers de Engelse aanduiding voor "Zwitsers gevoel", daarmee appellerend aan de positieve associatie met Zwitserland en de degelijkheid en betrouwbaarheid waarvoor Zwitserse producten bekend staan. Anders dan opposant suggereert, bestaat er dus een relatie tussen het ingeroepen merk en de betrokken diensten. De aanduiding 'Swiss Sense' kan worden opgevat als een aanprijzende hoedanigheid, aangezien het een feit van algemene bekendheid is dat waren en diensten afkomstig uit Zwitserland worden beschouwd als op degelijke wijze geproduceerd of op betrouwbare wijze uitgevoerd. Er wordt een verband tot stand gebracht tussen de waren en diensten en een plaats met een positieve gevoelswaarde (zie ook HvJEU, Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230 en GEU PASSIONATELY SWISS, T-377/09, 15 december 2011, ECLI:EU:T:2011:753).

50. Opposant heeft evenwel gemotiveerd gesteld, en stukken ter onderbouwing van die stelling overgelegd, dat sprake is van een toegenomen onderscheidend vermogen verkregen door het intensieve gebruik en promotie, waardoor het merk zelfs als een bekend merk kwalificeert. Deze stelling is door de verweerder niet betwist. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat het ingeroepen merk een groot onderscheidend vermogen heeft verkregen, nu de gemotiveerde stelling van opposant dat daarvan sprake is niet, althans onvoldoende, weersproken is.

51. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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 merken zijn overeenstemmend en de waren en diensten moeten als soortgelijk worden beschouwd. Het ingeroepen merk heeft daarnaast een groot onderscheidend vermogen. Op basis van bovengenoemde factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

Overige factoren

52. Opposant wijst op het feitelijk gebruik van het teken "SWISS BEDDINGS" op o.a. de pui van de winkel van verweerder. Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

B. Conclusie met betrekking tot ingeroepen grond 1: verwarringsgevaar

53. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat. Een beoordeling van de andere ingeroepen grond zou niet kunnen leiden tot een ruimere toewijzing, zodat het Bureau niet meer toekomt aan de beoordeling daarvan.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2016437 wordt toegewezen.

55. Benelux aanvraag 1421391 wordt niet ingeschreven voor de waren waarvoor het is aangevraagd.

56. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 april 2022



Camille Janssen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar:

Monique Vrolijk