

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002236

van 29 januari 2010

- Opposant:** **Rosanova Aps**
Ny Vestergade 74 Allested - Vejle
5672 Broby
Denemarken
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **ROSANOVA**
(Benelux inschrijving 505280)
- Ingeroepen recht 2:** **ROSANOVA**
(Europese inschrijving 2149334)
- tegen*
- Verweerder:** **Erik Willemse**
Torenlaan 3
2215 RW Voorhout
Nederland
- Gemachtigde:** **Ipwise BV**
Marga Verwoert
Jan van Eijkstraat 11hs
1077 LE Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Roma nova**
The final touch for living
(Benelux depot 1140169)

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

1. Op 28 augustus 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 31 en 44 een


Roma nova

Benelux depot verricht van het gecombineerde woord/beeldmerk *The final touch for living*. Het depot is onder nummer 1140169 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 september 2007.

2. Op 3 december 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere oudere merken:

- Benelux inschrijving 505280 van het woordmerk ROSANOVA, ingediend op 5 september 1991 voor waren in klasse 31;
- Europese inschrijving 2149334 van het woordmerk ROSANOVA, ingediend op 15 maart 2001 en ingeschreven op 30 september 2003 voor waren in klasse 31.

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. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 31.

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 was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 18 december 2007. Opposant heeft een termijn van twee weken gekregen om een verzoek tot naamswijziging of overdracht in te dienen, aangezien de gegevens van de opposant zoals ingevuld op de formulieren niet overeen kwamen met de gegevens van de houder van Benelux registratie 505280 in het register. Op 22 januari 2008 heeft het Bureau een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant een geldig verzoek tot wijziging had ingediend.

8. De contradictoire fase van de procedure is op 19 februari 2008 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 22 februari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 22 april 2008 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 22 april 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 21 mei 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 juli 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 17 juli 2008 heeft de verweerder een gemachtigde aangesteld ten behoeve van de oppositieprocedure. Hij heeft op die datum ook meegedeeld dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.

11. Het Bureau heeft dit verzoek op 11 augustus 2008 aan opposant doorgestuurd en hem een termijn tot en met 11 oktober 2008 gegeven om de bewijzen van gebruik in te dienen.

12. Op 3 oktober 2008 heeft opposant bewijzen van gebruik in tweevoud ingediend. Omdat de twee exemplaren niet identiek waren, heeft het Bureau op 31 oktober 2008 de opposant verzocht een tweede identiek exemplaar in te dienen, waarbij een termijn tot en met 31 december 2008 is gegeven om te reageren.

13. Op 18 november 2008 heeft de opposant een tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik ingediend. Deze is op 9 februari 2009 door het Bureau aan de verweerder doorgestuurd, waarbij de verweerder een termijn tot en met 9 april 2009 kreeg om hierop en op de argumenten van de opposant te reageren.

14. De verweerder heeft op 9 april 2009 gereageerd. Zijn reactie is door het Bureau op 20 april 2009 aan de opposant doorgestuurd.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten van opposant

18. De meest dominerende en onderscheidende elementen van merk en teken zijn respectievelijk ROSANOVA en ROMA NOVA. Het lettertype, de ondertitel en de drie bloementjes in het bestreden teken zijn volgens opposant aan te merken als details. Opposant is van mening dat er sprake is van een duidelijke auditieve en visuele gelijkenis tussen merk en teken.

19. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens de opposant identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

20. Opposant is van mening dat er duidelijk sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt om toewijzing van de oppositie en om doorhaling van het betwiste depot. Voorts verzoekt opposant om de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder licht toe dat het bestanddeel Roma als sinds 1987 bestanddeel is van de handelsnaam van verweerder. De naam Roma is een samentrekking van de namen Roos en Marjolein, de dochters van de oprichter, aldus verweerder. Verweerder stelt de eerste gebruiker van het merk en van de handelsnaam Roma in de Benelux te zijn en volgens verweerder kan aan de eerste gebruiker van een merk, ondanks latere depots, de omzetting van dit gebruik in een merkdepot niet ontzegd worden. Volgens verweerder zijn de ingeroepen merken van de opposant van later datum dan de datum van het eerste gebruik door verweerder.

22. Verder stelt verweerder dat de waren die door de opposant verhandeld worden, te weten rozen, andere waren zijn dan zijn eigen producten en dat hij ook niet de intentie heeft het betwiste teken ooit voor rozen te gebruiken. De verweerder merkt tevens op dat de distributiekkanalen verschillend zijn, respectievelijk business to business voor de waren van opposant tegen business to consumer voor de waren van verweerder.

23. Voor wat betreft de bewijzen van gebruik vallen de meeste ingediende bewijzen buiten de relevante periode of zijn ongedateerd en dienen deze dus buiten beschouwing gelaten te worden volgens verweerder. Met betrekking tot het gedateerde materiaal is verweerder van mening dat het gebruik van de ingeroepen merken voor de waren in klasse 31 niet bewezen is. Volgens verweerder is het gedateerde materiaal zonder uitzondering in het Deens en dus zeker niet bedoeld voor het Benelux-gebied. Hieruit concludeert verweerder dat de ingeroepen merken wegens non usus in de Benelux, vervallen dienen te worden verklaard, althans in deze oppositie niet kunnen worden tegengeworpen aan verweerder. Voor wat betreft gebruik in de Europese Gemeenschap is verweerder van mening dat ook hiervoor de stukken niet toereikend zijn. Deens zal bijvoorbeeld door niemand binnen de Europese Gemeenschap worden begrepen.

24. Als subsidiair verweer stelt verweerder zich op het standpunt dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. De wijze waarop de merken afgebeeld worden is dusdanig verschillend dat van visuele overeenstemming geen sprake kan zijn. Auditieve overeenstemming ontbreekt volgens verweerder, onder andere omdat de merken in uitspraak en lengte verschillen. Tenslotte stelt verweerder dat begripsmatige overeenstemming niet aanwezig is. Aan het beschrijvende, niet onderscheidende gemeenschappelijke bestanddeel "nova" komt in deze geen betekenis toe, aldus verweerder. ROSA en Roma, volgens verweerder de dominerende bestanddelen, hebben totaal verschillende betekenissen, te weten rozen respectievelijk Rome, de stad in Italië.

25. Aangezien opposant, zoals uit de bewijzen van gebruik is gebleken, het merk slechts voor een klein deel van de waren in klasse 31 gebruikt, namelijk voor rozen, zijn de waren slechts gedeeltelijk soortgelijk. Voor een deel zijn de waren volgens verweerder echter niet soortgelijk.

26. Het aandachtsniveau van het publiek is volgens verweerder hoog. Het kopen van een bos bloemen is geen impulsaankoop, aangezien de gemiddelde consument even de tijd neemt om zich te oriënteren op het (steeds wisselende) aanbod in de bloemenstal.

27. Verweerder is van mening dat het merk van opposant een onbekend merk is, dit wordt volgens hem ook gestaafd door het zeer magere bewijs van gebruik. Tenslotte zouden de waren van de opposant bij hun aflevering aan de consument niet voorzien zijn van het ROSANOVA merk, maar van geen of van een ander merk volgens verweerder.

28. Concluderend stelt de verweerder dat de merken van opposant als vervallen dienen te worden verklaard dan wel beperkt dienen te worden tot "het kweken en verhandelen van rozen". Bovendien stelt verweerder dat de merken visueel, auditief en begripsmatig sterk afwijken waardoor enige soortgelijkheid tussen de waren opgeheven kan worden geacht. Tenslotte bestaan er volgens verweerder sterke contra-indicaties die het verwarringsgevaar uitsluiten, zoals bijvoorbeeld het bestaan van de verschillende distributiekkanalen.

29. De verweerder verzoekt om afwijzing van de oppositie en om vervallenverklaring dan wel doorhaling van de ingeroepen rechten. Tevens verzoekt hij om opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1. Bewijzen van gebruik

30. Verweerder heeft verzocht om gebruiksbewijzen, aangezien hij van oordeel was dat de ingeroepen rechten beide gebruiksplichtig waren.

31. Europese inschrijving 2149334 werd echter ingeschreven op 30 september 2003. Hierdoor was het nog niet onderworpen aan een gebruiksplicht. De periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen recht, wordt in het kader van de oppositieprocedure berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden depot gepubliceerd op 4 september 2007. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant nog niet gebruiksplichtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond voor dit ingeroepen recht.

32. Het Bureau zal de beoordeling van deze oppositie dan ook baseren op de Europese inschrijving, die overigens identiek is aan de Benelux registratie en voor een uitgebreidere warenlijst werd gedeponneerd.

A.2. Verwarringsgevaar

33. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

34. 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."

35. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van 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).

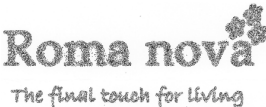
Vergelijking van de tekens

36. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

37. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

38. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ROSANOVA	

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van acht letters, ROSANOVA.

41. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit de woorden Roma nova, met rechtsboven deze woorden drie gestileerde bloemetjes en een onderschrift "The final touch for living".

42. 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. In casu is dit niet anders, aangezien de bloemetjes naar oordeel van het Bureau opgevat zullen worden als versiering. Verder zijn de woorden Roma nova groot en prominent weergegeven op een zeer centrale plaats in het bestreden teken. Hierdoor zal de ondertitel meer als beschrijvende slogan worden opgevat en Roma nova als het dominante element in de totaalindruk.

43. De woorden ROSANOVA en Roma nova verschillen slechts 1 letter, respectievelijk de S en de M in het eerste deel van merk en teken. ROSANOVA is aan elkaar geschreven, terwijl Roma nova gescheiden is door een spatie.

44. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

45. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

46. Het ingeroepen recht bestaat, evenals het dominante element van het bestreden teken, uit vier lettergrepen.

47. De tweede lettergreep wordt door het verschil in de S en de M verschillend uitgesproken, de overige lettergrepen worden identiek uitgesproken.

48. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in hun totaalindruk overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

49. Bij de vergelijking van het ingeroepen recht en het dominante element van het bestreden teken is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht door het in aanmerking komend publiek onmiddellijk herkend zal worden als "nieuwe roos". Het bestreden teken daarentegen zal onmiddellijk herkend worden als "nieuw Rome".

50. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

Conclusie vergelijking van de tekens

51. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen. Begripsmatig stemmen zij niet overeen.

52. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet tenminste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEA, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

53. In het onderhavige geval geldt dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren en diensten

54. 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 31 Levende planten en bloemen; land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden; zaaizaden; verse vruchten en groenten.	KI 31 Levende planten en bloemen, waaronder bollen.
	KI 44 Kweken van planten en bloemen; bloemschikken met behulp van steunmaterialen zoals glas, rotan, keramiek, zink en hout.

A.3. Overige relevante factoren

56. Het argument van verweerder dat het bestreden teken reeds sinds 1987 als handelsnaam wordt gebruikt en dat het depot de omzetting van een eerste gebruik in een merkdepot is (zie

overweging 20), doet in een oppositieprocedure niet ter zake. Het Bureau zal een beoordeling van het gevaar voor verwarring moeten baseren op de ingeroepen rechten en het depot zoals opgenomen in het register. Een dergelijke mogelijk bestaande grond voor verdediging, die betrekking heeft op de geldigheid van de ingeroepen rechten, kan in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

B. Conclusie

57. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en kan er dus geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

58. Oppositie met nummer 2002236 wordt afgewezen.

59. De Benelux merkaanvraag met nummer 1140169 wordt ingeschreven.

60. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 januari 2010

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn