

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006360

van 1 maart 2013

- Opposant:** **FLORENDI JARDIN**
55, boulevard Jules Verger
35800 Dinard
Frankrijk
- Gemachtigde:** **PRO.MARK**
152, avenue des Champs-Élysées
75008 Parijs
Frankrijk
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 6015507**
- 
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 8637035**
- 
- tegen*
- Verweerder:** **Floencis b.v.**
Daniel Pichotstraat 15
3115 JB Schiedam
Nederland
- Gemachtigde:** **De Groen & van Lint Advocaten**
Hoofdstraat 345
2171 BH Sassenheim
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 897782**
Floencis

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

1. Op 15 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Florencis voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijd tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 897782 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 maart 2011.

2. Op 27 mei 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 6015507 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 19 juni 2007 en ingeschreven op 22 mei 2008

voor waren in klasse 1;

- Europese inschrijving 8637035 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 23 oktober 2009 en ingeschreven op 16 maart

2010 voor waren in klasse 3;

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in de klassen 1 en 3 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.
6. De proceduretaal is het Nederlands. De argumenten werden uitgewisseld in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 30 mei 2011.
8. Op 3 juni 2011 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") partijen meegedeeld dat een andere oppositie werd ingediend tegen spoedinschrijving 897782 en dat de verschillende opposities tegen deze inschrijving allemaal in behandeling werden genomen.
9. Op 1 juni 2011 heeft verweerder een beperking ingediend waarbij de klassen 37, 41, 43, 44 en 45 zijn geschrapt. Het Bureau heeft deze beperking op 11 juli 2011 aan partijen meegedeeld.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 juli 2011. Het Bureau heeft op 19 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 19 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen. In deze brief werd partijen tevens meegedeeld dat verweerders inschrijving verder is beperkt door schrapping van de klassen 30, 35 en 36.

11. Op 19 oktober 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 21 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 1 februari 2012 heeft het Bureau aan partijen meegedeeld dat de oppositie afgesloten zou worden, aangezien er geen reactie van verweerder ontvangen werd. Naar aanleiding van deze brief heeft verweerder op 14 februari 2012 gereageerd en stukken ingediend waaruit bleek dat hij wel tijdig per fax zijn argumenten had ingediend. Op basis van deze stukken heeft het Bureau de afsluiting teruggedraaid. Dit is op 23 februari 2012 meegedeeld aan partijen, waarbij de reactie van 20 december 2011 van verweerder op de argumenten van opposant aan de opposant werd gezonden.

13. Op 2 april 2012 heeft verweerder nogmaals een beperking ingediend waarbij klasse 31 is geschrapt en de klassen 7 en 16 zijn beperkt. Het Bureau heeft deze beperking op 30 mei 2012 aan partijen meegedeeld.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 opposant

17. Opposant is van mening dat alle waren identiek zijn en dat "zepen" in klasse 3 soortgelijk zijn aan de waren van opposant, nu dit ook middelen betreft om schoon te maken.

18. Volgens opposant is het dominante element van het ingeroepen recht het woord FLORENDI. Visueel hebben merk en teken de letters F-L-O-R-E-N-I gemeen, waardoor zeven van de negen letters overeenkomen. Auditief is het enkele verschil gelegen in de uitspraak van de letters D en C, aangezien de laatste letter S van het bestreden teken niet noodzakelijkerwijs wordt uitgesproken, aldus opposant. Bovendien hebben merk en teken hetzelfde aantal lettergrepen. Merk en teken hebben volgens opposant geen vaststaande betekenis.

19. Gezien bovenstaande is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden depot niet in te schrijven voor de waren in de klassen 1 en 3.

B. Argumenten verweerder

20. Volgens verweerder zijn niet alle waren soortgelijk, zepen zijn bijvoorbeeld niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

21. Het ingeroepen recht bevat volgens verweerder een in het oog springend beeldelement, namelijk de afbeelding van een boom, met hierin een linkerhand opgenomen. Dit beeldelement scheidt het woordelement in twee delen, te weten FLOREN en DI. Volgens verweerder zijn zowel de woorden FLOREN als DI zeer gebruikelijk en hebben aldus geen onderscheidend vermogen. FLOR, FLORE en FLOREN worden vaak gebruikt in het Latijn en in de Angelsaksische talen. FLOREN zal daarom opgevat worden als een variatie op FLORA en is daarmee beschrijvend voor de waren in de klassen 1 en 3 volgens verweerder. Voor wat betreft het bestreden teken is verweerder van mening dat het element CIS dominant is in het woord FLORENCIS, in tegenstelling tot het element DI in FLOREN DI. Er is volgens verweerder dan ook geen sprake van visuele, auditieve dan wel begripsmatige overeenstemming.

22. Verweerder dient een kopie van de website van FLORENDI in en is van mening dat hieruit blijkt dat het relevante publiek bestaat uit consumenten, terwijl het relevante publiek van het bestreden teken bestaat uit bedrijven en investeerders, de producten kunnen niet rechtstreeks door consumenten verkregen worden. Ter ondersteuning van de stelling dat opposant rechtstreeks aan consumenten verkoopt, voegt verweerder een afschrift bij van een Gemeenschapsmerk FLORENDI, met de afbeelding van een blaadje in het logo. Volgens verweerder trekt opposant daarmee consumenten aan om "flora producten" te kopen.

23. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten van de procedure te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 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 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

27. 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).

28. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

29. 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

30. Beide ingeroepen rechten zijn identiek, de te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Florencis

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord FLORENDI, met tussen de letters “n” en “d” een figuratief element. Dit element bestaat uit een uitgestrekte hand met hierboven een lichtgrijs en van onderen afgeplatte bolvormige figuur. Het geheel doet aan een gestileerde boom denken. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord Florencis.

32. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu heeft het figuratieve element in zoverre een invloed dat het opgenomen is in het wordelement en daarmee de elementen FLOREN en DI van elkaar scheidt.

33. Merk en teken delen het eerste deel FLOREN, enkel het einde van merk en teken is verschillend, waarbij opgemerkt dient te worden dat ook in dit laatste deel van merk en teken, te weten DI en CIS, de letter I identiek op dezelfde plaats is opgenomen. Van belang is bovendien dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

34. Merk en teken stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

35. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, FLO-REN-DIE. Het betwiste teken bestaat eveneens uit drie lettergrepen, FLO-REN-SIS.

36. De eerste twee lettergrepen, FLO-REN, zijn in alle Beneluxtalen op auditief vlak identiek. Ook de laatste lettergreep lijkt qua klank enigszins op elkaar door de gedeelde letter “l”.

37. De overweging dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken, is ook op de auditieve vergelijking van toepassing. Zoals gezegd is de beginklank identiek.

38. De tekens stemmen in auditief opzicht in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

39. Hoewel het Bureau niet uitsluit dat een deel van het in aanmerking komend publiek in het voorvoegsel van merk en teken wellicht een verwijzing zal zien naar “flor” of “flora” en daardoor aan bloemen zal denken, heeft het eerste deel van het betwiste teken, het element FLOREN, anders dan verweerder lijkt te menen (zie overweging 21), geen op zichzelf staande betekenis. Bovendien, ook al is er met betrekking tot het begin van de tekens wellicht sprake van een zekere mate van overeenstemming op begripsmatig vlak, dan nog dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar van de tekens te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen (GEU, BEBA, T-41/09, 28 maart 2012).

40. Noch het merk noch het teken hebben als geheel een vaststaande betekenis. Daarom is een begripsmatige vergelijking van de tekens niet aan de orde.

Conclusie

41. De tekens zijn op visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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).

43. 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.

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Chemische producten voor het tuinieren en voor tuinbouwkundige doeleinden; meststoffen.	Klasse 1 Chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; meststoffen.
Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; middelen voor het verwijderen van vlekken; reinigingsmiddelen anders dan voor gebruik tijdens fabricageprocessen of voor medicinaal gebruik; reinigingsmiddelen.	Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen.

Klasse 1

45. De waren “chemische producten voor tuinbouwkundige doeleinden en meststoffen” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn daarmee identiek.

46. “Chemische producten voor land- en bosbouwkundige doeleinden” hebben dezelfde aard en dienen hetzelfde doel als de “chemische producten voor tuinbouwkundige doeleinden”, ze worden alleen in een ander landschap gebruikt. Voor zover ze niet identiek zouden zijn, zijn deze waren minstens sterk soortgelijk.

Klasse 3

47. “Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn daarmee identiek.

48. Ook al worden zepen gebruikt voor het wassen en lekker laten ruiken van het lichaam, neemt dit niet weg dat zij tevens als reinigingsproducten voor het huis worden gebruikt. In dit opzicht zijn zij vergelijkbaar met “bleekmiddelen en andere wasmiddelen”, alsmede met “reinigings-, polijst-,

ontvettings- en schuurmiddelen". Bijgevolg is er sprake van soortgelijkheid tussen enerzijds de "bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen" die worden aangeduid door het oudere merk en anderzijds "zepen", waarvoor verweerder de inschrijving heeft gevraagd (zie GEA, ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, T-214/04, 21 februari 2006).

Conclusie

49. De waren zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

50. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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). Deze betrokken waren zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

52. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

53. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het als geheel geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

54. De tekens zijn op visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk. Het Bureau is op grond hiervan van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

55. Verweerder is van mening dat het in aanmerking komend publiek verschillend is, het ingeroepen recht is bestemd voor consumenten, terwijl het bestreden teken bestemd is voor bedrijven en investeerders (zie overweging 22). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie

geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferronix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

56. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 23). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

57. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2006360 wordt toegewezen.

59. Benelux spoedinschrijving met nummer 897782 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 1: Chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; meststoffen.

Klasse 3: Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen.

60. Het Benelux spoedinschrijving met nummer 897782 wordt gehandhaafd voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte.

61. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 1 maart 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman