



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000974**  
**van 24 juni 2009**

**Opposant:** **Zero Holding GmbH & Co KG**  
Speicher 1, Haus 2-4 Konsul-Schmidt-str. 8G  
28217 Bremen  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen Merk:** Europese inschrijving 1051515

zero

*tegen*

**Verweerder:** **Front Runner Nederland B.V.**  
Archimedesbaan 3  
3439 ME Nieuwegein  
Nederland

**Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**  
De Lairessestraat 159  
1075 HK Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** Spoedinschrijving 810017

SUB ZERO

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 24 oktober 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SUB ZERO voor waren en diensten in de klassen 25 en 35. Op 24 oktober 2006 heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 810017 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 oktober 2006.

2. Op 28 december 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie werd gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 1051515 van het woordmerk zero ingediend op 22 januari 1999 en ingeschreven op 2 april 2004 voor waren in de klassen 3, 14, 18 en 25.
- Internationale inschrijving 655298 van het woordmerk zero ingediend op 20 november 1995 voor waren en diensten in de klassen 18, 25, 35 en 36. Deze internationale inschrijving is in de loop van de oppositieprocedure door opposant geschrapt als ingeroepen recht (zie infra overweging 12).

3. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 25 en 35 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. Verweerder heeft de spoedinschrijving in de loop van de oppositieprocedure echter beperkt tot klasse 35.

5. De oppositie is gebaseerd op de waren in de klassen 14, 18 en 25 van het overgebleven ingeroepen recht.

6. 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).

7. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 januari 2007.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 maart 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 13 maart 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 13 mei om de oppositie te onderbouwen met argumenten en eventuele stukken.

10. Op 8 mei 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 24 mei 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 juli 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 27 mei 2007 heeft de verweerder verzocht aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 28 juni 2007, waarbij een termijn werd gegeven tot en met 28 augustus 2007 om de gevraagde stukken in te dienen.

12. Op 31 juli 2007 heeft opposant aan het Bureau meegedeeld dat afgezien werd van de internationale registratie 655298 als ingeroepen recht, waarmee de plicht om bewijs van gebruik over te leggen kwam te vervallen.

13. Op 8 augustus 2007 heeft het Bureau verweerder hiervan in kennis gesteld en werd een termijn aan verweerder gegeven tot en met 8 oktober 2007 om een reactie op de argumenten van opposant in te dienen.

14. Op 13 augustus 2007 heeft verweerder een warenbeperking aan laten tekenen, waarbij de spoedinschrijving 810017 werd beperkt tot klasse 35. Het Bureau heeft op 22 augustus 2007 opposant hiervan op de hoogte gesteld.

15. Op 3 oktober 2007 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant.

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

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

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

18. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

19. Volgens opposant is ZERO, dat nul betekent zoals het in aanmerking komend publiek met een basiskennis van de Engelse taal zal kennen, onderscheidend voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Het feit dat het teken van verweerder bestaat uit twee woorden sluit overeenstemming tussen merk en teken volgens opposant niet uit, aangezien het meest prominente wordelement ZERO is.

20. De merken en het teken komen naar mening van opposant dan ook fonetisch en visueel overeen, aangezien beide het element 'ZERO' bevatten. Op conceptueel vlak verwijst het merk ZERO naar het getal

'nul' en SUB ZERO naar 'onder nul'. Conceptueel gezien verwijzen beide merken derhalve naar het getal 'nul' in de Benelux en is er sprake van conceptuele overeenstemming. Hoewel 'onder nul' kan verwijzen naar het feit dat het vriespunt is bereikt, ziet men volgens opposant in de Benelux niet direct een verwijzing naar de Engelse betekenis die mogelijk een directe relatie legt met temperaturen beneden het vriespunt.

