

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008783

van 29 oktober 2014

- Opposant:** **I-FourC Technologies B.V.**
Charles Ruysstraat 12
5953 NM Reuver
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoordreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland
- Merk:** I-FOURC (Benelux inschrijving 898657)

tegen
- Verweerder:** **iForce Group Limited**
St. George's House, Queens Road
Weybridge, Surrey KT13 9UX
Groot-Brittannië
- Gemachtigde:** **Octroobureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag
Nederland
- Betwiste merk:** **iFORCE** (Benelux depot 1265730)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 maart 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk **iFORCE** voor waren en diensten in de klassen 9 en 42. Dit depot is onder nummer 1265730 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 april 2013.
2. Op 27 juni 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 898657 van het woordmerk I-FOURC, ingediend op 10 januari 2011 en ingeschreven op 11 juli 2011 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 39 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 3 juli 2013.
8. Na een opschorting op gezamenlijk verzoek van partijen is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 4 november 2013. Dit werd partijen medegedeeld op 13 november 2013, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 13 januari 2014 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 31 december 2013 heeft opposant zijn argumenten ingediend. Deze zijn op 3 januari 2014 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 3 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 3 maart 2014 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 5 maart 2014.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Volgens opposant zijn de waren en diensten van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht.

15. Opposant stelt vast dat vijf van de zes letters in merk en teken identiek zijn en ook in dezelfde volgorde voorkomen. Bovendien beginnen beide tekens met het element IFO en acht opposant het van algemene bekendheid dat de consument meer aandacht besteedt aan het eerste deel van een merk. Ten slotte meent hij op basis van jurisprudentie dat het verschil tussen hoofdletters en kleine letters niet ter zake doet. Visueel vindt opposant de tekens dan ook sterk overeenstemmend.

16. Het ingeroepen recht kan volgens opposant worden uitgesproken als [I-FOURCE], [I-FOERCE] of [I-FOR-C], het betwiste teken daarentegen slechts op één manier, namelijk als [I-FOURCE]. Opposant meent derhalve dat de tekens fonetisch hetzij identiek, hetzij sterk overeenstemmend.

17. Opposant wijst erop dat het ingeroepen recht van zichzelf een hoog onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd.

18. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder wijst er vooreerst op dat het bij indiening van de oppositie niet ingeroepen recht buiten beschouwing moet worden gelaten.

20. Volgens verweerder blijkt uit de omschrijving van de waren en diensten dat deze van het ingeroepen recht bestemd zijn voor administratieve organisatieprocessen, terwijl die van het betwiste teken gericht zijn op de (logistieke) verwerking van postpakketten en goederen. Verder blijkt uit deze omschrijvingen dat de respectieve waren en diensten verschillende doeleinden en een andere bestemming hebben, aldus verweerder, die het derhalve niet aannemelijk acht dat het publiek zal denken dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch gelieerde ondernemingen.

21. Verweerder meent dat opposant de rechtspraak verkeerd toepast, want het door hem bedoelde arrest (GEU, Babilu, T-66/11, 31 januari 2013) heeft nadrukkelijk betrekking op zuivere woordmerken. Nu het betwiste teken een beeldmerk is, moeten de grafische en stilistische kenmerken daarvan wel degelijk worden meegenomen, aldus verweerder.

22. Het betwiste teken zal volgens verweerder worden uitgesproken als [aɪfɔːs], het ingeroepen recht als [aɪfɔːsi:] of, door het Franstalige publiek, misschien wel als [je foerk]; kortom, verweerder meent dat merk en teken in auditief opzicht aanmerkelijk verschillen.

23. Verweerder merkt op dat opposant de begripsmatige vergelijking overslaat en acht zulks niet geoorloofd. Zelf meent hij dat het ingeroepen recht zal worden opgevat als een creatieve aanduiding voor "I foresee" en het betwiste teken als "ik dwing". Ook wordt volgens verweerder met de letter "i" vaak een verband gelegd met internet en wordt er een digitaal en/of innovatief aspect mee aangeduid. Begripsmatig zijn de tekens derhalve verschillend, aldus verweerder.

24. Verweerder acht de elementen "I" "FOUR" en "C" afzonderlijk generiek en/of beschrijvend en beperkt onderscheidend. De connotatie "I foresee" kan volgens hem eigenschappen van de betreffende producten en diensten aanduiden (anticiperend, vooruitlopend, toekomstig) zodat aan het ingeroepen recht slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt.

25. Verweerder verzoekt de oppositie in haar geheel te verwerpen en het betwiste teken voor inschrijving te accepteren en opposant te verwijzen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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

29. 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).

30. 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).

31. 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). 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
I-FOURC	

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters, waarvan de eerste van de volgende is gescheiden door een koppelteken. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van zes letters in een wat afgerond lettertype en in het zwart, met een grijze punt op de letter i.

34. Verweerder merkt terecht op dat bij de beoordeling van de visuele overeenstemming rekening moet worden gehouden met de grafische en stilistische kenmerken van het betwiste teken (zie punt 21). Zoals reeds vermeld, moet de beoordeling van het verwarringsgevaar immers berusten op de totaalindruk van merk en teken. Echter, bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement in deze totaalindruk 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu zijn de figuratieve elementen in het betwiste teken vrij sober te noemen: een wat afwijkend en fors uitgevoerd lettertype en een grijze punt op de letter "i". Dit zal door de consument

voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak en zal hem er niet van weerhouden het woordelement duidelijk te percipiëren. Afgezien van de verschillende opmaak (en van het koppelteken in het ingeroepen recht) zijn de eerste drie letters van merk en teken identiek. Daarnaast bevatten beide tekens nog de letters R en C, zij het op een andere positie en ten slotte verschillen merk en teken in het midden en aan het einde.

35. Merk en teken zijn op visueel vlak in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

36. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit niet neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woardelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Zo zal hij in het betwiste teken het Engelse of Franse woord *force* herkennen en liëren aan “kracht, vermogen, macht”. Mogelijk ziet hij in de letter *i* het Engelse persoonlijk voornaamwoord, zoals verweerder suggereert (zie punt 23), al wordt dit doorgaans met een hoofdletter geschreven. Meer aannemelijk is dat zij als een afzonderlijke letter zal worden beschouwd, ook al gelet op haar afwijkende vormgeving en omdat zij gevolgd wordt door een hoofdletter. Een kleine letter *i* wordt vaak gebruikt als symbool voor een plaats waar men informatie kan krijgen¹ of (in samenstellingen) als verwijzing naar het internet.² Het publiek zal het teken dus opvatten als “kracht, vermogen, macht” door informatie of via het internet.

37. Anders dan verweerder (zie punt 24), ziet het Bureau geen reden waarom de consument het ingeroepen recht zou opvatten als “*I foresee*”. Ook al zou de consument de (hoofdletter) *I* opvatten als het Engels persoonlijk voornaamwoord, dan nog valt geen betekenis te onderkennen in het merk.

38. In het betwiste teken zal het in aanmerking komend publiek een betekenis zien, terwijl het ingeroepen recht geen betekenis heeft. Op begripsmatig vlak zijn de tekens dus verschillend.

Auditieve vergelijking

39. 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 (GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010). De figuratieve elementen van het betwiste teken zijn in casu inderdaad niet van invloed op de uitspraak ervan.

40. Het betwiste teken zal worden uitgesproken als [ɪfɔːs] of als [aɪfɔːs], het ingeroepen recht als [ɪfɔːk], [aɪfɔːk] of, zoals verweerder suggereert, door het Franstalige publiek wellicht als [iɛfoerk]; hooguit valt hierin dus slechts een geringe gelijkenis te onderkennen.

41. Op auditief vlak stemmen het merk en het teken in geringe mate overeen.

¹ <<http://nl.wikipedia.org/wiki/I>>.

² Van Dale, Groot woordenboek Nederlands.

Conclusie

42. Merk en teken zijn visueel in zekere mate en auditief in geringe mate overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn zij verschillend.

43. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picaro, C-361/04P, 12 januari 2006).

44. In casu heeft het betwiste teken een dergelijke betekenis en het ingeroepen recht niet. Gelet op de zekere, respectievelijk geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens, is het Bureau van oordeel dat deze overeenstemming geneutraliseerd wordt door de begripsmatige verschillen en de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

Vergelijking van de waren en diensten

45. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Software voor het besturen en faciliteren van administratieve organisatieprocessen, software voor het beheren en verwerken van digitale informatie in al zijn verschijningsvormen waaronder, maar niet beperkt tot, dossiers en documenten, software voor het beheren en verwerken van relatie- en contactgegevens alsmede het exploiteren van diensten via het internet waaronder, maar niet beperkt tot, webportal's; Informatieverwerkende inrichtingen en apparaten in brede zin waaronder, maar niet beperkt tot, computers, scanners, gegevensdragers; computerprogramma's; magnetische en elektronische gegevensdragers; apparaten en toestellen voor het opslaan, distribueren en reproduceren van data; "handheld electronic devices", waaronder maar niet beperkt tot, smart phones, PDA's, mobiele telefoons en draagbare (spel)computers.	Klasse 9 Computerprogramma's en software; computer hardware; gegevensdragers gecodeerd met computerprogramma's en gegevens; alle voornoemde waren betrekking hebbend op de logistiek, retourlogistiek en remarketing; computer software en computer hardware betrekking hebbende op het verzamelen, opslaan, volgen, leveren of retourneren van brieven, pakjes, pakketten, partijen goederen, vracht, goederen en ladingen.
Klasse 35 Het verwerken van gegevens; bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering waaronder, maar niet beperkt tot optimalisering van processen met als doel het verhogen van kwaliteit, reduceren van kosten en optimaliseren van beschikbaarheid; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten van een	

internationaal franchisenetwerk; zakelijke bemiddeling bij het opzetten van een franchiseorganisatie; interim management; administratieve verwerking van zakelijke informatie; werving, selectie, detachering en uitzending van personeel; administratieve diensten ten behoeve van informatiebeheer.	
Klasse 39 Fysieke opslag van gegevensdragers of elektronisch bewaarde documenten waaronder opslag van dossiers.	
Klasse 42 Implementatie van software ten behoeve van het besturen en faciliteren van administratieve organisatieprocessen ten behoeve van het beheren en verwerken van digitale informatie in al zijn verschijningsvormen waaronder, maar niet beperkt tot, dossiers en documenten ten behoeve van het beheren en verwerken van relatie- en contactgegevens alsmede ten behoeve van het exploiteren van diensten via het internet waaronder webportal's; programmering ten behoeve van elektronische en/of fysieke dataverwerking; computerprogrammering, -ontwikkeling en engineering; ontwikkelen van producten, diensten en technologieën op het gebied van informatie- en dataverwerking; beheer van computerprojecten uitgezonderd reparatie, installatie en onderhoud van hardware; automatiseringsadviezen en adviezen ter zake van de keuze van computerhardware en software; systeemanalyse en overige automatiseringsdiensten; digitaliseren, converteren van content (digitaal); elektronische data-opslag.	Klasse 42 Ontwerp en ontwikkeling van computer software en computer hardware; alle voornoemde diensten ten behoeve van de logistiek, retourlogistiek en remarketing; ontwerp en ontwikkeling van computer software en computer hardware betrekking hebbend op het verzamelen, opslaan, volgen, leveren of retourneren van brieven, pakjes, pakketten, partijen goederen, vracht, goederen en ladingen.

B. Overige factoren

46. Opposant betreft in zijn argumentatie ook zijn Beneluxmerk I-FourC. Hierop was de oppositie bij indiening evenwel niet gebaseerd, zodat dit recht buiten beschouwing moet worden gelaten (zoals verweerder terecht opmerkt; zie punt 19).

47. Volgens opposant heeft het ingeroepen recht van zichzelf een hoog onderscheidend vermogen (zie punt 17). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn. Anders dan verweerder (zie punt 24), ziet het Bureau het beschrijvende van het ingeroepen recht niet in, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

C. Conclusie

48. Merk en teken zijn visueel in zekere mate en auditief in geringe mate overeenstemmend en begripsmatig verschillend. Dit semantische verschil is in casu voldoende om de slechts zekere mate van, respectievelijk geringe visuele en auditieve overeenstemming te neutraliseren, waardoor de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn en er dus geen gevaar voor verwarring is te duchten. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten; er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2008783 wordt afgewezen.

50. Benelux depot 1265730 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

51. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 oktober 2014

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Ingvild van Os