



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004797
van 24 mei 2011

Opposant: **Praktiker Deutschland GmbH**
Am Tannenwald 2
66458 Kirkel
Duitsland

Gemachtigde: **Nederlandsch Octroobureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen merk:  (internationale inschrijving 933920)

tegen


Verweerder: **Budget FloorStore V.O.F.**
Vuurwerkerweg 7
1032 KN Amsterdam
Nederland


Gemachtigde: **de Merkplaats bv**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux depot 1189691)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 oktober 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 19, 35 en 37. Dit depot is onder nummer 1189691 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 oktober 2009.

2. Op 29 december 2009 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de oudere internationale inschrijving 933920 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 9 november 2006 en ingeschreven op 24 juli 2008 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31 en 35.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 19 en 35 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 is ter kennis gebracht van partijen op 5 januari 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 maart 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 maart 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 mei 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 28 april 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 10 mei 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 10 juli 2010 om daarop te reageren.

10. Op 7 juli 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 6 augustus 2010 doorgestuurd naar opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant is van mening dat het element FLOORSTORE in het betwiste teken volledig beschrijvend en dus niet onderscheidend is ten aanzien van de betrokken waren en diensten. Het is immers de Engelse vertaling van “vloeren winkel” en voor het in aanmerking komend publiek geheel begrijpelijk. Het onderscheidende en dominerende element van het betwiste teken is voor opposant dan ook het element BUDGET, dat identiek is aan het ingeroepen recht.

15. Maar ook als het (beschrijvende) element FLOORSTORE in de vergelijking wordt betrokken zijn de tekens volgens opposant visueel en auditief sterk overeenstemmend, onder andere door de positie van het naar zijn zeggen in ieder geval zwakke element FLOORSTORE na en onder het element BUDGET, waardoor het ondergeschikte karakter ervan wordt onderstreept. Verder zijn de beeldelementen sterk overeenstemmend, aangezien ze beide een rechthoekig kader betreffen met gecentreerd daarin een identiek woordmerk in lichte letters tegen een donkere achtergrond.

16. Begripsmatig acht opposant het woordelement BUDGET identiek: het heeft immers een duidelijke en eenduidige betekenis, namelijk “begroting, geplande lijst van uitgaven en inkomsten, bestedingsruimte”. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat dit element eveneens beschrijvend is, dan doet dit volgens opposant niets af aan het feit dat het door het publiek als onderscheidingsteken zal worden opgevat.

17. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk, hetzij concurrerend of complementair.

18. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant de oppositie te honoreren, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten van deze oppositie.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder stelt voorop dat het gemeenschappelijke element BUDGET (Engels voor “voordelig, gunstig, goedkoop”) kan dienen ter aanduiding van soort of hoedanigheid van de waren en diensten en dus beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist. Verweerder illustreert dit met een tiental merken in klasse 19 die het element BUDGET bevatten.

20. Wat de visuele vergelijking betreft, wijst verweerder op tal van verschillen tussen de tekens: één woord versus twee woorden, de duidelijk verschillende kleurstelling, het gebruikte lettertype en een

afwijkende meetkundige figuur als achtergrond. Verweerder ziet dan ook geen visuele overeenstemming tussen de tekens.

21. Op auditief vlak maakt de toevoeging van het element FLOORSTORE bij het betwiste teken volgens verweerder dat er geen overeenstemming is; het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, terwijl het betwiste teken uit vier lettergrepen bestaat.

22. Op begripsmatig vlak ziet verweerder evenmin overeenstemming tussen de tekens: in het betwiste teken wordt de aanduiding BUDGET gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord bij FLOORSTORE en in het ingeroepen recht als een zelfstandig naamwoord dat slaat op de aangeboden waren en diensten.

23. Een vergelijking van de waren en diensten is volgens verweerder niet relevant, aangezien de tekens geenszins overeenstemmend zijn. Er kan derhalve geen sprake zijn van verwarringsgevaar en verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie te verwerpen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. 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 en van de waren en diensten

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	
<p>Classe 19 Matériaux de construction (non métalliques); matériaux de construction (non métalliques) pour maisons préfabriquées; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, en particulier conduits de câbles en matières plastiques; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; boîtes aux lettres en maçonnerie, boiserie (bois de construction); merrains; bois de placage; bois (façonné); bois propre à être moulé; mortier pour la construction; bois (mi-ouvert); ciment de fibre de bois; placages en bois; planchettes en bois; carton de pâte de bois (construction); pavés en bois; boiserie; bois de sciage; contre-plaqué; moulures non métalliques de construction; bandes murales (non métalliques); panneaux muraux et pour plafonds en bois, matières plastiques et caoutchouc mousse; panneaux (non métalliques); panneaux de construction non métalliques; panneaux en liège; dallage de sol (non métallique); plaques de recouvrement et placage (non métalliques); produits bitumeux pour la construction; fenêtres non métalliques; volets de fenêtres (non métalliques); cadres de fenêtres non métalliques; appuis de fenêtre (non métalliques); accessoires de fenêtre (non métalliques), compris dans cette classe; fenêtres polyvalentes (non métalliques), planchettes (non métalliques) (comprises dans cette classe); moulures non métalliques de construction; éléments de bordure (non métalliques) pour corniches; tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux rigides, autres qu'à usage électrique, pour systèmes de ventilation et de climatisation (non métalliques); plâtre de façade et de mur; mortier, ciment; produits de jointoiement pour la construction; panneaux muraux et pour plafonds en bois, matières plastiques et caoutchouc mousse; revêtements de sol en bois ou pierre; bois mi-ouvert, en particulier bandes, planchettes, planches, tiges; bois pour la</p>	<p>Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; vloeren, vloerdelen, vloerstroken en vloertegels, alle niet van metaal; vloeren, vloerdelen, vloerstroken en vloertegels van hout en van hoofdzakelijk houthoudende en vezelhoudende materialen voor zover niet begrepen in andere klassen; laminaatvloeren; parketvloeren; ondervloeren en blinde vloeren, niet van metaal; profiel- en vloerlijsten, niet van metaal [bouwmaterialen].</p>

<p>construction, planches à rainure et languette, dalles (non métalliques), panneaux, dalles de sol et panneaux de particules sous forme mi-ouvrée (non métalliques), panneaux de particules, contreplaqués à âme en bois (non métalliques), feuilles de placage (non métalliques), contreplaqués; revêtements de sol préfabriqués, portes et fenêtres en bois; portes et clôtures en bois préfabriquées; lambris de plafond et de mur (en bois); lambris (en bois); bois stratifiés; épicea raboté; parquets; parquets stratifiés; huches (non métalliques); tuiles non métalliques; carrelages pour murs et sols (non métalliques); bois; planches à rainure et languette; bois à la coupe; bois pour meubles; cadres de portes non métalliques; portes non métalliques; portes d'entrée (non métalliques); portes intérieures (non métalliques); cadres de portes non métalliques; portes d'entrée latérale (non métalliques); abris (non métalliques); stores (non métalliques); constructions transportables (non métalliques) sous forme de cabanes de jardin et kiosques en bois, pavillons de jardins, serres, vérandas; remises à outils en bois portables; bâtiments en bois portables; récipients à compost (non métalliques); réservoirs d'eau de pluie en maçonnerie; matériaux de construction en bois, matières plastiques, argile ou verre à usage horticole et paysager; clôtures et piquets de clôture (non métalliques); planches de clôture; bois pour usage dans des jardins; objets d'art, figurines (statuettes) en pierre, béton, marbre; piscines (non métalliques); mitres de cheminées non métalliques; capuchons de cheminées non métalliques; cheminées (non métalliques); capuchons de cheminées non métalliques; manteaux de cheminées; tuyaux de cheminées non métalliques; extensions de tuyaux de cheminées (non métalliques).</p>	
<p>Classe 35 Services de vente au détail des produits énumérés dans les classes 1 à 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28 et 31, en particulier produits pour le secteur du bâtiment et pour artisans, accessoires automobiles, produits de camping, d'horticulture, de barbecue,</p>	<p>Klasse 35 Reclame; marketing; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van vloeren en hieraan gerelateerde producten; het bijeenbrengen, voor derden, van vloeren, vloerbedekking en hieraan gerelateerde producten opdat de consument deze gemakkelijk</p>

<p>d'éclairage, d'installations sanitaires et de bains, produits de loisirs, produits de cuisine et produits de consommation pour le marché du bricolage; publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.</p>	<p>kan bekijken en kopen; detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van vloeren, vloerbedekking en hieraan gerelateerde producten; import en export van vloeren, vloerbedekking en hieraan gerelateerde producten; administratieve diensten ten behoeve van het beheer van een lidmaatschapsprogramma om leden in staat te stellen lidmaatschapsvoordelen te verkrijgen; marktwerking, - onderzoek en -analyse; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden; gegevensverwerking; het voor derden bijeenbrengen (verzamelen) van gegevens in een centraal bestand; reclame door middel van reclamedrukwerk; verspreiding van reclamemateriaal; beheer van commerciële zaken ten behoeve van franchise-activiteiten; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p>
	<p>Klasse 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; het leggen, afwerken, onderhouden en repareren van vloeren, vloerbedekking en hieraan gerelateerde producten.</p>

Vergelijking van de tekens

28. 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, Sabell, C-251/95, 11 november 1997).

29. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabell en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

30. 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 (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

31. 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 en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

32. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat één woord van zes dikke witte letters, geplaatst tegen een grijze achtergrond in de vorm van een liggende rechthoek, waarvan de linkerkant enigszins schuin is en waarbinnen, in een iets andere grijstint, een vierkant is geplaatst vóór het woordelement. Het been van de letter T loopt helemaal door tot de onderkant van deze rechthoek. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden, van respectievelijk zes en tien letters, onder elkaar geplaatst. Het bovenste woord is weergegeven in oranje letters tegen een blauwe achtergrond. Het onderste woord is weergegeven in kleinere, blauwe letters tegen een oranje achtergrond in de vorm van een liggende rechthoek, die zich geheel bevindt binnen de rechthoek waarin het bovenste woord staat.

33. Het woord "budget" betekent in alle in de Benelux gesproken of begrepen talen hetzelfde, namelijk (als zelfstandig naamwoord) "begroting (van ontvangsten en uitgaven)" en (als bijvoeglijk naamwoord, al dan niet in samenstellingen) "voordelig, gunstig, goedkoop" (Van Dale Groot Woordenboek Nederlands, 14^{de} druk, Frans-Nederlands, 3^{de} druk, Engels-Nederlands, 2^{de} druk en Duits-Nederlands, 3^{de} druk). Zeker in deze laatste betekenis zal dit woord bekend zijn bij het grote publiek en als beschrijvend worden opgevat voor de betrokken waren en diensten.

34. Ook het element FLOORSTORE in het betwiste teken, vrij vertaald als "vloerwinkel" is volledig beschrijvend als aanduiding voor de plaats waar (voordelige) vloeren verkocht en diensten in dit verband verstrekt worden. Geen van de woordelementen heeft dus enig onderscheidend vermogen, waardoor ook de beschermingsomvang ervan bijzonder laag is.

35. De figuratieve elementen zijn zeer sober: bij het ingeroepen recht een wat langer been van de laatste letter en twee gewone meetkundige figuren als achtergrond, namelijk een rechthoek met één schuine zijde en daarbinnen een nauwelijks opvallend vierkant; bij het betwiste teken twee banale meetkundige figuren (rechthoeken), de één binnen de andere. Hoewel deze figuratieve elementen sober te noemen zijn, vallen de verschillen in ieder geval meer op dan de punten van overeenstemming, waarbij aan de reeds aangestipte verschilpunten zij toegevoegd het opvallend gebruik van complementaire kleuren bij het betwiste teken.

36. Door het verschil in lengte, de verschillende figuratieve elementen en bij gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen van de tekens zijn deze verschillen voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar het oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

37. Aangezien de tekens onvoldoende overeenstemmen om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden, is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

B. Overige factoren

38. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

39. Het Bureau is van oordeel dat het publiek niet zal menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel van economisch verbonden ondernemingen en dat er derhalve geen sprake zal zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2004797 wordt afgewezen.

41. Benelux depot 1189691 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 24 mei 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Hennie Vink-Kingma