

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005029
van 27 mei 2011

Opposant: **Lanman & Kemp-Barclay & Co., Incorporated, New York corporation**
25 Woodland Avenue
Westwood - New Jersey 07675
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 440838**

FLORIDA WATER

tegen

Verweerder: **Tjandiswarpersad Lachmansingh**
Paul Krugerplein 28
2571 HV Den Haag
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1195013**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 januari 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 3. Het depot is onder nummer 1195013 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 januari 2010.

2. Op 30 maart 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 440838 van het woordmerk FLORIDA WATER, ingediend op 1 februari 1988 voor waren in klasse 3.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 7 april 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 juni 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 juni 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 augustus 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 4 augustus 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 9 augustus 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 oktober 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 9 oktober 2010 gereageerd via zijn gemachtigde Aerendsdorp Advocaten, maar verkoos deze niet aan te stellen als gemachtigde voor de verdere procedure. De reactie van verweerder is door het Bureau aan de opposant gezonden op 25 oktober 2010.

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. Het ingeroepen recht FLORIDA WATER is identiek aan het eerste woord van het bestreden teken. Dit deel is niet alleen het eerste deel, het omvat bovendien het gehele ingeroepen recht. Het in aanmerking komend publiek zal volgens opposant meer aandacht besteden aan de woordelementen, dan aan de beeldelementen. Visueel en auditief zijn merk en teken volgens opposant dan ook overeenstemmend. Doordat merk en teken beide de woorden FLORIDA WATER bevatten, zijn ze op begripsmatig vlak ook overeenstemmend, aldus opposant.

15. De waren in klasse 3 zijn identiek dan wel soortgelijk, zo meent opposant.

16. Het ingeroepen recht is volgens opposant zeer bekend en geniet daarom een ruimere beschermingsomvang, opposant voegt ter ondersteuning van deze stelling stukken toe.

17. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

18. Volgens verweerder appelleren producten met de beschrijvende naam Florida Water niet aan een onderneming, zodat verwarringsgevaar niet aannemelijk is. Bovendien is het bestreden teken niet kaal zoals het ingeroepen recht wel is, maar bestaat het uit meerdere elementen, inclusief een beeldmerk en het element Kamal, dat geen betekenis heeft. Volgens verweerder is Florida Water door het gebruik ervan een soortnaam geworden, waardoor het ingeroepen recht dient te worden doorgedaald. Het recept van Florida Water is reeds lang bekend en kan eenvoudig op internet worden gevonden.

19. De totaalindruk van merk en teken stemt volgens verweerder niet overeen, bovendien wordt het ingeroepen recht door opposant in een geheel andere versiering gebruikt, die helemaal niet op het bestreden teken lijkt.

20. De waren zijn volgens verweerder wel soortgelijk.

21. Verweerder bestrijdt de bekendheid van het ingeroepen recht; uit de stukken blijkt volgens verweerder dat er sprake is van een soortnaam.

22. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen, het ingeroepen recht door te halen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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

26. 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).


27. 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).

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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

29. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FLORIDA WATER	

Begripsmatige vergelijking

31. Volgens verweerder is FLORIDA WATER een soortnaam waar geen enkele beschermingsomvang aan toegekend kan worden. Het Bureau deelt deze mening echter niet. Uit de stukken van opposant blijkt dat er sprake is van een merknaam, die toebehoort aan opposant. Verweerder heeft geen stukken ingediend die het tegendeel bewijzen. De betekenis kan weliswaar worden opgevat als water afkomstig uit Florida, maar hoewel dit als verwijzend opgevat zou kunnen worden, is dit niet beschrijvend voor de in het geding zijnde waren.

32. Ook al zou er weinig onderscheidend vermogen aan het element FLORIDA WATER toekomen, dan nog neemt dit element een eigen en zelfstandige plaats in, in het bestreden teken en moet er bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken rekening mee worden gehouden (GEU, Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008).

33. Het is bovendien vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie

GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

34. Het woordelement FLORIDA WATER neemt een prominente plaats in het bestreden teken in en is identiek aan het ingeroepen recht.

35. De tekens zijn in hun totaalindruk op begripsmatig vlak overeenstemmend.

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit twee woorden, te weten FLORIDA WATER. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de afbeelding van een etiket, met aan de linker- en de rechterkant een lilakleurig rechthoekig vlak met 2 roze biezen. In het midden van dit etiket staat de prominente afbeelding van een engel, geflankeerd aan de linker- en de rechterkant door twee aanbeddende vrouwenfiguren. Bovenaan het etiket staat in grote letters "FLORIDA WATER" en onder de afbeelding staat in schuine letters het woord Kamal.

37. Het woordelement FLORIDA WATER neemt naar oordeel van het Bureau een prominente plaats in het bestreden teken in. Het staat in grote letters bovenaan het etiket weergegeven en zal daardoor bij waarneming van het bestreden teken onmiddellijk in het oog springen. Het ingeroepen recht is identiek hernomen in het bestreden teken en neemt een zelfstandige plaats in.

38. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

39. 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). De woordelementen van het bestreden teken zijn FLORIDA WATER en KAMAL.

40. Het ingeroepen recht is volledig vervat in het bestreden teken en dit is het deel van het bestreden teken dat het meest prominent op het etiket is weergegeven, namelijk bovenaan in grote letters.

41. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmend zijn.

Conclusie

42. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en zijn begripsmatig overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

43. 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).

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

45. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 03 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	KI 03 Parfum, eau-de-Cologne, lotion voor cosmetische gebruik, cosmetisch badwater.

46. De waren zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk, hetgeen overigen ook in confesso is.

A.2 Globale beoordeling

47. 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.

48. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

49. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust 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, reeds aangehaald en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken geldt dat deze zijn gedeponeerd voor

cosmetische producten. Deze waren zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

51. De waren worden zowel verkocht in supermarkten, als in gespecialiseerde winkels, zoals parfumerieën, apothekers, drogisten en schoonheidssalons. Op al deze plaatsen zullen de waren gewoonlijk op rekken worden uitgesteld teneinde een visuele appreciatie door de consumenten mogelijk te maken (zie GEU, Sir/Zirh, T-355/02, 3 maart 2004). De visuele overeenstemming zal dus een belangrijke rol spelen.

52. 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, reeds geciteerd). Zoals bij de begripsmatige vergelijking al is vastgesteld, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht geen soortnaam is en over voldoende onderscheidend vermogen beschikt. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit bovendien slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010).

53. De stelling van opposant (zie punt 16) dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet tengevolge van het gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Aangezien het Bureau niet is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang, behoeft de kritiek van verweerder op de verworven bekendheid van het ingeroepen recht (zie punt 21) evenmin nadere bespreking.

54. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit dan wel sterke soortgelijkheid van de waren, het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

B. Overige factoren

55. Volgens verweerder stemt de totaalindruk van merk en teken niet overeen en bovendien wordt het ingeroepen recht door opposant in een geheel andere versiering gebruikt, die helemaal niet op het bestreden teken lijkt (overweging 19). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en opposant heeft een zuiver woordmerk ingeroepen.

C. Conclusie

56. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring, aangezien het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

IV. BESLUIT

57. Oppositie met nummer 2005029 wordt toegewezen.
58. Benelux depot 1195013 wordt niet ingeschreven.
59. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 mei 2011

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten