

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001521
van xx juni 2009

- Opposant:** **zero Holding GmbH & Co. KG**
Speicher 1, Haus 2-4 Konsul-Schmidt-str. 8G
28217 Bremen,
Duitsland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen Merk:** Europese inschrijving 1051515

zero

tegen
- Verweerder:** **KOMINGSOEN**
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtestraat 30
2500 Lier
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**
M.F.J. Bockstael N.V.
Arenbergstraat 13
B-2000 Antwerpen
België
- Betwiste merk:** depotnummer 1130648



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 maart 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woord-/beeldmerk



ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 25. De aanvraag is onder nummer 1130648 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 13 maart 2007.

2. Op 31 mei 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 1051515 van het woordmerk "zero" ingediend op 22 januari 1999 en ingeschreven op 4 april 2004 voor waren in de klassen 3, 14, 18 en 25 en op de internationale inschrijving 655298 van het woordmerk "zero", ingediend op 20 november 1995 voor waren en diensten in de klassen 18, 25, 35 en 36.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 25 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 12 juni 2007.

8. Op 16 augustus 2007 laat opposant internationale registratie 655298 vervallen als basis voor de oppositie.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 13 augustus 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 17 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 oktober 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 22 augustus 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 29 augustus 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 24 oktober 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant gezonden op 6 november 2007.

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

A. Argumenten opposant

15. Allereerst beperkt opposant de waren waarop de oppositie gebaseerd wordt tot alle waren in klasse 25.

16. Opposant gaat er vanuit dat het relevante publiek op zijn minst een basiskennis heeft van het Engels en dat aan de term ZERO (in het Nederlands vertaald 'nul') niet specifiek een betekenis kan worden toegedicht, volgens opposant is het merk dan ook onderscheidend in relatie tot de producten waarvoor het is ingeschreven.

17. Hoewel het merk ZEROTINE een beeldelement bevat, stelt opposant dat de wordelementen in hun algemeenheid de dominante elementen vormen. Het element ZERO is het eerste en het meest onderscheidende element van het merk ZEROTINE en derhalve vertonen de merken een visuele en fonetische overeenstemming.

18. Op conceptueel vlak, reflecteert het merk ZERO naar het getal 'nul'. Conceptueel gezien is er sprake van overeenstemming aangezien beide merken een verwijzing naar het getal 'nul' in zich hebben.

19. Voor wat betreft de waren stelt opposant dat beide merken zijn ingeschreven voor identieke dan wel soortgelijke waren in klasse 25, die in dezelfde winkel kunnen worden gekocht.

20. Opposant verzoekt het Bureau de Benelux aanvraag nr. 1130648 ZEROTONINE niet in te schrijven in klasse 25 voor alle gevraagde waren en diensten en verzoekt om een verwijzing in de kosten van deposant ingevolge artikel 6sexies onder E BMW.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder stelt dat bij de beoordeling van een mogelijk verwarringsgevaar de merken steeds in hun geheel met elkaar vergeleken moeten worden, en niet de verschillende onderdelen op zich.

22. Verweerder is van mening dat merk en teken fonetisch niet overeenstemmen, aangezien het merk van opposant gewoon als ZERO wordt uitgesproken, terwijl het merk van verweerder in één adem als ZEROTONINE wordt uitgesproken.

23. Visueel verschillen beide merken grondig, aldus verweerder. Het merk van opposant bestaat immers uit het woord ZERO (4 letters) op zich, terwijl het merk van verweerder bestaat uit de onmiddellijke opvolging van de woorden ZERO, TO en NINE (10 letters), wat nog eens versterkt wordt door de toevoeging van het logo dat de getallen 0 en 9 op een zodanige manier voorstelt dat ze verwijzen naar een zwangere buik en baby.

24. Verweerder stelt dat ZEROTONINE verwijst naar de periode 0 tot 9 maanden, oftewel de zwangerschapsperiode. Het merk kan volgens verweerder echter even goed verwijzen naar de leeftijd 0 tot 9 jaar in het geval het voor kinderkleding zou gebruikt worden. Het merk ZERO echter is Frans voor het getal nul of voor het zelfstandig naamwoord niets.

25. Verweerder stelt om bewijs van gebruik van internationale registratie 655298 gevraagd te hebben, waarop opposant deze registratie heeft ingetrokken als grond voor de oppositie. Volgens verweerder kan dit alleen betekenen dat het merk "zero" in de Benelux niet werd gebruikt. Het zou volgens verweerder derhalve gaan over een theoretische, hypothetische kans op verwarring van een niet gebruikt merk.

26. Verweerder stelt dat doordat opposant in zijn warenomschrijving zelf al een belangrijke verwijzing geeft naar specifieke producten namelijk lederen kleding, handschoenen, sjaals, zakdoeken en riemen, hij aangeeft dat deze waren de belangrijkste zijn. ZEROTONINE van verweerder is daarentegen uitsluitend bestemd voor zwangerschapskleding en kan later wellicht uitgebreid worden tot baby- en kinderkleding. Verweerder heeft middels een warenbeperking de warenlijst van het bestreden depot in die zin beperkt.

27. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en de Benelux merkaanvraag 1130648 voor de hiervoor vernoemde beperkte warenlijst te aanvaarden.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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

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

32. 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 (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

33. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchelo, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002; GEA, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
zero	

Begripsmatige vergelijking

35. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van 4 letters. Het teken van verweerder bestaat uit één woord van 10 letters voorafgegaan door een logo met een ellips met bovenin een stip, de letters "to"

en een cirkel met hieruit vloeiend een lijn die links naar beneden afloopt. Gezien de samenvoeging van deze elementen en het woordelement "zerotonine" ziet men bij nadere bestudering van het teken dat het grafische element de boodschap "0 tot 9" ofwel in het Engels "zero to nine" weergeeft.

36. Hoewel het ingeroepen recht volledig is opgenomen in het bestreden teken, neemt het daarin geen zelfstandige en onderscheiden plaats meer in. Het bestreden teken zal door het in aanmerking komend publiek namelijk op het eerste gezicht worden beschouwd als een geheel en niet opgesplitst worden in begrijpelijke delen. Het teken in zijn geheel laat zich lezen als zirotoninø. Wellicht zal het publiek het zelfs opvatten als de benaming van de stof "serotonine". Dit is een neurotransmitter die is betrokken bij stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust (bron: wikipedia.nl). Voor zover het publiek wel "zero to nine" in het bestreden teken leest, is het Bureau van oordeel dat dit een duidelijke betekenis heeft, die versterkt wordt door het logo.

37. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op begripsmatig vlak in geringe mate overeenstemmen.

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een woordmerk, het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat vooraf wordt gegaan door een logo.

39. Door het feit dat het logo in het bestreden teken letters bevat, is het Bureau van oordeel dat dit logo opgevat zal worden als het eerste deel van het teken. Hiermee is het identieke deel dat merk en teken beide bevatten, zero, niet opgenomen aan het begin van het bestreden teken en zal het in het bestreden teken ook niet direct de aandacht trekken. Bovendien is het bestreden teken aanmerkelijk langer en oogt het als één lang woord.

40. De verschillen in structuur, lengte en grafische weergave maken de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, het bestreden teken bestaat uit vijf lettergrepen als het als één woord wordt uitgesproken en uit vier lettergrepen als het als drie woorden wordt uitgesproken.

42. Hoewel het eerste deel van merk en teken identiek is, is het Bureau van oordeel dat de verschillen opwegen tegen de overeenkomsten. De cadans en lengte van het bestreden teken wijken immers belangrijk af van het korte ingeroepen recht.

43. Vanuit auditief standpunt stemmen de tekens dan ook in geringe mate overeen.

Conclusie

44. De tekens stemmen op begripsmatig en auditief vlak in geringe mate overeen. Visueel stemmen de tekens niet 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 25 Kledingstukken, waaronder lederen kledingstukken, handschoenen (voorzover niet begrepen in klasse 18), sjaals, zakdoeken, riemen (voorzover niet begrepen in klasse 18); schoeisel; hoofddeksels.	Klasse 25 Kledingstukken, te weten baby- en kinderkleding, zwangerschapskleding.

47. De waren "kledingstukken" van verweerder komen expressis verbis voor in de warenlijst van opposant, de specificatie baby- en kinderkleding, zwangerschapskleding vormt een species van het genus kledingstukken, de waren in klasse 25 zijn derhalve identiek.

B. Overige relevante factoren

48. 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.

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, reeds geciteerd).

50. 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.

51. 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.

52. De visuele, auditieve of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens hebben bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet altijd hetzelfde gewicht. Onderzocht moet worden onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt kunnen worden gebruikt (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003). Het gewicht dat moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming of van verschil van de tekens, hangt met name af van de intrinsieke kenmerken van deze tekens of van de verkoopmodaliteiten van de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03).

53. Aangezien het hier gaat om kledingstukken zal het visuele aspect een belangrijke rol spelen door de manier waarop deze te koop worden aangeboden (GEA, 23 oktober 2002, T-104/01, MISS FIFTIES / FIFTIES). Visueel stemmen de tekens niet overeen.

54. Bovendien kan het in aanmerking komend publiek in de Benelux het ingeroepen recht en het bestreden teken nog makkelijker van elkaar onderscheiden als de betekenis van "zero to nine" duidelijk is. De waren betreffen met name zwangerschapskleding, kleding die van de nulde tot en met de negende maand van de zwangerschap gedragen kan worden.

55. De geringe overeenstemming op auditief en begripsmatig vlak is dan ook van minder belang dan de grote visuele verschillen.

56. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat het intrekken van de gebruiksplichtige internationale registratie 655298 aangeeft dat het merk "zero" in de Benelux niet gebruikt is, merkt het Bureau op dat aan het intrekken van een registratie als basis van een oppositie tal van redenen ten grondslag kunnen liggen. Aangezien Europese inschrijving 1051515 niet gebruiksplichtig is, is er een geldige basis voor de oppositie in stand gebleven waarop het Bureau de eindbeslissing kan beoordelen.

57. Voor wat betreft de argumentatie van verweerder inzake de theoretische, hypothetische kans op verwarring van een niet gebruikt merk, merkt het Bureau op dat de voorwaarden van oppositie vastgelegd zijn in het BVIE en dat het Bureau toetst of er sprake is van *gevaar* voor verwarring en niet of er daadwerkelijke verwarring is opgetreden.

C. Conclusie

58. Het Bureau is van oordeel dat er op begripsmatig en auditief vlak slechts een geringe mate van overeenstemming bestaat en op visueel vlak geen overeenstemming bestaat. Het Bureau is van mening dat de geringe overeenstemming op auditief en begripsmatig vlak geneutraliseerd wordt door de grote visuele verschillen en door het feit dat het bestreden teken een duidelijke begripsmatige betekenis heeft.

Ondanks de overeenstemming tussen de waren en het gemeenschappelijk element "zero", is het Bureau van oordeel dat er in de totaalindruk geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

59. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

60. Oppositie met nummer 2001521 niet gegrond is.

61. Benelux depot 1130648 ingeschreven wordt.

62. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder 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, xx mei 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne