

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2004317 van 18 november 2010

Opposant: **KNUD JEPSEN A/S**
Damsbrovej 53 Norring
8382 Hinnerup
Denemarken

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 1411883**



Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 6267942**



tegen

Verweerder: **Ben van Weerdenburg Orchideeën B.V.**
Meerlandenweg 14
1187 ZR Amstelveen
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1178250**

BW Queen of Orchids

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

1. Op 31 maart 2009 heeft verweerder een depot van het woordmerk BW Queen of Orchids ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 31 en 39. Het depot is onder nummer 1178250 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 april 2009.

2. Op 1 juli 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 1411883 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 7 december 1999 en ingeschreven op 4 april 2001 voor waren in de klassen 26 en 31;

- Europese inschrijving 6767942 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 12 september 2007 en ingeschreven op 4 september 2008 voor waren en diensten in de klassen 31, 35 en 42;

- QUEEN (plus beeldmerk), volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs;
- KALANCHOË QUEEN (plus beeldmerk), volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Opposant heeft in de kennisgeving van ontvankelijkheid een termijn van twee weken gekregen om afbeeldingen van de algemeen bekende merken in te dienen. Aangezien het Bureau de afbeeldingen niet heeft ontvangen, zal met deze ingeroepen rechten in de beslissing geen rekening worden gehouden.

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 31 van de betwiste aanvraag tot inschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 9 juli 2009.

9. De contradictoire fase van de procedure is op 10 september 2009 aangevangen. Het Bureau heeft op 18 september 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 18 november 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 16 november 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 17 november 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 januari 2010 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 12 januari 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft de reactie van verweerder aan opposant doorgestuurd op 27 januari 2010.

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 van opposant

15. Het onderscheidende element van het ingeroepen recht is volgens opposant QUEEN. De rechthoek en de krulvormige versiering zijn van ondergeschikt belang. Het woordelement KALANCHOË is een soortnaam voor een specifieke bloem/plant en derhalve volledig beschrijvend. QUEEN heeft geen enkele betekenis met betrekking tot planten en of bloemen en is volgens opposant op zichzelf al een sterk merk voor de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Bovendien stelt opposant dat de merken QUEEN al vele jaren gebruikt worden, waardoor een aanzienlijke reputatie is opgebouwd die de beschermingsomvang nog vergroot. Ter ondersteuning van deze stelling stuurt opposant een viertal verklaringen mee.

16. In het bestreden teken valt de lettercombinatie BW volgens opposant weinig op, mede doordat deze rechtstreeks verwijst naar de kweker Ben van Weerdenburg. Men zal volgens opposant verwijzen naar het bestreden teken door gebruik te maken van de aanduiding "Queen of Orchids" waarbij "orchids" volkomen beschrijvend is waardoor het zwaartepunt komt te liggen bij QUEEN. Het

ingeroepen recht QUEEN komt identiek terug in het bestreden teken. Visueel en auditief stemmen merk en teken sterk overeen, aldus opposant. Ook begripsmatig stemmen merk en teken overeen, aangezien QUEEN (Engels voor koningin) domineert in beide, aldus opposant.

17. De waren zijn volgens opposant identiek.

18. Door de grote overeenstemming tussen merk en teken, de identiteit van de waren en de bekendheid van de ingeroepen rechten, bestaat er volgens opposant gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt om het bestreden depot te weigeren voor de waren in klasse 31 en verweerder te veroordelen in de door opposant gemaakte kosten.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder is van mening dat QUEEN als zelfstandig begrip niet overeenstemt met de duidelijk herkenbare en onderscheidende merknaam BW Queen of Orchids. Queen in het bestreden teken wordt gebruikt in een verwijzende functie, namelijk om te verwijzen naar de hoge kwaliteitsnorm die gehanteerd wordt, aldus verweerder. De letters BW verwijzen naar de rechtspersoon Ben van Weerdenburg Orchideeën B.V. Visueel is het bestreden teken een stuk langer en leest het als een zin en bovendien hebben de ingeroepen rechten nog een grafische opmaak waardoor de verschillen groter worden. Auditief verschilt het bestreden teken aan het begin en het einde duidelijk van de ingeroepen rechten. Begripsmatig betekenen merk en teken niet hetzelfde.

20. Volgens verweerder is de reputatie waarop opposant zich beroept niet af te leiden uit de meegezonden stukken. Verweerder geeft tevens aan verbaasd te zijn over het argument van opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring, aangezien er een andere inschrijving Queen in klasse 31 bestaat die dateert van 20 juli 1999, deze inschrijving bestaat naast de ingeroepen rechten.

21. Verweerder verzoekt om inschrijving van het depot en om opposant te veroordelen in de gemaakte kosten.

III. BESLISSING

A. 1 Verwarringsgevaar

22. 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.

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."

24. 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, 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 waren

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

26. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 31 Rozenstruiken, natuurlijke planten, gedroogde planten voor decoratie, plantenzaden, zaaizaden, zaailingen, natuurlijke bloemen, gedroogde bloemen voor decoratie, bloembollen, kransen van natuurlijke bloemen.	Klasse 31 Orchideeën.

28. De waren van verweerder vallen onder de waren van opposant en zijn derhalve identiek.


Vergelijking van de tekens

29. 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).

30. 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 (HvJEU, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald).

31. 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 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="922 743 1156 768">BW Queen of Orchids</p>

Begripsmatige vergelijking

33. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord QUEEN in een speciale opmaak, het bestreden teken bestaat uit de woorden BW Queen of Orchids.

34. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (Gerecht EU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005). Het Bureau is echter van oordeel dat het woord QUEEN in het bestreden teken geen zelfstandige onderscheidende plaats behoudt. Gezien de presentatie van het merk en de waren waarvoor het gedeponeerd werd, is het dominante bestanddeel BW en "Queen of Orchids" zal door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als "de koningin onder de orchideeën", dit is een beschrijving en aanprijzing van de waren, namelijk "de beste orchidee".

35. De tekens zijn op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een zwarte rechthoek met hierin het woord "Queen". Onder dit woord is een krulvormige versiering in het grijs opgenomen. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk BW Queen of Orchids.

37. Ook bij de visuele vergelijking is het Bureau van oordeel dat QUEEN in het bestreden teken niet opgevat zal worden als een zelfstandig onderscheidend element. In beginsel zal de consument 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), namelijk aan de dominante lettercombinatie BW.

38. De tekens stemmen visueel in hun totaalindruk in geringe mate overeen.

Auditieve vergelijking

39. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als "kwien", in één lettergreep, het bestreden teken zal worden uitgesproken als "bee-wee kwien of orchids", in zes lettergrepen. Ook bij de auditieve vergelijking zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel, de dominante lettercombinatie "BW", bovendien is het bestreden teken beduidend langer.

40. De tekens stemmen auditief in geringe mate overeen.

Conclusie

41. Merk en teken zijn begripsmatig niet overeenstemmend, visueel en auditief in hun totaalindruk in geringe mate overeenstemmend.

A.2 Globale beoordeling

42. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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). Voor de waren in klasse 31 geldt dat het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn, iedereen koopt wel eens bloemen of planten voor in huis of in de tuin.

43. 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 (zie HvJEU, Canon, reeds aangehaald, punt 18; Sabel, reeds aangehaald, punt 24 en Lloyd, reeds aangehaald, punt 20). Bekendheid van het ingeroepen recht werd ingeroepen, maar niet voldoende aangetoond door het indienen van een viertal verklaringen, zonder nadere stukken ter onderbouwing. Het ingeroepen recht beschikt derhalve over een normaal onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor het gedeponeerd werd.

44. Het Bureau is van oordeel dat de verschillen tussen merk en teken groter zijn dan de overeenkomsten, aangezien het woord QUEEN in het bestreden teken geen zelfstandige en onderscheidende plaats inneemt, maar een beschrijvende plaats als onderdeel van een uitdrukking. Hierdoor is de betekenis van merk en teken verschillend. Visueel zijn merk en teken in hun totaalindruk, ondanks het gedeelde woord QUEEN, verschillend. Het bestreden woordmerk is meer dan twee keer zo lang en heeft een duidelijk verschil aan het begin en het ingeroepen recht heeft een grafische opmaak. Auditief zijn de verschillen ook groter, vanwege het verschil in lengte en het verschillende begin.

45. Het Bureau zal niet meer overgaan tot de beoordeling van het tweede ingeroepen recht, aangezien de verschillen hier nog groter zullen zijn door de toevoeging van het woord KALANCHOË.

B. Overige factoren

46. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar een andere eerdere inschrijving van het merk QUEEN in klasse 31 (zie overweging 20), wijst het Bureau erop dat dit in de onderhavige oppositie niet relevant is. Het staat opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich kan meebrengen (zien in die zin ook BBIE, BENZO, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

C. Conclusie

47. Ook al zijn de waren identiek, de totaalindruk van de tekens stemt naar oordeel van het Bureau niet voldoende overeen om gevaar voor verwarring aan te nemen.

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2004317 wordt afgewezen.

49. Benelux depot 1178250 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten.

50. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 18 november 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn