

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012767**  
**van 2 december 2019**

**Opposant:** **zTrademark GmbH**  
Friesenweg 5 H  
22763 Hamburg  
Duitsland

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

**Ingeroepen merk:** **Uniemerkt inschrijving 5345798**

**ZERO**

*tegen*

**Verweerder:** **Xstyles B.V.**  
Uiterweg 153  
1431 AD Aalsmeer  
Nederland



**Gemachtigde:** **Euromarks European Trademark Attorneys**  
Postbus 123  
1400 AC Bussum  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1343403**

**CODE | ZERO**

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 22 november 2016 heeft verweerder voor waren in de klassen 18, 24 en 25 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk . Dit depot is onder nummer 1343403 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 november 2016.
2. Op 24 januari 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Uniemerkt 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;
  - Uniemerkt inschrijving 5345798 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 29 september 2006 en ingeschreven op 29 februari 2012 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25, 26 en 35.
3. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen, heeft opposant aangegeven de oppositie niet langer te baseren op Uniemerkt inschrijving 1051515 en niet langer te richten tegen klasse 24.
4. Uit het merkenregister is gebleken dat de ingeroepen merken van opposant zijn overgedragen aan zTrademark GmbH, hiermee treedt deze GmbH in de rechten van de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit het register.
5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 18 en 25 van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van Uniemerkt inschrijving 5345798.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het BVIE<sup>1</sup>.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 26 januari 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen van gebruik in te dienen en als reactie hierop heeft opposant te kennen gegeven de oppositie niet meer te baseren op het gebruikspflichtige ingeroepen merk, Uniemerkt inschrijving 1051515 (zie ook overweging 3). De procedure werd meerdere keren op gezamenlijk verzoek opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 18 juli 2019.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

---

<sup>1</sup> In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

9. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

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

10. Volgens opposant is ZERO een standaard Engels woord dat het rekenkundige cijfer '0', 'nul', 'niets' of 'geen aantal' aangeeft. Het relevante publiek in de Benelux heeft volgens hem over het algemeen een goede kennis van de Engelse taal en zal daarom de betekenis van het woord ZERO begrijpen. Opposant acht het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk normaal, omdat het geen betekenis heeft in relatie tot de betrokken waren en diensten. Ook voor het bestreden teken geldt volgens opposant dat het element ZERO over normaal onderscheidend vermogen beschikt en hij vindt dit element het dominante element van het bestreden teken.

11. Nu het ingeroepen merk ZERO volledig vervat is in het bestreden teken, is er volgens opposant sprake van visuele en auditieve overeenstemming. Ook begripsmatig zijn merk en teken overeenstemmend, aangezien ze naar hetzelfde begrip verwijzen.

12. De waren in klasse 18 zijn identiek en de waren in klasse 25 van verweerder zijn nagenoeg identiek aan die van opposant. Alle waren zijn gericht op het grote publiek en de gemiddelde consument en daarom kan worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau, aldus opposant.

13. Opposant acht gevaar voor verwarring aanwezig en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

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

14. Verweerder voert aan dat het bestreden teken CODE ZERO wel een betekenis heeft, het is namelijk de aanduiding van een bepaald type zeil. Hij wil hiermee voor de betreffende waren een connectie maken met de zeil- en watersport.

15. Volgens verweerder moeten de tekens in hun geheel bekeken worden en kunnen er geen elementen buiten beschouwing worden gelaten. Het ingeroepen merk is weergegeven in een aparte, gestileerde schrijfstijl en het bestreden teken bestaat uit twee woorden met een opvallende verticale streep tussen de woorden, aldus verweerder. De visuele overeenstemming tussen beide tekens is matig volgens verweerder, evenals de auditieve overeenstemming. Het bestreden teken heeft in zijn geheel een betekenis en het woord CODE is volgens verweerder een opvallend woord waar je niet overheen kijkt. Het losse woord ZERO heeft geen betekenis in relatie met de betrokken waren. Ook de begripsmatige overeenstemming is volgens verweerder zeer matig.

16. Het relevante publiek bestaat volgens verweerder voor wat het bestreden teken betreft uit mensen met een affiniteit voor de water- en/of zeilsport en mensen die sportieve kleding zoeken. Afgaand op de website van de opposant bestaat het relevante publiek van het ingeroepen merk volgens verweerder met name uit vrouwen.

17. Verweerder beaamt dat de waren inderdaad identiek, dan wel soortgelijk zijn.

18. Verweerder is het niet eens met de conclusie van opposant dat er sprake van gevaar voor verwarring zou zijn en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar

19. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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 2.2ter BVIE.

20. Artikel 2.2ter, lid 1, BVIE bepaalt, voor zover van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

21. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de waren**

22. 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).

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

24. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 3 Cosmetische zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen.	
Klasse 9 Brillen, waaronder zonnebrillen.	
Klasse 14 Juwelierswaren, bijouerieën waaronder modieuze sieraden; uurwerken, horlogebanden.	
Klasse 18 Tassen (voor zover begrepen in klasse	Klasse 18 Reistassen; sporttassen; waterdichte

18).	tassen; boodschappentassen; rugzakken; portefeuilles; documenthouders
Klasse 25 Bovenkleding, waaronder geweven en gebreide kledingstukken; schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs (niet van onedele en edele metalen alsmede imitaties hiervan) (kleding), handschoenen (kleding), sjaals, hoofd- en halsdoeken.	Klasse 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels.
Klasse 26 Ceintuurgesperen (kledingtoebehoren).	
Klasse 35 Detailhandelsdiensten, ook voor de verzendhandel, door middel van teleshoppingprogramma's alsmede via het internet, met betrekking tot kledingstukken, hoofddeksels en schoeisel, lederwaren (waaronder kledingstukken), cosmetica, parfumerieën, cosmetische middelen, brilartikelen, pols- en zakhorloges, bijouterieën; presentatie van goederen in verkoopzaken, beurzen alsmede communicatiemedia voor de detailhandel; bedrijfseconomische advisering alsmede marketing voor derden; franchisediensten, te weten verschaffen van organisatorische kennis.	

25. De identiteit, dan wel soortgelijkheid van de waren is in confesso tussen partijen (zie overweging 17).

### **Vergelijking van de tekens**



26. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).

27. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

28. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

30. Wanneer een merk uitsluitend bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing is dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

#### *Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord/-beeldmerk dat bestaat uit één woord: ZERO. De letters Z en O zijn weergegeven in een normale typografie, de letters E en R zijn gestileerd. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord/-beeldmerk dat bestaat uit twee woorden: CODE ZERO in zwarte letters. De woorden zijn gescheiden door een verticale rode streep.

32. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het woardelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woardelement (GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 200, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het ingeroepen merk niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), maar het Bureau is van oordeel dat de beeldelementen dusdanig zijn, dat de woorden een prominentere plaats innemen. De rode streep in het bestreden teken zorgt ervoor dat de woorden CODE en ZERO separaat worden waargenomen.

33. Het ingeroepen merk komt integraal terug in het betwiste teken. Het betreft de laatste vier letters van het betwiste teken. Het verschil tussen beide is gelegen in het aanvangselement "CODE" van het betwiste teken. Hoewel de consument in beginsel meer belang hecht aan het aanvangselement (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79) is het Bureau van oordeel dat in visueel opzicht geldt dat de identieke opneming van het ingeroepen merk in het betwiste teken allerminst onopgemerkt zal blijven. Het ingeroepen merk behoudt immers een zelfstandige plaats in het betwiste teken door de visuele scheiding van de woorden door de rode verticale streep.

34. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

#### *Auditieve vergelijking*

35. 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, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

36. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen, ZEE-ROO. Het betwiste teken bestaat uit drie lettergrepen, te weten KOOT-ZEE-ROO. De tweede en derde lettergreep van het betwiste teken zijn identiek aan het ingeroepen merk en worden ook identiek uitgesproken. Merk en teken verschillen in de aanvangsklank en tevens eerste lettergreep van het betwiste teken, te weten –KOOT.

37. Hoewel ook in auditief opzicht geldt dat de consument in beginsel meer belang hecht aan het aanvangselement (zie in deze zin GEU, Mundicor, reeds geciteerd) is het Bureau van oordeel dat ook hier geldt dat de identieke opneming van het ingeroepen merk in het betwiste teken, in casu twee van de drie lettergrepen, allerminst onopgemerkt zal blijven.

38. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in auditief opzicht in zekere mate overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

39. ZERO betekent nul of niets, hierover zijn beide partijen het eens. Hoewel een code zero inderdaad een type zeil is, is het Bureau van oordeel dat deze betekenis niet bij het gehele publiek in de Benelux bekend is. Het merendeel van het publiek zal het bestreden teken ontleden in het woord CODE en het woord ZERO. In dat geval is er sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming vanwege het gedeelde woord ZERO.

40. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken begripsmatig in zekere mate overeenstemmen.

#### *Conclusie*

41. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

### **A.2. Globale beoordeling**

42. 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.

43. 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 casu gaat het om waren die behoren tot de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

44. 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 merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

45. 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).

46. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

47. De overeenstemming van de waren is in confesso. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend. In het licht van de voorgaande overwegingen is het Bureau van oordeel dat het publiek, wanneer het met beide tekens wordt geconfronteerd, kan menen dat de onderhavige waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

48. Verweerders stelling inzake het relevante publiek (zie overweging 16) kan het Bureau niet in overweging nemen, aangezien met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens geen rekening kan worden gehouden in het kader van een oppositieprocedure. De vergelijking van de tekens vindt immers uitsluitend plaats op basis van de registreergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

## **C. Conclusie**

49. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV. BESLUIT**

50. De oppositie met nummer 2012767 wordt toegewezen.

51. Benelux depot met nummer 1343403 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 18: alle waren.  
Klasse 25: alle waren.

52. Benelux depot met nummer 1343403 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 24: alle waren.



53. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 december 2019

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: François Veneri