



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2008779
van 08 december 2014

Opposant: **Poulsen Roser A/S**
Kratbjerg 332
3480 Fredensborg
Denemarken

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 1569599**

VICTORY

tegen

Verweerder: **Steketee Yerseke B.V.**
Groeninix van Zoelenstraat 23
4401 KC Yerseke
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1266111**

Victory Flowers

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 april 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Victory Flowers voor waren in klasse 31. Het depot is onder nummer 1266111 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 april 2013.
2. Op 26 juni 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 1569599 van het woordmerk VICTORY, ingediend op 17 maart 2000 en ingeschreven op 27 juni 2002 voor waren in klasse 31.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. Bij het indienen van de argumenten heeft de opposant de omvang van de oppositie beperkt. De oppositie is enkel nog ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 31 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 28 juni 2013.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 29 oktober 2013.
9. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 31 oktober 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 31 december 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
10. Op 19 december 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 20 december 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 februari 2014 is gegeven om hierop te reageren.
11. De verweerder heeft op 18 februari 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 19 februari 2014.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de omvang van de oppositie, hij richt zich enkel nog tegen “zaaizaden, levende planten en bloemen en bloembollen” in klasse 31. De waren van verweerder zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

16. Merk en teken zijn beide zuivere woordmerken, respectievelijk VICTORY en VICTORY FLOWERS. Het oudere merk is in zijn geheel opgenomen als eerste element van het bestreden teken en behoudt hierin een zelfstandige onderscheidende plaats, aldus opposant. Het tweede deel van het bestreden teken betreft volgens opposant een beschrijvend element zonder onderscheidend karakter. Merk en teken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Het woord VICTORY is Engels voor “overwinning” of “zege”. Opposant acht deze betekenis bekend bij het in aanmerking komend publiek in de Benelux. Ook op begripsmatig vlak zijn merk en teken derhalve sterk overeenstemmend volgens hem.

17. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven voor de waren waartegen de oppositie gericht is en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

18. De waren van opposant zijn volgens verweerder niet identiek, noch soortgelijk aan die van verweerder. Zaaizaden en bloembollen kruisen volgens hem slechts zelden de distributiekanaal van rozen, bovendien brengt verweerder geen snijbloemen op de markt onder de naam VICTORY, maar is het de bedoeling om onder de naam Victory Flowers gladiolen te vermarkten. Het aanbod om de omschrijving in klasse 31 overeenkomstig te beperken is door opposant verworpen, aldus verweerder. Hij geeft aan alsnog bereid te zijn de merkinschrijving te beperken.

19. Volgens verweerder is het relevant dat het ingeroepen recht uit hoofdletters bestaat en het bestreden teken niet. Deze relevantie vloeit volgens hem voort uit het feit dat het ingeroepen recht over een beperkt onderscheidend vermogen beschikt. Bovendien gaat opposant volgens verweerder voorbij aan het feit dat het bestreden teken ook het onderscheidende woord FLOWERS bevat. Voor wat betreft de claim van opposant dat het oudere merk over een sterk onderscheidend vermogen beschikt, merkt verweerder op dat uit marktonderzoek volgens hem is gebleken dat het oudere merk VICTORY niet in verband wordt gebracht met producten die door verweerder op de markt worden gebracht. Het merk VICTORY riep alleen enige blijk van bekendheid op bij een veredelaar van potrozen.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

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 waren

24. 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).

25. 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. Met het feitelijke gebruik van het bestreden teken zoals uiteengezet door verweerder (zie overweging 18) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens 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).

26. Voor wat betreft de bereidheid van verweerder om de merkinschrijving te beperken, merkt het Bureau op dat een dergelijk voorwaardelijke verzoek van verweerder tot beperking van de waren en/of

diensten, niet mogelijk is in een oppositieprocedure. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009).

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 31 Rozen.	Kl 31 Zaaizaden, levende planten en bloemen; bloembollen.

28. De algemene noemer "levende planten en bloemen" in het bestreden teken omvat onder andere rozen en deze waren zijn derhalve identiek. Het Bureau wijst er voor de volledigheid op dat de waren van het bestreden teken de algemene categorie "levende planten en bloemen" betreft en dat deze waren derhalve vergeleken moeten worden met de waren van opposant. Nu het in het bestreden teken een categorie van waren betreft, kan en hoeft het Bureau geen analyse te maken van alle waren die onder deze categorie zouden kunnen vallen (GEA, arrest Budweiser, T-366/05, 15 november 2006).

29. "Zaaizaden en bloembollen" zijn eveneens identiek, dan wel (sterk) soortgelijk aan rozen. Uit zaaizaden komen immers bloemen en planten, onder andere rozen. Ook uit bloembollen komen bloemen. Het in aanmerking komend publiek zal dan ook een sterke verwantschap zien tussen deze waren. De waren hebben dezelfde aard en kunnen dezelfde herkomst hebben. Bovendien worden ze via dezelfde distributiekkanalen verkocht.

Conclusie

30. De waren zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

31. 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).

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VICTORY	Victory Flowers

35. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

Begripsmatige vergelijking

36. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn beide zuivere woordmerken, respectievelijk bestaande uit het woord VICTORY en de woorden "Victory Flowers".

37. 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). Dit is naar oordeel van het Bureau het geval voor het element "Flowers" (Engels voor bloemen), dat als de beschrijvende aanduiding van het bestreden teken zal worden opgevat, gezien de waren waarvoor het is gedeponneerd.

38. VICTORY betekent "overwinning" of "zege". Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux over voldoende kennis van het Engels beschikt om deze betekenis te begrijpen. Bovendien lijkt dit Engelse woord zeer sterk op het Nederlandse woord "victorie" of het Franse woord "victoire".

39. Merk en teken zijn begripsmatig identiek.

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord VICTORY in hoofdletters en het bestreden teken uit de woorden Victory Flowers in hoofd- en kleine letters. In tegenstelling tot wat verweerder meent (zie overweging 19) doet het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet ter zake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

41. Het ingeroepen recht is volledig vervat in het bestreden teken en behoudt hierin een zelfstandige plaats, waarbij nog van belang is 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). Bovendien is het eerste deel, Victory, het dominante element van het bestreden teken.

42. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in sterke mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

43. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het ingeroepen recht volledig vervat is in het bestreden teken en hierin een zelfstandige plaats behoudt, waarbij ook hier van belang is 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). Bovendien is het eerste deel, Victory, het dominante element van het bestreden teken.

44. Merk en teken zijn auditief in sterke mate overeenstemmend.

Conclusie

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

A.2. Globale beoordeling

46. 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.

47. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

48. 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. In casu gaat het om waren die behoren tot de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

49. 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).

50. 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). In tegenstelling tot wat verweerder meent (zie overweging 19), is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht van huis uit beschikt over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

51. De tekens zijn visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend en begripsmatig identiek. De waren van verweerder zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

52. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2008779 wordt toegewezen.

54. Benelux depot 1266111 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 31 Zaaizaden, levende planten en bloemen; bloembollen.

55. Benelux depot met nummer 1266111 wordt ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich niet richtte;

Klasse 31 Zaden en land-, tuin- en bosbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; voedingsmiddelen voor dieren, mout .

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

Den Haag, 08 december 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratief behandelaar: Rémy Kohlsaet