

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016585
van 28 maart 2022

- Opposant:** **CARREFOUR société anonyme**
Avenue de Paris 93
91300 Massy
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Watermael-Boitsfort
België
- Ingeroepen merk:** **Internationale inschrijving 473061**
TEX

tegen
- Verweerder:** **Arsham Nazareet h.o.d.n. HY Services**
Zuiderkruis 108
7904 HX Hoogeveen
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1426604**
Feet Tex

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 oktober 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Feet Tex voor waren en diensten in de klassen 25 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1426604 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 november 2020.
2. Op 22 december 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving met geldigheid in de Benelux 473061 van het woordmerk TEX, ingediend op 1 december 2000 en ingeschreven voor waren in de klassen 24 en 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 30 december 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 12 juli 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Het element FEET in het betwiste merk (meervoud van *foot*) is volgens opposant zeer beschrijvend voor goederen en diensten die betrekking hebben op schoeisel en derhalve is TEX het meest onderscheidende en dominante element. Dit element is identiek aan het ingeroepen merk en verwijst naar "textiel", stoffen waarvan de goederen in klasse 25 kunnen worden vervaardigd. Opposant concludeert dan ook dat de merken visueel, auditief en begripsmatig sterk overeenstemmen.
10. Opposant stelt vast dat de waren van het betwiste merk in klasse 25 vervat zitten in de overkoepelende categorie *kleding, inclusief laarzen, schoenen en pantoffels* van het ingeroepen merk en dus identiek zijn daaraan.
11. De waren waarop de detailhandelsdiensten in klasse 35 van het betwiste merk betrekking hebben, zijn identiek aan de waren van het ingeroepen merk. Opposant meent dan ook dat deze diensten in gemiddelde mate overeenstemmen met deze waren.

12. Opposant wijst erop dat in de kledingbranche veelvuldig gebruik wordt gemaakt van sub-merken, namelijk tekens die zijn afgeleid van een hoofdmerk en die daarmee een gemeenschappelijk dominant element delen. Daarom kan het in aanmerking komend publiek ten onrechte menen dat de conflicterende merken worden verhandeld door dezelfde onderneming.

13. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste merk te weigeren en verweerder te veroordelen tot het betalen van de kosten.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder acht de toevoeging van het element Feet in het betwiste merk voldoende om de globale visuele overeenstemming als gevolg van de identieke volgende drie letters weg te nemen. De enige overeenstemming is het element Tex, een gebruikelijke afkorting voor textiel, maar voor handelaren en kenners in de textielbranche gezien als technisch textiel bedoeld ter bescherming tegen bepaalde weersomstandigheden.

15. Verweerder vat het element Tex op als soortnaam en daarom valt het volgens hem onder de tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide en gevestigde handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

16. Verweerder licht toe dat hij uitsluitend overschoenen van latex op de markt brengt, dit zijn andere producten dan die van opposant, namelijk handdoeken, washandjes en hoeslakens van textiel en wandelschoenen, kinder-basketbalschoenen, babyschoenen, pantoffels en sokken.

17. Verweerder meent dat hij een geldige reden heeft voor gebruik van het betwiste merk, namelijk dat hij te goeder trouw heeft gehandeld door vooraf te onderzoeken of dit merk nog niet bestond. Ook heeft verweerder zorgvuldig gezocht naar de juiste Nice classificatie met behulp van het programma TM-class. Tot slot meent verweerder dat hij geen ongerechtvaardigd voordeel heeft gehaald uit het gebruik van het merk.

18. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt primair dat de oppositie ongegrond wordt verklaard, opposant wordt veroordeeld tot het betalen van de kosten voor het instellen van de oppositie en tot het betalen van de gemaakte kosten door verweerder. Secundair verzoekt verweerder – als de oppositie gegrond wordt verklaard – een aanpassing op zijn Nice classificatie in klasse 25, namelijk een beperking tot enkel de aanduiding *overschoenen*.

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 de aanvraag, 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 hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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 merken en van de waren en diensten

22. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

23. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

24. 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 bezien, 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).

25. De te vergelijken merken en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TEX	Feet Tex
Class 24 Fabrics; bed and table covers; textile goods not included in other classes. <i>Weefsels; dekens en tafellakens; textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.</i>	
Class 25 Clothing, including boots, shoes and slippers. <i>Kledingstukken, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels.</i>	Klasse 25 Beenkappen [kleding]; Beenwarmers; Beschermende watersportkleding; Kleding voor fietsers; Kledingstukken voor fietsers; Kleding voor sport; Kleding voor sportdoeleinden; Kledingstukken voor vissers; Latexkleding;

	Regenbroeken; Waterbestendige kleding; Waterbestendige kledingstukken; Weerbestendige broeken; Weerbestendige kleding; Wielrennerskleding; Fietsschoenen; Laarzen voor het vissen; Laarzen voor het motorrijden; Laarzen voor jonge kinderen; Laarzen voor motorrijders; Overschoenen; Overschoenen, anders dan voor medische doeleinden; Schoeisel van rubber; Schoeisel voor gebruik bij sport; Schoeisel voor gebruik bij het vissen; Schoeisel voor heren; Schoenen; Inlegzolen [voor schoenen en laarzen]; Visserslaarzen van rubber; Vrijtijdsschoeisel; Vrijtijdsschoenen; Waterdichte schoenen; Waterschoenen; Verhoogde zolen van rubber of plastic; Inlegzolen; Inlegzolen voor schoeisel; Bootschoenen; Fietsbroeken; Fietsbroek; Fietskleding; Instappers; Kledingstukken ter bescherming van kleding; Kledingstukken; Kledingstukken voor sportdoeleinden; Schoeisel; Schoeisel voor jonge kinderen; Schoeisel (anders dan orthopedische schoenen); Wegwerp sloffen.
	Klasse 35 Detailhandelsdiensten van de in de klasse 25 genoemde waren.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

Vergelijking van de merken

Begripsmatige vergelijking

26. Partijen zijn het erover eens dat TEX verwijst naar textiel (zie de punten 9 en 14), zodat hier kan worden van uitgegaan. Verweerder voegt daaraan toe dat hij het woord opvat als soortnaam en dat het in het normale taalgebruik of bonafide en gevestigde handelsverkeer gebruikelijk zou zijn geworden (zie punt 15). Dit heeft het Bureau evenwel niet kunnen vaststellen en het had ook op de weg van verweerder gelegen om deze stelling nader te onderbouwen en althans aannemelijk te maken.

27. Het betwiste merk verwijst eveneens naar textiel, maar is voorafgegaan door het woord *feet*, in het Engels meervoud voor *foot*, voeten. Dit merk verwijst dus naar textiel voor de voeten.

28. De merken zijn begripsmatig in zoverre overeenstemmend dat ze beide verwijzen naar textiel.

Visuele vergelijking

29. Beide merken zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen merk bestaande uit een woord van drie letters, het betwiste merk uit twee woorden van respectievelijk vier en drie letters. Het ingeroepen merk is dus integraal opgenomen in het betwiste merk.

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

31. In casu bevatten beide merken een identiek gemeenschappelijk element, waaraan in het betwiste merk een ander element is toegevoegd. De merken stemmen visueel dan ook overeen.

Auditieve vergelijking

32. Het ingeroepen merk bestaat uit een woord van een lettergreep en wordt uitgesproken als [teks]. Het betwiste merk bestaat uit twee woorden van telkens een lettergreep en wordt uitgesproken als [fiet-teks]. De tweede lettergreep wordt dus hetzelfde uitgesproken als het ingeroepen merk.

33. De merken stemmen auditief overeen.

Conclusie

34. De merken zijn begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

35. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

36. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen merk 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 vermeld in de aanvraag.

Klasse 25

37. Voorop zij gesteld dat de woorden "met inbegrip van" (*including*) in het ingeroepen merk beogen een aantal voorbeelden op te sommen en niet de warenlijst te beperken tot deze opsomming.

38. Alle waren van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduiding *kledingstukken, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

Klasse 35

39. Voorop zij gesteld dat in het algemeen waren en diensten naar hun aard verschillend zijn. 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: bepaalde diensten kunnen immers niet worden verricht zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

40. In deze context dient er aan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of 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 (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

41. Hoewel de aard van de diensten van het betwiste merk niet dezelfde is als deze van de betrokken waren, moet worden vastgesteld dat deze diensten betrekking hebben op waren die hierboven reeds als dezelfde werden bevonden. Deze waren zijn dus complementair aan deze diensten en bovendien richten zij zich op hetzelfde publiek (zie in die zin GEU, Dontoro, T-390/16, 20 maart 2018, ECLI:EU:T:2018:156 en Trecolore, T-365/14, 7 oktober 2015, ECLI:EU:T:2015:763).

42. De diensten van het betwiste merk zijn dus minstens in zekere mate overeenstemmend met de waren in klasse 25 van het ingeroepen merk.

Conclusie

43. De waren en diensten van het betwiste merk zijn deels identiek aan en deels overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

44. 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 merken een rol.

45. 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 betreft het courante gebruiksgoederen bestemd voor de doorsnee consument, zodat het aandachtsniveau normaal moet worden geacht.

46. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu heeft het ingeroepen merk een eerder zwak onderscheidend vermogen, aangezien het verwijst naar textielproducten.

47. Dit wil echter niet zeggen dat het verwarringsgevaar reeds bij voorbaat is uitgesloten. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk (zie naar analogie het al aangehaalde arrest Canon), is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zo kan er zelfs bij een ouder merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de

merken en de betrokken waren of diensten (zie in die zin arrest TUE, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:102; TUE, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, Compressor Technology, C-43/15 P, 8 november 2016, ECLI:EU:T:2016:837).

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 van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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. De merken zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend en de betrokken waren en diensten zijn deels identiek en deels overeenstemmend. Op basis van deze factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

50. Met het feitelijk gebruik van de betrokken merken (zie punt 16) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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:T:2008:444).

51. De door verweerder gestelde goede trouw, de geldige reden voor het gebruik van een merk en het ongerechtvaardigd voordeel (zie punt 17) zijn in deze oppositieprocedure niet aan de orde.

52. Het voorwaardelijke (en subsidiaire) verzoek van verweerder tot beperking van de waren van het betwiste merk voor het geval de oppositie toch gegrond zou worden bevonden (zie punt 18), is in het kader van een oppositieprocedure niet mogelijk. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden als deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009, ECLI:EU:T:2009:70).

53. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie de punten 13 en 18). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, als de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2016585 wordt toegewezen.

56. Benelux aanvraag 1426604 wordt niet ingeschreven.

57. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 maart 2022

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar:

Vincent Munier