21. Ten aanzien van de waren en diensten is de opposant van mening dat beide merken ingeschreven zijn voor tenminste identieke waren en diensten in klasse 25 (klasse 25 werd door verweerder geschrapt na indiening van de argumenten door opposant, toevoeging Bureau). De diensten in klasse 35 van verweerder zijn ten minste soortgelijk, ze hebben volgens de opposant hetzelfde doel en zijn bestemd voor dezelfde consumenten als die van de waren in klasse 25 van het eerdere merk. Bovendien zijn de waren en diensten complementair aan elkaar.

22. De opposant verzoekt het Bureau dan ook SUB ZERO niet in te schrijven in klasse 25 en 35 voor alle gevraagde producten en diensten. Indien hij in het gelijk wordt gesteld, verzoekt de opposant om een verwijzing in de kosten van deponant.

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

23. Verweerder voert aan dat door alle waren uit klasse 25 te schrappen en het feit dat opposant afstand heeft gedaan van de internationale inschrijving waarin de diensten in klasse 35 waren opgenomen, beide merken geen overeenstemmende waren of diensten meer hebben. Er bestaat volgens verweerder geen overeenstemming tussen de waren in klasse 25 en de diensten in klasse 35.

24. Verweerder vindt het niet aannemelijk dat het publiek zal menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde danwel van economisch verbonden ondernemingen. Daarbij verwijst de verweerder naar een zaak die speelde tussen opposant en een derde partij (SUB ZERO TECHNOLOGY LIMITED). In die zaak werd oppositie ingesteld tegen het merk ZERO van opposant op basis van het oudere merk SUB ZERO (Second Board of Appeal, beslissing van 8 juli, 2003, zaak R 884/2001-2 SUB ZERO / ZERO (logo)). Hierin beargumenteerde opposant onder andere dat het merk SUB ZERO niet zou overeenstemmen met het merk ZERO. Hierdoor kan de opposant niet het tegenovergestelde beweren in deze procedure. Het ging ook om identieke producten (klasse 25). Niet alleen opposant maar ook de Kamer van Beroep oordeelde dat de merken SUB ZERO en ZERO niet overeenstemmen.

25. Verweerder voert aan dat ondanks dat beide merken het element ZERO bevatten, het feit dat deponant ook SUB in zijn teken heeft, merk en het teken voldoende verschillend maakt. Verweerder stelt dat in de rechtspraak meerdere malen bepaald is dat het eerste deel van een merk als het meest dominante deel dient te worden gezien. Hierdoor kan het element SUB als het meest dominante element gezien worden en wijken merk en teken visueel genoeg van elkaar af.

26. Fonetisch stemmen de merken niet overeen volgens verweerder. Het merk van opposant bestaat uit twee lettergrepen en het teken van verweerder uit drie lettergrepen. Hierbij verwijst de verweerder naar

eerder genoemde beslissing in beroep en naar de beslissing van de oppositie afdeling van het BHIM (16 maart 2004 beslissing nummer 775/2004) welke zaak is verbonden met de hierboven gemelde zaak.

27. Volgens verweerder zullen consumenten in de Benelux de betekenis van het merk SUB ZERO begrijpen, aangezien SUB zowel in het Frans als in het Nederlands 'onder' betekend. Hierdoor zal de consument in de Benelux het merk SUB ZERO zien als verwijzing naar temperaturen beneden het vriespunt terwijl het merk ZERO enkel verwijst naar het getal 'nul', ook hier verwijst verweerder naar de uitspraken van de Kamer van Beroep en van de oppositie afdeling van het BHIM.

28. Verweerder vindt dan ook dat tussen beide merken dusdanige verschillen zijn dat verwarring moet worden uitgesloten. Daarbij komend hebben beide merk en teken geen identieke producten meer.

29. Verweerder concludeert dat beide merken met name door het conceptuele verschil niet verwarringwekkend overeenstemmen. Dat de merken niet op verwarringwekkende wijze overeenstemmen is door de opposant zelf erkend. Daarnaast dekken de merken geen overeenstemmende waren en diensten. Op basis hiervan verzoekt de verweerder de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

30. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

31. 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."

32. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de tekens***

33. 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.

34. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
zero	SUB ZERO

### ***Visuele vergelijking***

36. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van 4 letters. Het teken van verweerder bestaat uit twee woorden en in totaal uit 7 letters. Hoewel het eerste gedeelte van het teken van verweerder verschillend is, is het ingeroepen recht volledig vervat in het teken van verweerder. Dit valt des te meer op, aangezien het bestreden teken uit twee losse woorden bestaat.

37. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

38. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak in zekere mate overeenstemmen.

### ***Auditieve vergelijking***

39. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen.

40. Aangezien ook hier van toepassing is dat het ingeroepen recht identiek als los element hernomen is in het bestreden teken, is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen merk en teken.

41. Vanuit auditief standpunt stemmen de tekens in zekere mate overeen.

*Begripsmatige vergelijking*

42. Zero betekent nul: **zero** (hoofdtelw.) nul (Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal Van Dale, veertiende druk). Sub zero betekent onder nul: **sub zero** 01 onder nul => onder het vriespunt (Groot Woordenboek Engels-Nederlands Van Dale, derde druk). Zowel merk en teken refereren derhalve aan hetzelfde, namelijk het getal nul.

43. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in zekere mate begripsmatig overeenstemmend zijn.

*Conclusie*

44. De tekens stemmen op visueel, auditief en begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

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

45. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds aangehaald).

46. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, rekening houdend met de beperking in de waren waartegen opposant de oppositie richt.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 14 Juwelierswaren, waaronder modebijouterieën en riemgespen;klokken en horloges, horlogebanden.	
Klasse 18 Lederen riemen, tassen, buidels, reiskoffers, reistassen, hoezen voor creditcards en sleutels, handtassen, beurzen, portefeuilles, lederen handschoenen.	
Klasse 25 Kledingstukken, waaronder lederen kledingstukken, handschoenen (voorzover niet begrepen in klasse 18), sjaals, zakdoeken, riemen (voorzover niet begrepen in klasse 18); schoeisel; hoofddeksels.	
	KI 35 Detailhandeldiensten op het gebied van kleding, schoeisel, hoofddeksels.

47. 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 de waren en diensten ook verschillend is. Het verschil in aard tussen waren en diensten belet echter niet dat deze in sommige gevallen soortgelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld op basis van complementariteit of het nastreven van hetzelfde doel.

48. De diensten "detailhandeldiensten op het gebied van kleding, schoeisel, hoofddeksels" in klasse 35 van het bestreden teken zijn soortgelijk aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht. Het produceren en verhandelen van waren gaat nu eenmaal hand in hand. De detailhandeldiensten zijn dan ook complementair aan de waren en derhalve is er sprake van soortgelijke waren en diensten.

## **B. Overige relevante factoren**

49. 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.

50. 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, reeds geciteerd).

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd, 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 naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De gemiddelde consument van kleding heeft naar oordeel van het Bureau een gemiddeld aandachtsniveau.

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 (zie arresten Canon, Sabel en Lloyd, allen reeds aangehaald). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor het werd ingeschreven.

53. Voor wat betreft de verwijzing door verweerder naar eerdere zaken bij de oppositieafdeling van het BHIM en bij de Kamer van Beroep inzake de tekens ZERO en SUB ZERO en de daarin afwijkende argumentatie van opposant, merkt het Bureau op dat dit niet terzake doet bij de beoordeling van een



oppositie. Het BBIE moet zijn eigen beslissing opstellen aan de hand van het toepasselijk recht en aan de hand van de argumenten zoals voorgelegd door partijen.

### **C. Conclusie**

54. De tekens stemmen op visueel, auditief en begripsmatig vlak in zekere mate overeen. De waren en diensten zijn soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

### **IV. BESLUIT**

55. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

56. De oppositie met nummer 2000974 gegrond is.

57. Spoedinschrijving 810017 doorgehaald wordt voor de Benelux.

58. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is 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, 24 juni 2009

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufasne