



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006929

Van 25 maart 2013

- Opposant:** **Kreafin Group S.A.**
rue Henri Schnadt 4
2530 Luxemburg
Luxemburg
- Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 879899**
Aqua-Floor
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 9037797**
Aqua-Floor
- tegen*
- Verweerder:** **Parcolys, naamloze vennootschap**
Industriepark De Bruwaan 3
9700 Oudenaarde
België
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1232348**

AQUAFLOOR

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

1. Op 13 september 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk **AQUAFLOOR** voor waren en diensten in de klassen 19, 27 en 35. Het depot is onder nummer 1232348 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 september 2011.

2. Op 22 november 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 879899 van het woordmerk Aqua-Floor, ingediend op 29 maart 2010 en ingeschreven op 12 juli 2010 voor waren in de klassen 19 en 27.
- Europese inschrijving 9037797 van het woordmerk Aqua-Floor, ingediend op 19 april 2010 en ingeschreven op 8 oktober 2010 voor waren en diensten in de klassen 19, 27 en 35.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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 28 november 2011.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 29 maart 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 april 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 2 juni 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 1 juni 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 8 juni 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 augustus 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 6 augustus 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 3 september 2012.

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 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

14. De ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken en het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, waarbij door het gebruik van de twee kleuren een splitsing ontstaat tussen de woorden AQUA en FLOOR, evenals bij de ingeroepen rechten het geval is vanwege het koppelteken dat de twee woorden scheidt, aldus opposant. De merken en het teken zijn volgens opposant visueel quasi identiek en auditief identiek. Vanwege hun betekenis zijn de merken en het teken eveneens identiek. Het in aanmerking komend publiek zal volgens opposant de elementen AQUA (voor water) en FLOOR (vloer) herkennen. De samenvoeging van beide elementen heeft volgens opposant geen betekenis op zich, waardoor een nieuw woord wordt gevormd.

15. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk.

16. Het publiek bestaat volgens opposant uit de gewone geïnformeerde consument met een normaal aandachtsniveau.

17. Volgens opposant bestaat er gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder licht toe dat er gedurende de cooling-off eenmaal een opschorting op gezamenlijk verzoek werd ingediend en dat vervolgens, ondanks parallele correspondentie tussen de raadsheren, de tegensprekelijke procedure tegen het Benelux depot werd voortgezet.

19. Ondanks het feit dat er in de oppositieprocedure niet in is voorzien om een verweer te voeren op basis van kwade trouw, zo stelt verweerder, wijst hij er op dat de ingeroepen rechten naar zijn mening te kwader trouw werden gedeponeed nu verweerder reeds sinds (minstens) 2007 het teken AQUAFLOOR als naam gebruikt. Bovendien is de zaakvoerder van opposant een voormalig medewerker van verweerder, aldus verweerder. Volgens verweerder zou de formele procedure bij het Bureau slechts voort kunnen worden gezet zodra een gerechtelijke uitspraak wordt gedaan over de rechtsgeldigheid van de ingeroepen rechten.

20. Verweerder verzoekt het Bureau echter minstens uitspraak te willen doen over het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. 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

24. 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).

25. 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).

26. 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).

27. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Aqua-Floor	

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van twee woorden, gescheiden door een koppelteken, te weten "Aqua-Floor". Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk van negen letters, namelijk "AQUAFLOOR". De grafische opmaak is enkel gelegen in het grotere lettertype en het gebruik van de twee kleuren, AQUA is in het turkoois weergegeven en FLOOR in het grijs.

29. Een grafische voorstelling die bestaat uit een wat groter of wat speciaal lettertype, zal de consument niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit zij bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). De woorden AQUA en FLOOR worden identiek hernomen en waar er tussen de woorden in het ingeroepen recht een scheiding wordt gemaakt door gebruik van het koppelteken, wordt deze scheiding in het bestreden teken gemaakt door het gebruik van de twee kleuren.

30. Het Bureau is van oordeel dat de visuele totaalindruk van de tekens sterk overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

31. De woordelementen van het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn identiek, waardoor ook de uitspraak ervan identiek is.

Begripsmatige vergelijking

32. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaan uit de woorden AQUA en FLOOR. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de betekenis van beide woorden kent, respectievelijk WATER en VLOER.

33. Merk en teken hebben eenzelfde begripsmatige inhoud en zijn op begripsmatig vlak dan ook identiek.

Conclusie

34. De tekens zijn visueel in sterke mate overeenstemmend en auditief en begripsmatig identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

35. 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).

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

37. Het Bureau merkt op dat de twee ingeroepen rechten identiek zijn. De waren- en dienstenlijst zal hieronder dan ook geconsolideerd worden weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 19 Vloerpaneel voor de bouw, niet van metaal.	KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; bewerkt en halfbewerkt hout; vloeren, niet van metaal; houten vloeren; parket- en laminaatvloeren; ondervloeren voor parket- en laminaatvloeren.
KI 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal; vloerbedekking van vinyl.	KI 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.
Klasse 35 Het bijeenbrengen voor derden van vloerpanelen voor de bouw, tapijten, vloermatten, matten, linoleum, behang en vloerbedekking van vinyl (uitgezonderd het transport ervan), opdat ze deze producten gemakkelijk kunnen bekijken en kopen; groot- en detailhandeldiensten met betrekking tot vloerpanelen voor de bouw, tapijten, vloermatten, matten, linoleum, behang en vloerbedekking van vinyl; presentatie van vloerpanelen voor de bouw, tapijten, vloermatten, matten, linoleum, behang en vloerbedekking van vinyl op communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden; reclame met betrekking tot vloerpanelen voor de bouw, tapijten, vloermatten, matten, linoleum, behang en vloerbedekking van vinyl.	KI 35 Beheer van commerciële zaken, waaronder zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van de in de klassen 19 en 27 genoemde waren; verkooppromotie ten behoeve van de in de klassen 19 en 27 genoemde waren; demonstratie van de in de klassen 19 en 27 genoemde waren voor commerciële en publicitaire doeleinden; het bijeenbrengen van de in de klassen 19 en 27 genoemde waren (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen.

Klasse 19

38. De waren "bouwmaterialen niet van metaal" van het betwiste teken zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren in klasse 19 van opposant, aangezien de bouwmaterialen vloerpanelen voor de bouw kunnen omvatten. Nu het hier een categorie van waren betreft, kan en hoeft het Bureau geen analyse te maken van alle waren die onder deze categorie zouden kunnen vallen (GEU, arrest Budweiser, T-366/05, 15 november 2006).

39. “Bewerkt en halfbewerkt hout” is soortgelijk aan de waren in klasse 19 van opposant, aangezien de vloerpanelen vervaardigd kunnen zijn van of kunnen bestaan uit bewerkt of halfbewerkt hout.

40. “Vloeren, niet van metaal; houten vloeren; parket- en laminaatvloeren; ondervloeren voor parket- en laminaatvloeren” zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de “vloerpanelen” van opposant. Vloerpanelen zijn immers bestemd om een vloer te vervaardigen.

Klasse 27

41. De waren in klasse 27 komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

Klasse 35

42. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van opposant. Het betreft in beide gevallen detailhandelsdiensten en diensten gericht op de verkoop van de waren in de klassen 19 en 27.

Conclusie

43. De waren en diensten zijn identiek, dan wel (sterk) soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

44. 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.

45. 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). Op grond van de gehanteerde waren- en dienstenlijst kan niet vastgesteld worden dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger zal zijn dan gemiddeld. Er moet dan ook van een normaal aandachtsniveau worden uitgegaan.

46. 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).

47. 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). Voor wat betreft de reactie van verweerder inzake het onderscheidend vermogen (zie overweging 20 verwijst het Bureau voor de volledigheid naar een uitspraak van het GEU (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): “*Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van*

verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...)". In dit geval zal een deel van het publiek het ingeroepen recht wellicht als verwijzend opvatten, aangezien het de elementen AQUA en FLOOR bevat. Het is naar oordeel van het Bureau echter niet volledig beschrijvend. Uit de rechtspraak van het Europese Hof kan bovendien niet afgeleid worden dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010). Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

48. Het Bureau is op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de samenhang tussen de identiteit en (sterke) soortgelijkheid van de waren en diensten en de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, van oordeel dat het publiek kan menen dat de door het bestreden depot aangeduide waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

49. Voor wat betreft de uiteenzetting van verweerder over het te kwader trouw zijn van de ingeroepen rechten (zie overweging 19), merkt het Bureau op dat een dergelijk argument inderdaad geen rol kan spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14, jo 2.3, lid 1, sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt en om die reden vormt het maken van deze gang naar de rechter dan ook een grond voor ambtshalve opschorting van de oppositieprocedure

50. Volgens verweerder zou de formele procedure bij het Bureau slechts voort kunnen worden gezet nadat een gerechtelijke uitspraak wordt gedaan over de rechtsgeldigheid van de ingeroepen rechten (zie eveneens overweging 19). Het Bureau heeft echter van geen van de partijen een mededeling inzake een vordering tot nietig- of vervallenverklaring van de ingeroepen rechten, dan wel het bestreden teken ontvangen (conform artikel 2.16, lid 2, sub b BVIE) en er is dan ook geen grond aanwezig om de procedure ambtshalve op te schorten.

51. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. 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

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

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2006929 wordt toegewezen.
54. Het Benelux depot met nummer 1232348 wordt niet ingeschreven.
55. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 maart 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga