



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2006125**  
**van 17 augustus 2012**

**Opposant:** **Budget FloorStore V.O.F.**  
Vuurwerkerweg 7  
1032 KN Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **de Merkplaats bv**  
Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 871194**



*tegen*

**Verweerder:** **VME-Nederland B.V.**  
Emmastraat 54  
1213 AL Hilversum  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1216385**



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

1. Op 23 december 2010 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 20 en 35 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder depotnummer 1216385 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 december 2010.

2. Op 1 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Benelux depot met nummer 1189691, ingediend op 7 oktober 2009 en onder nummer 871194 ingeschreven op 11 oktober 2011 voor waren en diensten in de klassen 19, 35 en 37 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht en ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot.
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. Op 2 maart 2011 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Tevens werd op 2 maart 2011 door het Bureau aan partijen medegedeeld dat de andere oppositie die tegen het betwiste depot werd ingesteld, eveneens in behandeling zou worden genomen. Deze andere oppositie werd op 1 september 2011 door de desbetreffende opposant in die zaak ingetrokken.

9. Op 31 oktober 2011 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling off* aan partijen medegedeeld. Op 1 januari 2012 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 9 januari 2012, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 9 maart 2012 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

10. Op 9 maart 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 maart 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij deze een termijn tot en met 26 mei 2012 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 25 mei 2012 gereageerd. Deze reactie werd op 29 mei 2012 door het Bureau aan opposant gezonden.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

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

### **A. Argumenten van opposant**

17. Opposant meent dat de wordelementen van het bestreden teken in een nagenoeg identiek lettertype worden weergegeven als het ingeroepen recht. Hoewel het wordelement duidelijk in het oog springt, zijn de gebruikte grafische elementen visueel zeer overeenstemmend, aldus opposant. Op visueel vlak stemmen de tekens naar zijn mening overeen.

18. Opposant acht de woorden "FLOOR" en "HOME" beschrijvend en niet dominerend. Het woord "BUDGET" kan verwijzen naar de verkoopprijzen van de aangeboden producten, te weten producten tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Het woord "STORE" is Engels voor winkel. Deze woorden zijn begripsmatig identiek, volgens opposant.

19. Beide tekens hebben de elementen "BUDGET" en "STORE" gemeen en hetzelfde aantal lettergrepen. Ze verschillen enkel in de respectievelijke elementen "FLOOR" en "HOME", waardoor er volgens opposant sprake is van auditieve overeenstemming.

20. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de waren in klasse 20 van het bestreden teken soortgelijk zijn aan de waren in klasse 19 van het ingeroepen recht. De waren hebben dezelfde doelgroep en worden ook vaak opgenomen in het assortiment van een winkel of winkelketen. Hij concludeert dat de waren en diensten van merk en teken soortgelijk zijn.

21. Opposant attendeert erop dat het onderscheidend vermogen slechts één van de elementen is die een rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Hij meent dat de mate van overeenstemming tussen de tekens en de waren ruimschoots compenseren voor het verhoogde aandachtsniveau voor een deel van de waren en een mogelijk gering onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

22. De opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het depot voor alle waren en diensten te weigeren en de verweerder te verwijzen in de kosten.

#### **B. Reactie van verweerder**

23. Verweerder is van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het onderhavige geval hoger dan gemiddeld is.

24. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat het woord "BUDGET" in het ingeroepen recht, vanwege het grotere lettertype, het visueel dominerende bestanddeel is. Door de weergave op de in het oog springende rode middenbalk is het element "HOME" in het bestreden teken het visueel dominerende element. Verweerder concludeert dat de tekens in visueel opzicht verschillen.

25. Op auditief vlak ligt de klemtoon bij beide tekens op de derde lettergreep, die verschillend is. Hierdoor is er volgens verweerder geen sprake van auditieve overeenstemming.

26. Verweerder onderschrijft de begripsmatige betekenis die opposant toekent aan het woord "BUDGET". Verder gaat hij nog in op de overige woordelementen en komt tot de conclusie dat de tekens in hun geheel respectievelijk "goedkope vloerenwinkel" en "goedkope interieurwinkel" betekenen. In hun geheel zijn de tekens dan ook begripsmatig verschillend, aldus verweerder.

27. De verschillen tussen de tekens zijn volgens verweerder meer dan voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

28. Verder stelt verweerder dat gelet op de betekenis van het woordelement van het ingeroepen recht de onderscheidende kracht hiervan van zeer geringe aard is. Hij verwijst hiervoor naar een eerdere oppositieprocedure van het Bureau waarin de huidige opposant verweerder was. Verweerder meent dat een monopolie op de elementen "BUDGET" en "STORE" niet mogelijk is en dat de verschillen tussen de tekens de aandacht zullen trekken.

29. Verweerder bestrijdt de stelling van opposant dat de waren in klasse 20 soortgelijk zijn aan de waren in klasse 19. De waren in klasse 19 zijn bouwmaterialen, gericht op een specifieke groep consumenten en waarvoor een verhoogd aandachtsniveau bestaat. De waren in klasse 20 dienen ter inrichting en decoratie en kunnen door eenieder gemakkelijk worden afgenomen. Het argument dat de waren vaak worden opgenomen in het assortiment van een winkel of winkelketen houdt volgens verweerder geen steek en kan niet per definitie leiden tot soortgelijkheid. Gezien het andere doel en het andere publiek, meent verweerder dat de waren niet soortgelijk zijn.

30. De diensten die verwijzen naar de klassen 19 en 20 zijn eveneens niet soortgelijk. De overige diensten in klasse 35 zijn wel identiek of soortgelijk. De diensten in klasse 37 hebben geen relatie of verwantschap met de waren of diensten van verweerder, aldus deze laatste.

31. Er bestaat volgens verweerder geen gevaar voor verwarring tussen de tekens. Hij verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel af te wijzen, het depot geheel te aanvaarden en de opposant te verwijzen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**



32. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

33. 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."

34. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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, 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***

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

36. 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).

37. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

38. 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).

39. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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).

40. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden, van respectievelijk zes ("BUDGET") en tien letters ("FLOORSTORE"), onder elkaar geplaatst. Het bovenste woord is weergegeven in oranje letters tegen een blauwe achtergrond. Het onderste woord is weergegeven in kleinere, blauwe letters tegen een oranje achtergrond in de vorm van een liggende rechthoek, die zich geheel bevindt binnen de rechthoek waarin het bovenste woord staat. Het bestreden teken bestaat uit drie woorden van respectievelijk zes ("BUDGET"), vier ("HOME") en vijf ("STORE") letters, die onder elkaar staan geschreven in witte hoofdletters. Het eerste en het laatste woord staan in een zwarte rechthoek, terwijl het tweede woord – in een iets vetter lettertype – zich op een rode rechthoekige achtergrond bevindt.

41. Het woord "budget" betekent in alle in de Benelux gesproken of begrepen talen hetzelfde, namelijk (als zelfstandig naamwoord) "begroting (van ontvangsten en uitgaven)" en (als bijvoeglijk naamwoord, al dan niet in samenstellingen) "voordelig, gunstig, goedkoop" (Van Dale Groot Woordenboek Nederlands, 14de druk, Frans-Nederlands, 3de druk, Engels-Nederlands, 2de druk en Duits-Nederlands, 3de druk). Zeker in deze laatste betekenis zal dit woord bekend zijn bij het grote publiek en als beschrijvend worden opgevat voor de betrokken waren en diensten.

42. Ook het element FLOORSTORE in het ingeroepen recht, vrij vertaald als "vloerwinkel", is volledig beschrijvend als aanduiding voor de plaats waar (voordelige) vloeren verkocht en diensten in dit

verband verstrekt worden. Geen van de woordelementen heeft dus enig onderscheidend vermogen, waardoor ook de beschermingsomvang ervan bijzonder laag is. Tevens zijn de woorden "HOME" en "STORE" van het bestreden teken beschrijvend. Dit teken heeft immers betrekking op onder andere de verkoop van woonartikelen.

43. Hoewel de figuratieve elementen van merk en teken beperkt zijn tot het gebruik van een normaal lettertype en geometrische basisvormen, dient opgemerkt te worden dat de verschillen ten gevolge van het kleurgebruik en de opbouw van de beeldelementen de aandacht trekken. Mede door dit verschillende kleurgebruik wordt de aandacht in beide tekens op andere elementen gevestigd. In het merk op het woord "BUDGET" en in het teken op het woord "HOME".

44. Hoewel de woordelementen "BUDGET" en "STORE" dus identiek voorkomen, is het Bureau niettemin van mening dat de aandacht in casu zal getrokken worden door de verschillen tussen merk en teken. Immers zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEU, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004). Zoals hiervoor reeds is vastgesteld ontberen de woordelementen in beide tekens onderscheidend vermogen door hun beschrijvend karakter. Het verschil in het midden van de tekens, alsook de verschillen in kleurgebruik, opmaak en figuratieve elementen, zullen hierdoor meer de aandacht trekken en bekliven.

#### *Conclusie*

45. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen in aanmerking nemend en dus ook de geringe beschermingsomvang van het ingeroepen recht, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

46. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

47. Om de draagwijdte van deze oppositie te kunnen beoordelen zijn de waren en diensten volledigheidshalve hieronder opgenomen.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; vloeren, vloerdelen, vloerstroken en vloertegels, alle niet van metaal; vloeren, vloerdelen, vloerstroken en vloertegels van hout en van hoofdzakelijk houthoudende en vezelhoudende materialen voor zover niet begrepen in andere klassen; laminaatvloeren; parketvloeren; ondervloeren en blinde vloeren, niet van metaal; profiel- en vloerlijsten, niet van metaal [bouwmaterialen].</p>	
	<p>KI 20 Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; meubelen van hout, metaal of kunststof en van combinaties hiervan; stoelen; fauteuils; bankstellen; kasten; tafels; bureaus; kussens en sierkussens.</p>
<p>KI 35 Reclame; marketing; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van vloeren en hieraan gerelateerde producten; het bijeenbrengen, voor derden, van vloeren, vloerbedekking en hieraan gerelateerde producten opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van vloeren, vloerbedekking en hieraan gerelateerde producten; import en export van vloeren, vloerbedekking en hieraan gerelateerde producten; administratieve diensten ten behoeve van het beheer van een lidmaatschapsprogramma om leden in staat te stellen lidmaatschapsvoordelen te verkrijgen; marktwerking, - onderzoek en -analyse; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden; gegevensverwerking; het voor derden bijeenbrengen (verzamen) van gegevens in een centraal bestand; reclame door middel van reclamedrukwerk; verspreiding van reclamemateriaal; beheer van commerciële zaken ten behoeve van franchise-activiteiten; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p>	<p>KI 35 Reclame, publiciteit en verkooppromotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktwerking, - onderzoek en -analyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van de in dit depot genoemde waren in de klasse 20 alsmede van andere woonartikelen, zoals verlichtingen en woonaccessoires; het voor derden bijeenbrengen (uitgezonderd transport daarvan) van de in dit depot genoemde waren in de klasse 20 alsmede van andere woonartikelen, zoals verlichtingen en woonaccessoires, opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en aanschaffen; voornoemde diensten tevens verleend in het kader van groot- en detailhandelsdiensten; het organiseren van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.</p>
<p>KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; het leggen, afwerken, onderhouden en repareren van vloeren, vloerbedekking en hieraan gerelateerde producten.</p>	



**B. Conclusie**

48. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht en het betwiste teken uitsluitend beschrijvende woordelementen gemeen hebben. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter, geneutraliseerd door de verschillen. De totaalindruk van het merk en het teken stemt niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

49. Hierdoor dient om proceseconomische redenen niet meer te worden ingegaan op de vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin arrest Gerecht van EU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

50. De oppositie met nummer 2006125 wordt afgewezen.

51. Het Benelux depot met nummer 1216385 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 17 augustus 2012

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Paul Vink