



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2013098
van 15 februari 2018

Opposant: **Tinder, Inc., Delaware corporation**
P.O Box 25458
Dallas, Texas 75225
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 12278396**

TINDER

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 15709413**

TINDER SOCIAL

Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 15904816**

tinder

tegen

Verweerder: **Frinder B.V.**
Kerkenbos 1057c
6546 BB Nijmegen
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1346820**

FRINDER

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 januari 2017 heeft verweerder een depot ingediend van het woordmerk FRINDER, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 38 en 45. Het depot is onder nummer 1346820 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 6 april 2017.

2. Op 16 mei 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerik 12278396 van het woordmerk TINDER, ingediend op 5 november 2013 en ingeschreven op 31 maart 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 42 en 45;
- Uniemerik 15709413 van het woordmerk TINDER SOCIAL, ingediend op 29 juli 2016 en ingeschreven op 1 december 2016 voor waren en diensten in de klassen 9 en 45;
- Uniemerik 15904816 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 7 oktober 2016 en ingeschreven op 25 januari 2017 voor waren en diensten in de klassen 9 en 45.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 18 mei 2017. In het verdere verloop 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 is afgerond op 4 december 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 van opposant

9. Opposant stelt allereerst dat de vergelijking tussen de merken en het betwiste teken zich concentreert op de woorden TINDER en FRINDER. Immers, het wordelement SOCIAL in het tweede ingeroepen recht is beschrijvend voor de waren en diensten in kwestie en ook in het derde ingeroepen recht is TINDER het dominante element. Daar doet de stiling van de punt boven de letter I niet aan af, aldus opposant.

10. In visueel opzicht is er volgens opposant sprake van een sterke mate van overeenstemming. De merken en het teken vangen beide aan met een medeklinker en zijn identiek voor wat betreft de vijf laatste letters, -INDER.

11. Om de hiervoor genoemde redenen is er volgens opposant ook in auditief opzicht sprake van een sterke mate van overeenstemming.

12. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde volgens opposant, aangezien TINDER noch FRINDER een betekenis hebben in één van de Benelux talen.

13. Opposant stelt dat de waren en diensten deels identiek en deels soortgelijk zijn.

14. Volgens opposant is TINDER het meest bekende dating platform in de wereld. Ter ondersteuning van deze bewering voegt hij enkele stukken toe. Opposant meldt tevens dat de app 2.8 miljoen keer werd gedownload in de Benelux tussen 1 januari 2015 en 31 augustus 2017. De bekendheid van de ingeroepen rechten en de hoge mate van overeenstemming tussen de merken en het teken en de waren en diensten in kwestie, leiden volgens opposant tot een verhoogde kans op verwarringsgevaar.

15. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken niet in te schrijven.

B. Reactie van verweerder

16. Verweerder stelt dat hij een site “heeft/had die zich richt op het vinden van vrienden”.

17. In auditief opzicht is er volgens verweerder een duidelijk verschil tussen de -FR en de -T (klanken). De -F is een zachte medeklinker en vormt samen met de -R een tweeklank. De -T is een harde korte klank, die volstrekt anders klinkt.

18. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat de betekenis van TINDER “tondel” is, te weten “het starten van een vuur”. Voorzover deze betekenis niet gekend is onder Nederlandstaligen wordt dat duidelijk door de vlam in het logo van Tinder. “FRINDER is een fantasiewoord dat bestaat uit de woorden “friend” en “finder”; iets wat ook voor Nederlanders duidelijk is die het Engels niet als moedertaal hebben”, aldus verweerder. Aangezien vuur en vriendschap twee verschillende dingen zijn, is er volgens verweerder een duidelijk verschil in betekenis.

19. In visueel opzicht valt op dat het woord FRINDER begint met twee medeklinkers en het woord TINDER met één. Het verschil met het ingeroepen recht TINDER SOCIAL is nog groter vanwege het extra woord en dit geldt ook voor de visuele vergelijking met het gecombineerde woord-/beeldmerk, waar de vlam op de -I opvalt.

20. Verweerder stelt dat “Frinder niet ontkent dat haar site zich óók richt op relaties en dating”. Hoewel verweerder vervolgens de vraag aankondigt “of FRINDER voor soortgelijke waren of diensten is gedeponeerd” wordt daarop verder niet meer ingegaan.

21. Verweerder meent dat TINDER een geringe beschermingsomvang heeft. “Je maakt dan niet snel inbreuk op het merk, ook niet als je maar een klein beetje afwijkt”, aldus verweerder. Verweerder refereert aan rechtspraak die illustreert “hoe een rechter omgaat met een beeldmerk met daarin een beschrijvend woord”. Vervolgens stelt verweerder dat het onderscheidend vermogen van TINDER aanzienlijk wordt verkleind door het eerdere Grindr, een datingapp uit de Google Play store. Verweerder komt via een complexe analyse van de driehoeksverhouding tussen de namen van deze verschillende datingapps tot de conclusie dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

22. Verweerder besluit met de stelling dat opposant niet heeft aangetoond dat het merk TINDER een bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs (hierna: UvP). Hij betwist daartoe de door opposant overgelegde download- en gebruikersaantallen. Verweerder interpoleert de beweerdelijke 2.8 miljoen gebruikers (zie overweging 14) tot 612.000, waarbij nog geen rekening is gehouden met het feit dat één persoon meerdere gebruikersnamen kan hebben.

23. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant de kosten te laten dragen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. 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 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.

25. 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.”

26. 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, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

27. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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).

29. Ten aanzien van het eerste ingeroepen recht, zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TINDER	FRINDER

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit zes letters, TINDER. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit zeven letters, FRINDER.

31. De laatste vijf letters, -INDER van merk en teken zijn identiek. Het verschil tussen beide is uitsluitend gelegen in de aanvangsletters, -T versus -FR, die alle medeklinkers betreffen. Hoewel in beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), vormen de identieke, en identiek geplaatste, letters maar liefst vijf van de zeven letters van het betwiste teken. Er is daardoor op zijn minst sprake van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

32. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

33. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, -TIN-DER. Het betwiste teken bestaat eveneens uit twee lettergrepen, te weten -FRIN-DER. Merk en teken delen dezelfde slotlettergreep, -DER en hebben eveneens een identieke slotklank in de aanvangslettergreep -IN. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als [tɪndər] en het betwiste teken als [frɪndər]. Merk en teken kennen een gelijk ritme en eenzelfde cadans.

34. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in auditief opzicht sterk overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

35. Verweerder wijst op het feit dat het ingeroepen recht TINDER een betekenis heeft, te weten “tondel” (zie overweging 18). Dit is de benaming voor een licht ontvlambaar materiaal dat dient voor het maken van vuur.¹ Het Bureau is evenwel van oordeel dat deze betekenis niet gekend is bij de doorsnee consument in de Benelux. Het betwiste teken mag dan een fantasievolle samentrekking van de Engelse woorden “friend” en “finder” zijn, het heeft als zodanig geen vaststaande betekenis in een van de in de Benelux begrepen talen.

36. Het Bureau acht een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

37. Merk en teken stemmen visueel overeen. Auditief is er sprake van een sterke overeenstemming tussen merk en teken. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

39. Bij vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

40. Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht zijn de waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Downloadbare software in de vorm van een mobiele applicatie voor dating of relatiebemiddeling via internet; Downloadbare software in de vorm van een mobiele applicatie op het gebied van sociale media, te weten voor het zenden van statusupdates naar abonnees van webfeeds, voor het uploaden en downloaden van elektronische bestanden om te delen met derden.	KI 9 Downloadbare software in de vorm van een mobiele applicatie voor dating of relatiebemiddeling via internet; Downloadbare software in de vorm van een mobiele applicatie op het gebied van sociale media, te weten voor het zenden van statusupdates naar abonnees van webfeeds, voor het uploaden en downloaden van elektronische bestanden om te delen met derden.

¹ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/tinder>

	KI 38 Verstrekking van toegang tot gegevens en informatie in computernetwerken met betrekking tot de in klasse 45 genoemde diensten; (Online) verschaffing van toegang tot een relatiebemiddelingsdatabase.
KI 42 Ter beschikking stellen van een website met technologie op het gebied van sociale media, te weten voor het zenden van statusupdates naar abonnees van webfeeds, voor het uploaden en downloaden van elektronische bestanden om te delen met derden.	
KI 45 Ontmoetingsdiensten; Sociale contacten, introducties en afspraakjes via internet.	KI 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen, te weten huwelijks- en relatiebemiddeling; diensten van een datingbureau; relatiebemiddeling; bemiddeling bij kennismaking; partnerschap- en huwelijksadvisering; houden van partnerschapanalyses [relatiebemiddeling]; bemiddeling bij bijeenkomsten tussen onbekende personen op het gebied van vrije tijd; online matchmaking; plannen en voorbereiden van trouwplechtigheden; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via Internet of andere (elektronische) netwerken.

41. Verweerder betwist de stelling van opposant, dat de waren identiek en soortgelijk zijn, niet (zie overweging 20). Dit moet dan ook als *in confesso* worden beschouwd. Immers, het in artikel 2.16, lid 1 BVIE bedoelde beginsel van hoor en wederhoor houdt met name in dat feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd en dat het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen (regel 1.25, sub d en e UR).

Conclusie

42. De soortgelijkheid van de waren en diensten is *in confesso*.

A.2 Globale beoordeling

43. 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.

44. 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). De diensten zijn gericht op het algemene publiek. Daarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

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. 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 recht zegt niets over de waren en diensten in kwestie, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen. Hoewel de opposant stelt dat de ingeroepen rechten door hun bekendheid een verhoogd onderscheidend vermogen toekomt (zie overweging 14), hoeft deze stelling niet nader onderzocht te worden, aangezien deze niet tot een andere uitkomst van de procedure zal leiden.

47. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens en de waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

48. Verweerder meent dat TINDER een geringe beschermingsomvang heeft (zie overweging 21), maar de wijze waarop deze stelling wordt gesubstantieerd door verweerder ontgaat het Bureau ten enenmale. Voor zover verweerder met het betrekken van een merk van een derde (Grindr) in de tekenvergelijking doelt op het effect van co-existerende tekens, wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu is aan geen van deze twee voorwaarden voldaan.

49. Verweerder besluit met de stelling dat opposant niet heeft aangetoond dat het merk TINDER een bekend merk is in de zin van artikel 6bis UvP (zie overweging 22). Het Bureau hecht eraan te wijzen op het feit dat opposant geen algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP heeft ingeroepen in de procedure. Opposant heeft enkel gesteld dat de ingeroepen rechten door hun bekendheid een verhoogd onderscheidend vermogen toekomt (zie overwegingen 14 en 46).

C. Conclusie

50. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

51. De oppositie slaagt reeds geheel op basis van het eerste ingeroepen recht. Aan een vergelijking met het tweede en derde ingeroepen recht zal dan ook niet meer hoeven worden toegekomen.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2013098 wordt geheel toegewezen.

53. Het Benelux depot met nummer 1346820 wordt niet ingeschreven.

54. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 15 februari 2018

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Loes Burger