



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012369**  
**van 11 juni 2018**

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

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

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 902447**  
  
SWISS SENSE  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Erol Seker**  
Van Breestraat 24 Bus 12  
2018 Antwerpen  
België

**Gemachtigde:** **GSJ-Advocaten**  
Mechelsesteenweg 27  
2018 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1337925**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 19 augustus 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in de klassen 20 en 24. Het depot is onder nummer 1337925 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 augustus 2016.

2. Op 3 oktober 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op 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. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 7 oktober 2016. 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 4 september 2017.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

### A. Argumenten opposant

9. Opposant is van mening dat het element SWISS in beide tekens het onderscheidende en dominante bestanddeel is. Volgens opposant springt dit element in het oog, omdat het geen voor de hand liggende aanduiding is in relatie tot de onderhavige diensten. Opposant betoogt ook dat het andere wordelement in het ingeroepen recht, SENSE, alsmede het beeldelement en de wordelementen BEDDING PLUS van het bestreden teken in dit verband weinig zeggingskracht hebben. Ook zal het element SWISS de aandacht van het publiek trekken, omdat dit het eerste element in beide tekens is.

10. Het publiek bestaat volgens opposant uit de gemiddelde consument met een verhoogd aandachtsniveau, gelet op de prijs van de onderhavige waren.

11. Door het identieke element SWISS stemmen de tekens visueel in behoorlijke mate overeen, aldus opposant. Op auditief vlak is er volgens opposant sprake van een aanzienlijke mate van overeenstemming, gezien het identieke element SWISS, alsmede de s-klank aan het einde van beide tekens. Begripsmatig stemmen de tekens in zekere mate overeen, omdat het element SWISS in beide tekens een (positieve) associatie met Zwitserland communiceert.
12. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de waren van het bestreden teken soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht.
13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen.
14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

## **B. Reactie verweerder**

15. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het ingeroepen recht. De ingediende gebruiksbewijzen laten volgens verweerder niet zien dat opposant het ingeroepen recht als merk heeft gebruikt voor de onderhavige diensten. Volgens verweerder is het teken door opposant enkel gebruikt als handelsnaam. Ook is het ingeroepen recht volgens verweerder niet gebruikt zoals geregistreerd en volgt niet uit de stukken dat het ingeroepen recht gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar is gebruikt.
16. Verweerder betoogt verder dat opposant de oppositie niet op een welbepaalde rechtsgrond heeft gebaseerd.
17. Volgens verweerder heeft het woordelement SWISS geen onderscheidend karakter, omdat het publiek dit onmiddellijk in verband zal brengen met Zwitserland. Het publiek zal dit woord dan ook opvatten als beschrijving van een geografische herkomst. Volgens verweerder wordt de term 'Zwitsers' doorgaans gebruikt als een impliciete aanduiding van een bepaald kwaliteits- of discretieniveau, waarbij gedacht kan worden aan horloges, chocolade of banken. Het betreft derhalve ook een beschrijving van een kenmerk van de onderhavige diensten. Verweerder verwijst hierbij naar een groot aantal merkregistraties, met betrekking tot de onderhavige waren en diensten, die onder meer de aanduiding SWISS bevatten. Verweerder concludeert dat het ingeroepen recht in zijn geheel gezien slechts in zeer geringe mate onderscheidend vermogen bezit.
18. Met betrekking tot de visuele vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat de tekens meerdere verschillen bevatten. Het ingeroepen recht betreft immers een zuiver woordmerk, terwijl de woordelementen in het bestreden teken worden weergegeven in twee verschillende lettertypes. Daarnaast bevatten de tekens ook verschillende woordelementen. De omstandigheid dat beide tekens het element SWISS bevatten doet hieraan geen afbreuk, gezien het gebrek aan onderscheidend vermogen van dit woord. Bovendien bevat het bestreden teken een figuratief element dat een zeer vooraanstaande plaats inneemt.
19. Ook auditief en begripsmatig zijn de tekens enkel overeenstemmend met betrekking tot het element SWISS. Gezien het voorgaande kan dit echter niet leiden tot een overeenstemmende totaalindruk, aldus verweerder.
20. Verweerder stelt dat de diensten van het ingeroepen recht niet soortgelijk zijn aan de waren van het bestreden teken.
21. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. BESLISSING

#### A. Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

23. 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.”

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, 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 tekens en de waren en diensten**

24. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SWISS SENSE	
	KI 20 Matrassen, waaronder spiraalmatrassen; bedspiralen.
	KI 24 Bedtextiel en beddengoed voor zover begrepen in deze klasse, zoals dekbedden, lakens, hoelakens, moltons, matrasdekens, dekbedovertrekken, spreien, donsdekens en dekens.
KI 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van meubilair, slaapkamermeubilair, slaapkamer- en bedtextiel een 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.	
--	--

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

26. 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).

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 gezien, 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).

27. Volgens vaste rechtspraak 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 dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit de aanduiding SWISS SENSE. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de wordelementen SWISS BEDDING, weergegeven in zwarte letters en in een dikgedrukt lettertype, en PLUS, ook weergegeven in zwarte letters en in een cursief lettertype. Het bestreden teken bevat links van de wordelementen een figuratief element, bestaande uit de afbeelding van een rood met zwart wapenschild. In dit wapenschild bevindt zich een kleiner goud met zwart wapenschild waarin de afbeelding van een kruis in het goud is weergegeven.

29. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

30. Het wordelement 'SWISS' is naar het oordeel van het Bureau beschrijvend voor de bij de merk en teken aangeduide waren en diensten. Het betreft immers de Engelse aanduiding voor 'Zwitser(se)' of 'Zwitsers'<sup>1</sup> en in relatie tot de onderhavige waren en diensten zal het publiek deze aanduiding opvatten als een product afkomstig uit Zwitserland of een dienst verleend door een bedrijf van Zwitserse origine. Anders dan opposant suggereert (zie alinea 9) kan de aanduiding 'Swiss' de geografische herkomst van de waren en diensten in kwestie beschrijven. Daarnaast kan 'Swiss' worden opgevat als een aanprijzende hoedanigheid, aangezien het een feit van algemene bekendheid is dat waren en diensten afkomstig uit Zwitserland op degelijke wijze zijn

<sup>1</sup> zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4<sup>e</sup> editie.

geproduceerd, dan wel op betrouwbare wijze worden uitgevoerd. Er wordt derhalve een verband tot stand gebracht tussen de waren 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, rov. 26).

31. Een mogelijke overeenstemming tussen merk en teken heeft uitsluitend betrekking op het beschrijvende element 'SWISS'. De tekens verschillen verder door het gebruik van de woordelementen 'SENSE', 'BEDDING' en 'Plus', alsmede het figuratieve element in het bestreden teken. In het licht van de beschrijvendheid van het woordelement 'SWISS' vallen vooral de verschillen tussen beide tekens op, met name het figuratieve element in het bestreden teken dat door de plaatsing, grootte en het kleurgebruik een opvallende positie in het geheel inneemt (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). Deze verschillen zijn voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

#### *Conclusie*

32. Merk en teken hebben enkel een beschrijvend element gemeenschappelijk. De overeenkomsten tussen het merk en het teken die gelegen zijn in het beschrijvende woord zijn te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

#### **B. Overige factoren**

33. De stelling van verweerder dat opposant niet duidelijk genoeg heeft aangegeven op welke gronden de oppositie gebaseerd is (zie alinea 16), volgt het Bureau niet. Het Bureau is van oordeel dat uit de argumenten van opposant voldoende kenbaar is dat deze zich baseert op artikel 2.14, lid 1 sub a jo. artikel 2.3 sub b BVIE.

#### **C. Conclusie**

34. Merk en teken hebben enkel een beschrijvend element gemeenschappelijk en stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan de beoordeling van het normaal gebruik, omdat beide niet van invloed kunnen zijn op de uitkomst van deze beslissing. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

#### **IV. BESLUIT**

35. De oppositie met nummer 2012369 wordt afgewezen.

36. Het Benelux depot met nummer 1337925 wordt ingeschreven.

37. De opposant is 1.030 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 juni 2018

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten