



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008792

van 14 juli 2015

Opposant: **Kingfisher International Aps**

Falkoner Alle 7 4
2000 Frederiksberg
Denemarken

Gemachtigde: **CABINET PLASSERAUD**

52, rue de la Victoire
75009 Paris
Frankrijk

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 9612359**

BLOOMA

tegen

Verweerder: **Eric J.W. Egberts**

Turfeiker 29
2418 CT Woubrugge
Nederland

Gemachtigde: **Markenizer B.V.**

Postbus 28099
3003 KB Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1265646**

BLOOMY

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 27 maart 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BLOOMY voor waren en diensten in de klassen 21, 31, 35 en 42. Het depot is onder nummer 1265646 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 april 2013.
2. Op 29 april 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 9612359 van het woordmerk BLOOMA, ingediend op 20 december 2010 en ingeschreven op 7 juni 2011 voor waren in de klassen 6, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 24 en 28.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren en diensten in de klassen 21, 35 en 42 en tegen alle waren in klasse 31 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 21 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 5 juli 2013.
8. Op 24 juli 2013 heeft verweerder een warenbeperking ingediend. Deze is verwerkt en bevestigd aan partijen op 26 juli 2013.
9. Na een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de cooling-off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 6 november 2013. Op 5 november 2013 heeft opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 20 december 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Er is tevens een brief gezonden waarin aan opposant een termijn tot en met 20 februari 2014 is gegeven om een tweede exemplaar van de reeds ingediende argumenten in te dienen.
10. Op 17 januari 2014 heeft opposant een tweede exemplaar van de argumenten ingediend en op 4 februari heeft opposant bevestigd dat er geen aanvullende argumenten ingediend zouden worden. De argumenten zijn op 9 mei 2014, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 juli 2014 is gegeven om hierop te reageren.
11. De verweerder heeft op 26 juni 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 11 augustus 2014, vergezeld van een vertaling.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. De waren in klasse 21 zijn volgens opposant soortgelijk. Het gaat om complementaire, en dus soortgelijke waren, waartussen een duidelijk en nauw verband bestaat. De waren in klasse 31 hebben dezelfde doelstelling, worden verkocht in dezelfde winkels of in dezelfde schappen van winkels en zijn bestemd voor eenzelfde publiek dat planten en bloemen wil laten groeien, aldus opposant. Ze worden bovendien samen verkocht. Tussen sommige van de waren in klasse 31 bestaat een duidelijk en nauw verband. De diensten in klasse 35 van het betwiste depot zijn volgens opposant soortgelijk aan de waren in klasse 21 van het eerdere merk, omdat de diensten uitsluitend betrekking hebben op de soortgelijke waren, zoals uiteengezet bij de vergelijking van de waren. Hetzelfde geldt voor de diensten in klasse 42, aldus opposant.

16. Merk en teken zijn beide zuivere woordmerken met een volgens opposant zeer verwante structuur, omdat ze uit hetzelfde aantal letters bestaan, te weten zes waarvan vijf identiek zijn en in dezelfde positie geplaatst zijn, enkel de laatste letter is verschillend. Visueel en auditief zijn merk en teken volgens opposant dan ook zeer overeenstemmend. Begripsmatig heeft geen van de merken een betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is, aldus opposant.

17. Op grond van voornoemde argumenten verzoekt opposant het Bureau om de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven voor alle waren en diensten waartegen bezwaar is gemaakt.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder is van mening dat een merk dat BLOOM bevat en gericht is op bloemen een beperkte beschermingsomvang heeft, aangezien "bloom" het Engelse woord is voor "bloeien". Nu de uitgangen van merk en teken geen visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis vertonen, kunnen merk en teken naast elkaar bestaan volgens verweerder. De waren en diensten zijn volgens verweerder niet soortgelijk.

19. Volgens verweerder is er geen gevaar voor verwarring te verwachten en hij verzoekt het Bureau om het bestreden teken in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

20. 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.

21. 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."

22. 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

23. 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).

24. 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.

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BLOOMA	BLOOMY

Begripsmatige vergelijking

26. Hoewel de betekenis van "BLOOMY" "bloeiend" of "in bloei" is (bron: www.googletranslate.nl), heeft het ingeroepen recht, "BLOOMA", geen vaste betekenis. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit zes letters: "BLOOMA". Het betwiste teken is ook een zuiver woordmerk en bestaat uit zes letters: "BLOOMY".

28. De eerste vijf letters "BLOOM" van de beide tekens zijn identiek. In het ingeroepen recht wordt dit identieke deel gevolgd door de letter "A" en in het bestreden teken door de letter "Y". Aangezien de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat dit in onderhavig geval zorgt voor overeenstemming tussen de beide tekens.

29. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

30. De eerste vijf letters van het ingeroepen recht en de eerste vijf letters van het betwiste teken zullen op identieke wijze worden uitgesproken. Het verschil in uitspraak tussen beide is enkel gelegen in de laatste letter "A" van het ingeroepen recht en de laatste letter "Y" van het bestreden teken. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

31. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

32. Merk en teken zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is in de beoordeling niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

33. 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).

34. 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.

35. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 21 Pottenbakkerswaren; Plantenpotten; Houders voor planten, van aardewerk; Kunstvoorwerpen van porselein, terra cotta of glas; Figuren of siervoorwerpen van porselein, terracotta of glas; Picknickmanden met picknickvaatwerk; Onderdelen en hulpstukken voor alle bovengenoemde waren.	Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden);
	Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; sierteeltproducten; levende planten en bloemen, waaronder potplanten en stekbloemen; plantendelen; teeltmateriaal; zaaizaden.
	Klasse 35 Verkooppromotie en zakelijke bemiddeling bij aankoop en verkoop alsmede import en export van de planten en bloemen, waaronder potplanten en stekbloemen; het verstrekken van verkoopinformatie van en over leveranciers van de planten en bloemen, waaronder potplanten; beheer van databases met informatie over (de verkoopprijs van) planten en bloemen, waaronder potplanten en stekbloemen; organisatie van (bloemen en planten)veilingen op internet.
	Klasse 42 Ontwerpen en ontwikkelen van software ten behoeve van het ontwerp van websites, social media sites, apps en andere mobiele media over (de verkoop van) bloemen en planten via elektronische weg.

36. Bij het indienen van zijn argumenten geeft opposant per klasse aan tegen welke specifieke waren en diensten oppositie wordt ingesteld en hij is van mening dat deze waren en diensten identiek, dan wel soortgelijk zijn. In zijn conclusie verzoekt opposant het bestreden teken niet in te schrijven voor de identieke, dan wel soortgelijke waren en diensten. Het Bureau heeft dit opgevat als een beperking van de waren en diensten waartegen de oppositie zich richt en zal enkel de waren en diensten vergelijken die opposant zelf ook heeft vergeleken.

Klasse 21

37. “Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken” is identiek, dan wel (sterk) soortgelijk aan het “picknickvaatwerk” dat in de picknickmanden zit. Hoewel het picknickvaatwerk bedoeld is om te gebruiken in een setting op een kleedje, al dan niet onder een boom, heeft het een zelfde doel, aard en bestemming als gerei en vaatwerk voor de huishouding. Zo zijn de messen nog steeds bedoeld om mee te snijden, de bekertjes om uit te drinken en de borden om van te eten of dat nu aan een aanrecht is, aan tafel of op een kleedje.

38. “Ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden)” is niet soortgelijk aan de waren van opposant. Het gaat hier immers om een grondstof die bestemd is voor (een beperkte kring van) specialisten die deze grondstof verwerken tot een eindproduct. In tegenstelling tot de waren van opposant, die bestemd zijn voor de eindconsument. De aard en het gebruik van de waren zijn dan ook verschillend.

Klasse 31

39. “Plantenpotten” zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan “sierteelproducten en levende planten en bloemen, waaronder potplanten en stekbloemen”. Hoewel deze waren in dezelfde winkels worden verkocht, zijn de aard en het gebruik compleet verschillend. Het enkele feit dat een plant in een pot groeit, is niet voldoende om soortgelijkheid aan te nemen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek van mening is dat de herkomst van de plant en de pot niet dezelfde is.

40. Om dezelfde redenen als hierboven uiteen gezet zijn “land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; plantendelen; teeltmateriaal en zaaizaden” niet soortgelijk aan de waren van opposant.

Klasse 35

41. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn.

42. Er is slechts sprake van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming.

43. Het Bureau is van oordeel dat een dergelijke complementariteit niet bestaat tussen de waren van het ingeroepen recht en de diensten in klasse 35 van verweerder, aangezien de waren niet soortgelijk zijn. Hierdoor zijn de waren van opposant niet onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk voor de dienstverlening van verweerder.

Klasse 42

44. Hetgeen in punt 43 werd overwogen ten aanzien van de diensten in klasse 35, geldt onverkort voor de vergelijking van de waren van opposant met de diensten in klasse 42 van verweerder. Er bestaat derhalve geen soortgelijkheid.

Conclusie

45. De waren en diensten zijn deels in zekere mate soortgelijk, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

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 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 het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

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, beide reeds geciteerd).

49. 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 naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Voor wat betreft de reactie van verweerder dat een merk dat BLOOM bevat en gericht is op bloemen een beperkte beschermingsomvang heeft (zie overweging 18), merkt het Bureau op dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

50. Merk en teken stemmen op visueel en auditief vlak overeen. Een begripsmatige vergelijking is in de beoordeling niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn deels in zekere mate soortgelijk, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten die in minstens zekere mate soortgelijk zijn, afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

C. Conclusie

51. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de minstens in zekere mate soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2008792 wordt gedeeltelijk toegewezen.

53. Benelux depot 1265646 wordt niet ingeschreven voor de waren en waartegen de oppositie zich richtte en die minstens soortgelijk werden bevonden:

Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken.

54. Benelux depot met nummer 1265646, wordt ingeschreven voor de waren en diensten die niet soortgelijk werden bevonden, dan wel waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 21 Kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden).

Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; sierteeltproducten; levende planten en bloemen, waaronder potplanten en stekbloemen; plantendelen; teeltmateriaal; zaaizaden.

Klasse 35 Reclame, verkooppromotie en zakelijke bemiddeling bij aankoop en verkoop alsmede import en export van de planten en bloemen, waaronder potplanten en stekbloemen; het verstrekken van verkoopinformatie van en over leveranciers van de planten en bloemen, waaronder potplanten; beheer van databases met informatie over (de verkoopprijs van) planten en bloemen, waaronder potplanten en stekbloemen; advertentiebemiddeling op websites; organisatie van (bloemen en planten)veilingen op internet.

Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; ontwerpen en ontwikkelen van software ten behoeve van het ontwerp van websites, social media sites, apps en andere mobiele media over (de verkoop van) bloemen en planten via elektronische weg.

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

Den Haag, 14 juli 2015

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratief behandelaar: Loes Burger