



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2006198

Van 24 april 2014

Opposant: **ID&T Trademark B.V.**
Rhôneweg 54
1043 AH Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Noordzij Partners BV**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux 843278**

**SENSATION**

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 6859847**

SENSATION

Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 4142014**

sensation[®]

tegen

Verweerder: **Kappersservice Floral BV**
De Witbogt 9
5652 AG Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Boels Zanders NV**
Postbus 490
5900 AL Venlo
Nederland

Betwiste merk:

Benelux spoedinschrijving 893513

The logo consists of three lines of text. The first line is 'hair' in a bold, lowercase, sans-serif font, with the letter 'a' colored pink and a registered trademark symbol (®) to its upper right. The second line is 'zensation' in a bold, lowercase, sans-serif font, with a thin horizontal line above the letters 'z' and 'n'. The third line is 'hair & dance event' in a smaller, lowercase, sans-serif font, with 'hair' and 'event' in black and '& dance' in pink.

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

1. Op 14 december 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk **hair & dance event** voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41. Tegelijkertijd heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 893513 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 januari 2011.

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

- Benelux inschrijving 843278 van het gecombineerde woord- /beeldmerk

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

- Europese inschrijving 6859847 van het woordmerk SENSATION, ingediend op 23 april 2008 en ingeschreven op 21 november 2008 voor diensten in klasse 41;
- Europese inschrijving 4142014 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 29 november 2004 en ingeschreven op 22 februari 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25 en 41.

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

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

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

6. De proceduuretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 1 april 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 juni 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 juni 2011 de mededeling van aanvang

van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 augustus 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 5 augustus 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 19 augustus 2011 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in kleur in te dienen met een termijn tot en met 19 oktober 2011.

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

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

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

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

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

17. Voor wat betreft de vergelijking van de merken en het teken merkt opposant op dat het teken van verweerder het zeer onderscheidende en dominante element ZENZATION omvat, de andere elementen in het bestreden teken zijn ondergeschikt aan dit element, aldus opposant. Visueel en auditief zijn de merken en het teken dan ook sterk overeenstemmend. Zowel ZENZATION in het

bestreden teken als SENSATION in de ingeroepen rechten verwijst naar het woord "sensatie", waardoor er sprake is van een begripsmatige identiteit.

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

B. Argumenten verweerder

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

20. Het beeldmerk van verweerder bestaat uit de elementen "hair", "zenzation" en "hair & dance event". Het element HAIR is in grote zwarte en roze letters weergegeven, door de weergave is dit volgens verweerder het dominante element. Het is bovendien een woord dat direct de aandacht trekt van de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten, de professionele kapper. Niet alleen het dominante element HAIR is verschillend, maar ook het ondergeschikte deel ZENZATION wijkt volgens verweerder significant af van het element SENSATION in de ingeroepen rechten. Het gebruik van de dubbele "Z" is duidelijk anders dan de dubbele "S". De merken en het teken zijn volgens verweerder duidelijk verschillend.

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

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

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

III. BESLISSING

A.1 Bekendheid

24. Volgens de rechtspraak is een ouder merk bekend, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – bij het grote publiek dan wel bij een meer specifiek publiek, zoals een bepaalde beroepsgroep. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie arresten GEU, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008).

25. Oposant dient de volgende stukken in ter onderbouwing van de stelling dat de ingeroepen rechten bekendheid genieten:

- a. Uitdraai van Wikipedia websites met informatie over SENSATION in het Nederlands en Engels;
- b. Uitdraai van de website www.sensation.com met onder meer foto's van SENSATION in Nederland en België;
- c. Enkele krantenartikelen inzake SENSATION;
- d. Uitdraai Facebook pagina van SENSATION met 231.493 "vrienden";
- e. Uitdraai van de website youtube.com met het themakanaal Sensation, waarop filmpjes van SENSATION worden getoond. Dit kanaal werd 746.746 keer bekeken;
- f. Uitdraaien website sensation.com met informatie over SENSATION

26. Uit de door opposant ingediende documenten concludeert het Bureau dat er sprake is van bekendheid van het ingeroepen recht voor een "dance evenement".

A.2 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. 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

30. 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).

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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 (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). 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SENSATION	

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord SENSATION. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord HAIR in grote gestileerde zwarte letters. De letter A van het woord HAIR is in een opvallende kleur roze weergegeven en rechts boven deze letter staat, in het klein, een ® symbool. Onder het woord HAIR staat in kleinere zwarte letters, die overkomen als een schets, het woord ZENZATION. Onder dit woord staat de

aanduiding "hair & dance event" in roze letters, waarbij de letter "a" van het woord "hair" en de letters "a" en "e" van het woord "dance" gespiegeld zijn weergegeven.

35. Het is vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004). Hoewel het wordelement "HAIR" uit het betwiste teken in het Nederlands "haar" betekent en kan verwijzen naar de waren en diensten waarvoor het betwiste teken werd gedeponereerd, is het Bureau van oordeel dat dit element vanwege de positie, de grootte, het gebruik van de gestileerde letters en de uitgesproken kleurencombinatie desalniettemin het dominante element is. Visueel zijn de beeldelementen van het bestreden teken naar oordeel van het Bureau niet ondergeschikt aan de wordelementen (zie in die zin ook GEU, La Española, T-363/04, 12 september 2007).

36. Het element ZENZATION behoudt volgens het Bureau geen zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde teken zoals bedoeld in de uitspraak van het HvJEU in de zaak THOMSON LIFE (C-120/04, 6 oktober 2005), maar is gezien de weergave ervan een ondergeschikt element aan het element HAIR.

37. De overeenkomsten voortvloeiend uit de gelijkenis tussen het ingeroepen recht SENSATION en het element ZENZATION in het bestreden teken zijn, gezien de zeer prominente weergave van het dominante element HAIR in het bestreden teken en de rangschikking en het gebruik van de kleuren in het bestreden teken naar oordeel van het Bureau onvoldoende om de vele verschillen tussen merk en teken teniet te doen. Er dient immers aan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens en in onderhavig geval is het Bureau van oordeel dat het element HAIR de boventoon zal voeren in het onvolmaakte beeld dat bijblijft van het bestreden teken.

Conclusie

38. De verschillen tussen merk en teken zoals hierboven uiteen gezet, zijn naar oordeel van het Bureau voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------



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

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

41. Hetgeen hiervoor bij het ingeroepen woordmerk werd gesteld is *mutatis mutandis* van toepassing op deze ingeroepen rechten, waarbij opgemerkt wordt dat de verschillen nog iets groter zijn vanwege de toevoeging van de grafische elementen in de ingeroepen rechten.

Conclusie

42. De verschillen tussen merk en teken zoals hierboven uiteen gezet, zijn naar oordeel van het Bureau voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De merken en het teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

43. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

44. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

<p><i>Benelux inschrijving 843278</i></p> <p>Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; elektronische publicaties (downloadbaar of op dragers); schijfvormige gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; grammofoonplaten; cassettebanden; compact discs; dvd's; videobanden; computerprogramma's (software); (via internet) te downloaden digitale (beeld- en/of geluids)bestanden.</p> <p><i>Europese inschrijving 4142014</i></p> <p>Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige gegevensdragers voor zover niet begrepen in andere klassen; schijfvormige geluidsdragers; grammofoonplaten, cassettebanden, compact discs, videobanden en cdi's.</p>	
<p><i>Europese inschrijving 4142014</i></p> <p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; tijdschriften en periodieken.</p>	<p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; posters; folders; brochures en ander gedrukt reclamemateriaal; tijdschriften en periodieken; kalenders.</p>
<p><i>Benelux inschrijving 843278 en Europese inschrijving 4142014</i></p> <p>Klasse 25 Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels.</p>	
	<p>Klasse 35 Het organiseren van tentoonstellingen, beurzen en andere dergelijke evenementen, voor commerciële en publicitaire doeleinden; het organiseren van modeshows voor commerciële doeleinden.</p>
<p><i>Benelux inschrijving 843278</i></p> <p>Klasse 41 Ontspanning; het bedenken, produceren, organiseren en uitvoeren van muziek en dansevenementen; culturele activiteiten; diensten van uitvoerende artiesten, waaronder het verzorgen van muziek- en dansoptredens; publiceren en uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften en elektronische publicaties; het uitbrengen van software; het verstrekken van informatie op het gebied van entertainment; het ter</p>	<p>Klasse 41 Ontspanning; amusement; het organiseren van recreatieve evenementen; het organiseren van modeshows voor recreatieve doeleinden; het organiseren van workshops en lezingen.</p>

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

B. Overige factoren

45. De bekendheid van de ingeroepen rechten is niet van invloed op de uitkomst van deze oppositie. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24 maart 2011). Bovendien werd de bekendheid enkel aangenomen voor “dance evenementen” en verweerder geniet geen bescherming voor deze diensten.

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

47. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord SENSATION niet exclusief voorbehouden is aan opposant, wat volgens hem blijkt uit de bijlage die hij bijvoegt met een overzicht

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

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

C. Conclusie

49. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de tekens niet overeenstemmend zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2006198 wordt afgewezen.

51. Benelux spoedinschrijving 893513 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 24 april 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard