



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006409

van 20 december 2012

Opposant: **Veenbaas Potgrond B.V.**
Stuurboord 21
9206 BK Drachten
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht : **Benelux inschrijving 754554**

FLORENTUS
home & garden

tegen

Verweerder: **Florencis 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**

Florencis

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 onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 897782 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 maart 2011.

2. Op 1 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 754554 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 11 mei 2004 en ingeschreven op 11 oktober 2004 voor waren en diensten in de klassen 1, 31 en 35.

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

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 1, 31, 35 en 44 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Gaandeweg de procedure heeft verweerder meerdere malen de waren en diensten van het bestreden depot beperkt. Door deze beperkingen is de oppositie uitsluitend nog gericht tegen de waren in klasse 1.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 3 juni 2011. In deze kennisgeving heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") partijen tevens meegedeeld dat een andere oppositie werd ingediend tegen spoedinschrijving 897782 en dat de verschillende opposities tegen deze inschrijving allemaal in behandeling werden genomen.

8. Op 1 juni 2011 heeft verweerder een beperking ingediend waarbij de klassen 37, 41, 43, 44 en 45 zijn geschrapt. Door deze beperking is de oppositie uitsluitend nog gericht tegen de waren en diensten in de klassen 1, 31 en 35. Het Bureau heeft deze beperking op 11 juli 2011 aan partijen meegedeeld.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 augustus 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. Door deze beperking is de oppositie uitsluitend nog gericht tegen de waren in de klassen 1 en 31.

10. Op 7 oktober 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op dezelfde datum door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 6 december 2011 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 12 december 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 12 februari 2012 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

12. Aangezien oppositie 2006360, gericht tegen dezelfde inschrijving, abusievelijk werd afgesloten, werd op 25 januari 2012 aan partijen meegedeeld dat er een ambtshalve warenbeperking had plaatsgevonden in de klassen 1 en 3. Naar aanleiding van deze mededeling heeft opposant op 10 februari 2012 besloten de oppositie in te trekken. Verweerder heeft in de afgesloten oppositie echter aangetoond dat deze afsluiting ten onrechte had plaatsgevonden en het Bureau heeft de afsluiting dan ook ongedaan gemaakt en de ambtshalve warenbeperking teruggedraaid. Het Bureau heeft partijen in onderhavige oppositie op 24 februari 2012 op de hoogte gesteld van het ongedaan maken van de afsluiting en heeft aan opposant een termijn tot en met 24 maart 2012 gegeven om het Bureau mee te delen of de oppositie ingetrokken diende te blijven of heropend diende te worden.

13. Op 20 maart 2012 heeft de opposant verzocht de oppositie te heropenen. Hiervan is door het Bureau mededeling aan partijen gedaan op 23 maart 2012, waarbij opposant in de gelegenheid is gesteld bewijzen van gebruik te overleggen. Hij heeft hiertoe een termijn tot en met 23 mei 2012 gekregen. Tevens is in deze brief meegedeeld dat klasse 31 is geschrapt en dat de klassen 7 en 16 zijn beperkt door verweerder. Door deze beperking is de oppositie uitsluitend nog gericht tegen de waren in klasse 1.

14. Op 9 mei 2012 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze bewijzen niet geheel identiek in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau opposant op dezelfde datum verzocht om een tweede identiek exemplaar van de bewijzen van gebruik in te dienen met een termijn tot en met 9 juli 2012.

15. Op 30 mei 2012 heeft het Bureau partijen op de hoogte gesteld van een correctie van de warenbeperking in de klassen 7 en 16. Klasse 31 blijft geschrapt.

16. Aangezien het gevraagde identieke tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik niet werd ingediend door opposant, zijn uitsluitend de identieke bewijzen van gebruik doorgestuurd naar verweerder op 27 juli 2012, waarbij verweerder een termijn is gesteld tot en met 27 september 2012 om hierop te reageren.

17. Op 15 augustus 2012 heeft verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 28 augustus 2012 doorgestuurd naar opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

20. 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

21. De woorden "home & garden" in het ingeroepen recht hebben volgens opposant geen of weinig onderscheidend vermogen en de beeldelementen spelen een minimale rol in het merk. FLORENTUS is dan ook het meest dominante element volgens opposant. Visueel en auditief zijn FLORENTUS en FLORENCIS zeer overeenstemmend. Begripsmatig zijn merk en teken noch overeenstemmend, noch verschillend, nu ze beide geen betekenis hebben, aldus opposant.

22. Opposant stelt dat de waren in de klassen 1 en 31 identiek zijn en licht toe de oppositie niet meer te richten tegen de waren "brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; kleefstoffen voor industriële doeleinden".

23. Volgens opposant is risico van verwarring te duchten en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten van het geding te veroordelen.

24. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik over te leggen, dient opposant stukken in. Opposant is echter van mening dat, gezien de bewoordingen die verweerder gebruikt, het gebruik van FLORENTUS niet ter discussie staat. De vraag die volgens opposant gesteld wordt door verweerder, is of het gebruik van het gecombineerde woord-/beeldmerk in combinatie met Veenbaas normaal gebruik van het ingeroepen recht is. Volgens opposant wordt het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet aangetast of gewijzigd door toevoeging van dit (kleiner weergegeven) element.

25. Opposant geeft in zijn reactie tevens aan dat de oppositie niet langer gericht is tegen "kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen".

B. Argumenten verweerder

26. Verweerder voert aan dat hoewel de woorden "home & garden" in het ingeroepen recht algemeen gebruikelijk zijn, dit nog niet met zich meebrengt dat ze in het kader van de beoordeling van de overeenstemming geen of weinig onderscheidend vermogen hebben. Ze zijn immers niet te verwaarlozen door de grootte en de plaats die ze innemen in het ingeroepen recht. Het woord FLORENTUS verwijst naar flora, bloeiend, en varianten van Flora zijn voor de betrokken waren zeer gebruikelijk en dus als beschrijvend op te vatten, aldus verweerder. Verweerder verwijst ter

ondersteuning van deze stelling naar een groot aantal merkinschrijvingen die het woord flora en varianten hierop bevatten. Verweerder wijst ook op de afbeelding van het opvallende boomblad in het ingeroepen recht. De overeenstemming tussen merk en teken is volgens verweerder dan ook verwaarloosbaar.

27. Verweerder trekt het gebruik van het ingeroepen recht in twijfel. Volgens verweerder wordt het kennelijk gebruikt in combinatie met een logo met het woord Veenbaas. Ter ondersteuning hiervan dient verweerder een tweetal prints in van de website www.florentus.nl. Verweerder betwist uitdrukkelijk dat het beeldmerk als zodanig de afgelopen vijf jaar normaal gebruikt is. Ook betwist verweerder het gebruik van het ingeroepen recht voor het overgrote deel van de waren in de klassen 1 en 31. Hij verzoekt opposant om bewijzen van gebruik in te dienen om het tegendeel te bewijzen.

28. 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. Het relevante publiek is dan ook verschillend volgens verweerder.

29. Verweerder verzoekt het Bureau opposant in de kosten van de procedure te veroordelen.

30. In reactie op de bewijzen van gebruik van opposant betwist verweerder de uiteenzetting van opposant dat het gebruik van Florentus tussen partijen in confesso zou zijn. Hij is van mening dat uit het ingediende materiaal niet blijkt dat er in de relevante periode normaal gebruik is gemaakt van het ingeroepen recht. Voor zover er al sprake zou zijn van normaal gebruik, dan is dit enkel voor waren in klasse 31, aldus verweerder. Er is wel geregeld gebruik gemaakt van het logo "Florentus Quality in Gardening", dan wel van het beeldmerk "Florentus Home & Garden" in combinatie met het logo "Veenbaas" met de gestileerde bloem, maar niet van het beeldmerk "Florentus Home & Garden".

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

31. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

32. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

33. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 28 maart 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 28 maart 2006 tot 28 maart 2011.

34. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

35. Voor wat betreft de opmerkingen van opposant over het in confesso zijn van het normale gebruik van het ingeroepen recht (zie overweging 24) en de reactie hierop van verweerder (zie overweging 30), wijst het Bureau erop dat er enkel sprake is van in confesso zijn van het normale gebruik als verweerder niet meer reageert op de ingediende bewijzen van gebruik (zie regel 1.25, sub d UR) of als verweerder duidelijk van mening is dat het ingeroepen recht daadwerkelijk gebruikt werd. In casu heeft verweerder het normale gebruik van het ingeroepen recht betwist en zal het Bureau over gaan tot het beoordelen van de bewijzen van gebruik.

Algemeen

36. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEU, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

37. Het Gerecht van de Europese Unie heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, arrest Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (zie GEU, arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

38. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (zie GEU, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

39. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
1. Twee folders met productinformatie;
 2. Vier kopieën van advertenties van FLORENTUS Home & Garden, waarvan één gedateerd op 26 september 2005;
 3. Drie advertenties van FLORENTUS Quality in gardening;
 4. Afbeelding van een beurswand met afbeeldingen van zakken tuinaarde dan wel potgrond met hierop het logo FLORENTUS;
 5. Een kopie van een advertorial;

6. Materiaal met afbeeldingen van zakken tuinaarde, dan wel potgrond met het logo FLORENTUS Quality in gardening;
7. Tekening van een vrachtwagen met een reclameopdruk Florentus Quality in gardening;
8. Een langwerpige afbeelding met zakken tuinaarde dan wel potgrond en de afbeelding Florentus Quality in gardening;
9. Afbeelding van een advertentie van 16 april zonder jaartal, met de afbeelding van zakken potgrond Florentus Quality in gardening en een mededeling dat Florentus Quality in gardening op diezelfde datum advies geeft over potgronden, bodemverbeters en voeding;
10. Afbeelding van een promotiebord FLORENTUS Quality in gardening;
11. Prints van websites van een drietal bedrijven die potgrond, tuinaarde en turfmolm van Florentus verkopen, met een afbeelding van de zakken met logo. Op één van deze websites wordt vermeld dat het product aan de catalogus werd toegevoegd op 7 november 2010;
12. Printout van het Twitteraccount Florentus potgrond met afbeeldingen van zakken tuinaarde dan wel potgrond FLORENTUS, de tweets betreffen 2011;
13. Facturen van het bedrijf Veenbaas van de verkoop van producten FLORENTUS, vier facturen dateren uit 2008, vier uit 2009 en vier uit 2010;
14. Een gids met onder andere producten van Florentus Home & Garden.

40. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007). Het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm is dan ook te beschouwen als bewijs van het normale gebruik van een merk op basis waarvan oppositie wordt ingesteld (zie in die zin GEU, arrest GIORGIO AIRE, T-156/01, 9 juli 2003; arrest Quantum, T-147/03, 12 januari 2006). In dit geval tonen de bewijzen gebruik aan van het merk FLORENTIS in de volgende vormen:





41. Het Bureau is van oordeel dat de toevoeging VEENBAAS, dan wel een gewijzigd onderschrift "Quality in gardening", het onderscheidend karakter van de aanduiding Florentus met de specifieke opmaak, zoals beschermd middels het ingeroepen recht, niet wijzigt. Florentus met het specifieke lettertype en het grafische element is prominent aanwezig.

42. Het Bureau is van oordeel dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik in de periode van 28 maart 2006 tot 28 maart 2011 aan te tonen. Het feit dat enkele stukken van buiten de relevante periode zijn of niet gedateerd zijn, doet hier niet aan af. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, met name de facturen, ondersteunen (arrest Vitafruit, reeds aangehaald). De gedateerde facturen vermelden immers producten met vermelding van het woord Florentus die bijvoorbeeld in de advertenties en folders te vinden zijn.

43. De overgelegde stukken hebben echter slechts betrekking op en bewijzen normaal gebruik van waren zoals tuinaarde, potgrond, turfmoel, (planten)voeding en bodemverbeters, al dan niet op chemische basis. In de rechtspraak is bepaald dat, wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie (zie in die zin GEU Aladin, T-126-03. 14 juli 2005).

Conclusie

44. Op basis van de ingediende stukken en op basis van de hierboven aangehaalde rechtspraak, is het Bureau dan ook van oordeel dat opposant voldoende heeft aangetoond normaal gebruik te hebben gemaakt van het ingeroepen recht gedurende de relevante periode voor de volgende (sub)categorieën van waren: klasse 1 *chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden en meststoffen* en klasse 31 *land-, tuin- en bosbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen*. Voor de overige waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de rechten niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van deze beperkte warenlijst.

A.2 Verwarringsgevaar

45. 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.

46. 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."

47. 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

48. 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).

49. 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.

50. 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).

51. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Florencis

Begripsmatige vergelijking

52. Het ingeroepen recht bestaat uit de woordelementen “FLORENTUS” met als onderschrift “home & garden” en het bestreden bestaat uit het enkele woord “Florencis”.

53. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In casu geldt dit voor de toevoeging “home & garden” van het ingeroepen recht, die als beschrijvend opgevat zal worden en bovendien vanwege diens positie en grootte minder opvalt. Van de woordelementen is het element “FLORENTUS” dus het meest onderscheidende.

54. 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 merk en teken, het element FLOREN, anders dan verweerder lijkt te menen (zie overweging 26), 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).

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

Visuele vergelijking

56. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord FLORENTUS in zwarte hoofdletters, waarbij de hoofdletter “F” uitloopt in de vorm van een blaadje. Onder dit woord staat het onderschrift “home & garden” in sierlijke letters. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord “Florencis”.

57. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu is het figuratieve element gelegen in het blaadje dat onlosmakelijk verbonden is met de letter “F” en in de sierlijke letters van het onderschrift, waardoor naar oordeel van het Bureau FLORENTUS het dominante woordelement is.

58. Het woord FLORENTUS neemt dus een prominente plaats in doordat het centraal en in grote dikke letters is weergegeven, terwijl het element “home & garden” meer als onderschrift is weergegeven. Merk en teken delen de eerste zes letters FLOREN en de laatste letter “S”, enkel de letters “tu” en “ci” zijn verschillend. 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).

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

Auditieve vergelijking

60. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

61. Zoals hiervoor reeds gesteld is het element “FLORENTUS” het dominante woordbestanddeel van het teken. De consument zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen afkorten tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 3 november 2006). De aanduiding “home & garden” zal als een onderschrift worden opgevat (zie in die zin ook GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009) en is bovendien beschrijvend en zal dus niet als onderscheidend zal worden opgevat.

62. Het dominante wordelement van het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, FLO-REN-TUS. Het betwiste teken bestaat eveneens uit drie lettergrepen, FLO-REN-SIS.

63. De eerste twee lettergrepen, FLO-REN, zijn in alle Beneluxtalen op auditief vlak identiek. Ook de laatste letter is identiek, bovendien wordt deze in beide gevallen vooraf gegaan door een klinker, waardoor het klankbeeld overeenkomt.

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

65. De tekens stemmen in auditief opzicht overeen.

Conclusie

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

Vergelijking van de waren en diensten

67. 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).

68. Het Bureau heeft reeds vastgesteld dat het bewijs van gebruik uitsluitend betrekking heeft op een deel van de waren van het ingeroepen recht en zal dus deze waren vergelijken met deze van het betwiste teken zoals opgenomen in het register.

69. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; meststoffen.	Klasse 1 Chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; meststoffen; chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden; looistoffen.
Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.	

Klasse 1

70. De waren "*chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; meststoffen*" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn daarmee identiek.

71. "*Chemische producten voor industriële doeleinden*" zijn soortgelijk aan de waren van opposant. Het betreft namelijk een zeer brede noemer, met niet alleen dezelfde aard, namelijk waren op een chemische basis, maar ze kunnen ook voor dezelfde doeleinden gebruikt worden, namelijk voor gebruik in de agricultuur. Bovendien kunnen ze door dezelfde producent gemaakt worden en kunnen ze door dezelfde eindgebruiker gebruikt worden.

72. Dit is niet het geval voor de "*chemische producten voor wetenschappelijk en fotografische doeleinden*". Deze dienen niet hetzelfde doel als de "*chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden*", ze worden immers niet voor dezelfde toepassing aangewend en hebben een ander, zeer specifiek, domein waarin ze gebruikt worden. Het feit dat de aard, namelijk de chemische samenstelling, hetzelfde is, is niet voldoende om tot een soortgelijkheid van de waren te komen. De waren zijn evenmin soortgelijk aan de waren in klasse 31 van opposant.

73. "*Looistoffen*" tot slot zijn evenmin soortgelijk, aangezien dit een chemische verbinding betreft met behulp waarvan een dierlijke huid (in casu de lederhuid) overgaat in leer (bron: <http://www.woordenboek.nl/woord/looistof>). Het doel en de toepassing van deze waren zijn dan ook anders dan die van de waren in het ingeroepen recht. De waren zijn evenmin soortgelijk aan de waren in klasse 31 van opposant.

Conclusie

74. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.3 Globale beoordeling

75. 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.

76. 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). De betrokken waren zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

77. 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).

78. 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 en diensten in kwestie.

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

B. Overige factoren

80. Verweerder is van mening dat het in aanmerking komend publiek verschillend is, omdat het ingeroepen recht bestemd is voor consumenten, terwijl het bestreden teken bestemd is voor bedrijven en investeerders (zie overweging 28). 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, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

81. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overwegingen 23 en 29). 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

82. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren die identiek dan wel soortgelijk zijn.

IV. BESLUIT

83. De oppositie met nummer 2006409 wordt gedeeltelijk toegewezen.

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

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

85. Benelux spoedinschrijving met nummer 897782 wordt gehandhaafd voor de volgende waren en diensten die niet soortgelijk zijn, dan wel waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 1: Chemische producten voor wetenschappelijke en fotografische doeleinden; looistoffen.

Klasse 2 tot en met 14 Alle waren

Klassen 16 tot en met 29 Alle waren

Klassen 32, 33 en 34 Alle waren

Klassen 38, 39, 40 en 42 Alle diensten

86. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 20 december 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman