



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004320

van 18 november 2010

Opposant: **Rijnplant BV**
Hofzichtlaan 5
2678 NC De Lier
Nederland

Gemachtigde: **Hortis Holland BV**
Postbus 1072
2280 CB Rijswijk
Nederland

Merk: **Benelux inschrijving 690167**

KING

tegen

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

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1178249**

BW King of Orchids

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

1. Op 31 maart 2009 heeft verweerder een depot van het woordmerk BW King of Orchids ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 31 en 39. Het depot is onder nummer 1178249 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 Benelux inschrijving 690167 van het woordmerk KING, ingediend op 17 juli 2001 voor waren en diensten in de klassen 31, 35 en 42.
3. Opposant had de oppositie eveneens gebaseerd op internationale registratie 972906, maar aangezien deze werd gebaseerd op de Benelux registratie heeft de internationale registratie geen geldigheid in de Benelux en zal dan ook niet in overweging worden genomen.
4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 31 van de betwiste aanvraag tot inschrijving en is gebaseerd op alle waren in klasse 31 van het ingeroepen recht.
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 7 juli 2009.
9. De contradictoire fase van de procedure is op 8 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 14 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. Opposant geeft aan naast het ingeroepen recht ook houder te zijn van een internationale registratie KING, voor dezelfde klassen en ingeschreven op 18 juni 2008.

16. Opposant licht toe een veredelaar van tropische planten te zijn. Verweerder is volgens opposant een gespecialiseerde kwekerij die voornamelijk het siergewas Orchidee verkoopt. Aangezien het bestreden teken onder andere de bestanddelen KING en ORCHIDEE bevat, is opposant van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat nu ORCHIDS volkomen beschrijvend is en BW geen onderscheidende kracht toevoegt aan het bestreden teken. Dan blijft naar mening van opposant het element KING over als dominerend element.

17. Opposant wijst op de oppositie tussen dezelfde partijen van ingeroepen recht Queen tegen bestreden teken BW Queen of Orchids. Volgens opposant is de kans groot dat door het bestaan van deze twee merken van verweerder, het publiek een verband legt tussen merk en teken en in verwarring raakt.

18. Opposant doet ook een beroep op artikel 2.20, lid 1, sub c, waarin bescherming toekomt aan bekende merken voor niet soortgelijke waren en diensten. Opposant stelt het ingeroepen recht sinds 1996 te gebruiken en een goede reputatie te hebben opgebouwd. Opposant is van mening dat door het gebruik van het bestreden teken afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

19. Opposant verzoekt om het bestreden depot te weigeren.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder is van mening dat KING als zelfstandig begrip niet overeenstemt met de duidelijk herkenbare en onderscheidende merknaam BW King of Orchids. King 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. Auditief verschilt het bestreden teken aan het begin en het einde duidelijk van het ingeroepen recht. Begripsmatig betekenen merk en teken niet hetzelfde.

21. Verweerder geeft aan verbaasd te zijn over het argument van opposant dat het bestreden teken afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, aangezien Vereniging

De Scymbidium al enige tijd onder naam KING OF ORCHIDS opereert en recentelijk de verenigingsnaam wijzigde in Vereniging King of Orchids

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

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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 van de tekens

26. 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).

27. 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.

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
King	BW King of Orchids

Begripsmatige vergelijking

29. Het ingeroepen recht bestaat uit het woordmerk KING, het bestreden teken bestaat uit het woordmerk BW King of Orchids.

30. 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 KING 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 "King of Orchids" zal door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als "de koning onder de orchideeën", dit is een beschrijving en aanprijzing van de waren, namelijk "de beste orchidee".

31. De tekens zijn op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk "King" en het betwiste teken is een zuiver woordmerk BW King of Orchids.

33. Ook bij de visuele vergelijking is het Bureau van oordeel dat KING 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.

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

Auditieve vergelijking

35. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als "king", in één lettergreep, het bestreden teken zal worden uitgesproken als "bee-wee king 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.

36. De tekens stemmen auditief in geringe mate overeen.

Conclusie

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

Vergelijking waren

38. 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).

39. 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.

40. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 31 Levende planten en bloemen, onder andere het gewas Anthurium en Phalaenopsis.	Klasse 31 Orchideeën.

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

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 aangetoond. 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 KING 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 KING, verschillend. Het bestreden woordmerk is meer dan twee keer zo

lang en heeft een duidelijk verschil aan het begin. Auditief zijn de verschillen ook groter, vanwege het verschil in lengte en het verschillende begin.

B. Overige factoren

45. Opposant had de oppositie eveneens gebaseerd op internationale registratie 972906 en wijst hier ook in de argumenten nog eens op, maar aangezien deze internationale registratie werd gebaseerd op de Benelux registratie heeft de internationale registratie geen geldigheid in de Benelux en kan dan ook niet in overweging worden genomen.

46. Opposant verwijst naar het andere merk van verweerder, namelijk BW King of Orchids, om de mate van verwarring te ondersteunen (zie overweging 17). Het Bureau wijst er echter op dat in een oppositieprocedure alleen de in geding zijnde tekens worden vergeleken.

47. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar het gebruik van King of Orchids door vereniging 5cymbidium (zie overweging 21), wijst het Bureau erop dat dit in de onderhavige oppositie niet relevant is. Het Bureau zal immers een beoordeling van het gevaar voor verwarring moeten baseren op de ingeroepen rechten en het depot zoals opgenomen in het register.

48. Opposant baseert de oppositie mede op artikel 2.3, lid 1, sub c BVIE. Het BVIE biedt inderdaad de mogelijkheid om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure echter expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

C. Conclusie

49. 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

50. De oppositie met nummer 2004320 wordt afgewezen.

51. Benelux depot 1178249 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten.

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 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:

Gerda Veltman