

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018429
van 23 mei 2024

Opposant: **FOUR US B.V.**
Van Baerlestraat 9
1071 AM Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **De Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 1440516**
FOUR

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 1440556**
FOUR

Ingeroepen merk 3: **Europese Unie inschrijving 18569175**
FOUR

tegen

Verweerder: **433 B.V.**
Rigakade 20
1013 BC Amsterdam

Nederland

Gemachtigde: **MerkWerk B.V.**
Waterstraat 5
7201 HM Zutphen
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1470210**



I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 13 september 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woord-/beeldmerk



voor waren in klasse 9 en diensten in klasse 35. De aanvraag is onder nummer 1470210 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 september 2022.

2. Op 16 november 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op:

- Benelux inschrijving 1440516 van het woordmerk FOUR, ingediend op 13 april 2021 en ingeschreven op 24 juli 2021 voor waren in klassen 18 en 25 en diensten in klassen 35 en 43;
- Benelux inschrijving 1440556 van het woord-/beeldmerk , ingediend op 14 april 2021 en ingeschreven op 27 juli 2021 voor waren in klassen 18 en 25 en diensten in klassen 35, 41 en 43;
- Europese Unie inschrijving 18569175 van het woordmerk FOUR, ingediend op 30 september 2021 en ingeschreven op 22 februari 2022 voor waren in de klassen 18 en 25 en diensten in klasse 35.

3. Volgens het register is FOUR US B.V. de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten waarvoor de oudere ingeroepen merken staan ingeschreven.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: 'het Bureau') ter kennis gebracht van partijen op 18 november 2022. 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 is op 26 mei 2023 afgerond.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant meent dat het ingeroepen beeldmerk en het betwiste teken visueel dezelfde indruk wekken omdat beide tekens in dezelfde stijl zijn opgemaakt. Auditief zijn de merken identiek voor dat deel

van het publiek in de Benelux dat Engels spreekt. Ook conceptueel zijn de betrokken tekens identiek; het is evident dat het Engelse woord 'four' behoort tot de basiswoordenschat van het publiek in de Benelux en de betrokken tekens refereren naar het cijfer '4'.

9. Bij de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat de waren 'Downloadbare software om online reclame te vergemakkelijken' en 'Elektronische publicaties [te downloaden]' van het betwiste merk in klasse 9 overeenstemmend zijn met de diensten waarvoor de ingeroepen merken bescherming genieten, waaronder 'reclame al dan niet verleend via elektronische weg' in klasse 35 en 'het uitgeven van publicaties al dan niet verleend via elektronische weg' in klasse 41. Voornoemde waren in klasse 9 worden namelijk gebruikt ter ondersteuning van de diensten waarvoor de ingeroepen merken onder klassen 35 en 41 bescherming genieten en zijn daardoor complementair. De diensten in klasse 35 van het betwiste teken, waaronder 'reclame- en verkooppromotiediensten', 'merchandising' en 'detailhandel en onlineverkoop van kleding, schoeisel, hoofddeksels, tassen en toebehoren daarvoor, brillen, horloges en juwelen, sieraden, sportartikelen, software en toepassingssoftware voor mobiele telefoons en persoonlijke digitale apparaten, dvd's, compact discs, schijven met computerspelletjes, schijven met elektronische spelletjes en schijven met interactieve spelletjes' zijn identiek dan wel in zeer hoge mate soortgelijk aan de diensten in klasse 35 waarvoor de ingeroepen merken bescherming genieten, waaronder 'reclame', 'merchandising' en 'detailhandels- of groothandelsdiensten in verband met een selectie en combinatie van modeproducten, modeaccessoires, kunst en interieurproducten, kleding en voedingsmiddelen'.

10. Opposant merkt ook op dat in de rechtspraak over samengestelde tekens wordt aangenomen dat een wordelement in beginsel een grotere impact heeft dan een beeldelement en dat om die reden het cijfer '4' het dominante element is in het betwiste teken. Verder is het evident dat merken het niet alleen moeten hebben van hun visuele aanwezigheid op de markt, maar juist ook van het taalkundige element in het kader van mond-tot-mond reclame.

11. Op grond van het voorgaande komt opposant tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar. Om die reden verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie.

B. Reactie verweerder

12. Verweerder stelt zich allereerst op het standpunt dat de argumenten zoals ingediend ter onderbouwing van de oppositie buiten beschouwing moeten worden gelaten en dat de oppositieprocedure om die reden moet worden afgesloten. Gedurende de oppositie en alvorens het indienen van de argumenten zijn de ingeroepen merken namelijk overgedragen aan een andere entiteit. Daardoor was de voormalig merkhouders – op wiens naam de argumenten zijn ingediend – niet langer gerechtigd om op te treden als opposant. Dit betekent ook dat de daadwerkelijke opposant – de huidige merkhouders - heeft verzuimd tijdig argumenten in te dienen. De voormalig merkhouders heeft ook geen enkel bewijs ingediend dat hij licentienemer zou zijn (wat verweerder enkel opmerkt voor het geval de voormalig merkhouders dit als argument aan zou willen voeren).

13. Voor het geval het Bureau besluit de oppositieprocedure op grond van het voorgaande niet af te sluiten, bespreekt verweerder vervolgens waarom hij de mening is toegedaan dat van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn. Visueel vertonen de betrokken tekens geen enkele overeenstemming; de structuur, lengte en figuratieve elementen zijn totaal verschillend. Een andere aanwijzing dat de ingeroepen merken en het bestreden teken visueel niet overeenstemmen, is af te leiden uit de verschillende CFE-codes (Codes of Figurative Elements) die bij de merkregistratie, respectievelijk het merkdepot zijn opgenomen. Codes

in categorie 26 zien op 'geometrical figures and solids' en codes in categorie 27 zien op 'forms of writing, numerals'. Deze CFE-codes zijn op te vatten als een legenda bij de beeldmerken en tonen aan wat de merkhouders met de grafische elementen heeft willen bewerkstelligen bij de registratie. Die codes verschillen wezenlijk.

14. Een auditieve vergelijking is niet relevant nu het bestreden teken een beeldmerk is en een beeldmerk niet kan worden uitgesproken. Er kan daarom hooguit sprake zijn van een mondeling uitgesproken visuele waarneming of conceptuele betekenis die door het beeld wordt gecommuniceerd. Ook begripmatig zijn de betrokken tekens niet identiek, zo meent verweerder. Hoewel de ingeroepen merken kunnen verwijzen naar het cijfer vier, hebben die merken veel meer betekenissen. Zo kan het Engelstalige 'four' ook verwijzen naar 'viertal' of 'viersprong' en het Franse 'four' naar 'oven', 'fiasco' of 'klein gebakje'. Het bestreden teken verwijst enkel naar het cijfer 4, als het kardinale getal na drie en vóór vijf. De opposant gebruikt 'four' verder als kwinkslag, namelijk als 'four the family' en 'four the future' (en in haar naam 'four us'). Dat heeft invloed op de perceptie van het relevante publiek.

15. Verweerder merkt ook op dat getallen als merk een gering onderscheidend vermogen hebben, waardoor de verschillen tussen de ingeroepen merken en het bestreden teken - te weten de specifieke schrijfwijze, de plaatsing in een zwarte cirkel tegen een witte achtergrond, de weergave van een getal in letters versus de weergave in een cijfer en het verschil in lengte - voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De totaalindruk van de betrokken tekens stemt dan ook niet overeen en de overeenstemming is in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Verweerder merkt in dit verband ook op dat er een enorme hoeveelheid merkregistraties bestaat van het element FOUR of 4, wat een aanvullende indicatie is dat al deze merken naast elkaar kunnen bestaan zonder dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

16. Over de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat opposant enkel onderbouwing van zijn standpunt geeft over een beperkt aantal diensten. Nu enige onderbouwing over de overige diensten ontbreekt is het gebrek aan overeenstemming tussen de betreffende diensten - gelet op het beginsel van hoor en wederhoor - in confesso. Voor de diensten waarop opposant wel is ingegaan geldt dat die niet soortgelijk zijn; opposant vergelijkt op een dusdanige wijze dat daardoor lijkt alsof de vergelijking neerkomt op 'reclame' tegenover 'reclame', maar in werkelijkheid gaat het om de vergelijking van een waar met een dienst. Dat er geen sprake is van soortgelijkheid, zo merkt verweerder op, wordt volgens hem bevestigd door het feit dat de uitkomst van DartsIP bij een vergelijking van de betreffende waren en diensten '100% different' is.

17. De detailhandelsdiensten met betrekking tot 'sportartikelen, software en toepassingssoftware voor mobiele telefoons en persoonlijke digitale apparaten, dvd's, compact discs, schijven met computerspelletjes, schijven met elektronische spelletjes en schijven met interactieve spelletjes' zijn evident verschillend van detailhandelsdiensten 'met betrekking tot een selectie en combinatie van modeproducten, modeaccessoires, kunst en interieurproducten, kleding en voedingsmiddelen'. De aard, bestemming en wijze van gebruik zijn anders en ook is er geen sprake van een complementair of concurrerend karakter. De diensten zijn dan ook niet soortgelijk.

18. Kort en goed meent verweerder dat aan een merk dat bestaat uit een uitgeschreven cijfer een beperkte beschermingsomvang moet worden toegekend. Dit omdat er groot gewicht moet worden toegekend aan het algemene belang om zulke tekens beschikbaar te houden. Verder stemmen de betrokken tekens niet of in zeer beperkte mate overeen en de waren en diensten zijn verschillend. Verwarringsgevaar is dan ook uitgesloten.

19. Tenslotte merkt verweerder nog op dat het bestreden teken al sinds 2012 wordt gebruikt, waarvan hij bewijzen heeft overgelegd in de vorm van screenshots. Ook verwijst verweerder in dit verband naar voorbeelden van het gebruik op sociale media. Opposant was ten tijde van het deponeren van de ingeroepen merken dan ook op de hoogte van het bestaan van verweerder en zijn gebruik van het bestreden teken. Het is daarom, zo merkt verweerder op, opmerkelijk en wrang dat opposant nu oppositie indient tegen deze merkaanvraag, wetende dat verweerder het bestreden teken te goeder trouw heeft voorgebruikt.

20. Verweerder verzoekt met al het voorgaande in gedachten het Bureau primair om de oppositie af te sluiten door de door de argumenten buiten beschouwing te laten omdat die zijn ingediend door de verkeerde partij en daarbij de opposant te veroordelen in de kosten van de oppositie, en subsidiair om de oppositie af te wijzen, de merkaanvraag in te schrijven en de opposant te veroordelen in de kosten van de oppositie.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

21. 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.

22. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier 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.'¹

23. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

24. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

25. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).


³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

26. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁶

27. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Ingeroepen merken:	Betwiste merk:
<p style="text-align: center;">FOUR</p> <p style="text-align: center;">four</p>	

Visuele vergelijking

29. De ingeroepen merken zijn een zuiver woordmerk en een woord-/beeldmerk. Bij woord-/beeldmerken hebben de woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan de beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.⁷ In casu bestaat het ingeroepen woord-/beeldmerk uit het woordelement 'four', weergegeven in zwarte letters in een relatief standaard lettertype. De vormgeving is niet dusdanig dat deze de aandacht weet af te leiden van het woordelement 'four'.

30. Voor het betwiste teken geldt vrijwel hetzelfde als hetgeen ook al werd opgemerkt over het ingeroepen woord-/beeldmerk. Het betwiste teken bestaat uit het cijfer 4. Dit element is in een relatief standaard lettertype in het zwart weergegeven, met eromheen een dikke zwarte lijn die een cirkel vormt.

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

⁷ Gerecht EU 14 juli 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289 (SELENIUM-ACE) en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916

De vormgeving van het element '4' en de simpele geometrische vorm van de cirkel zijn niet dusdanig dat deze de aandacht weten af te leiden van het cijfer '4'.

31. Voorgaande betekent ook dat de visuele vergelijking, voor zowel het ingeroepen woordmerk als het ingeroepen woord-/beeldmerk tegenover het betwiste teken, in wezen neerkomt op een vergelijking van 'four' met '4'. Zij verschillen visueel in lengte en vorm. Er zijn dan ook geen punten van overeenstemming. Om voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken tekens visueel verschillen.

Auditieve vergelijking

32. Alle betrokken tekens zullen door tenminste een deel van het publiek op dezelfde manier worden uitgesproken en zijn auditief dan ook identiek.

Begripsmatige vergelijking

33. Het ingeroepen merk roept het kardinale getal 4 op in gedachten.⁸ Ook voor het betwiste teken is dit het geval. Beide tekens verwijzen duidelijk naar het getal '4' en zijn derhalve begripsmatig identiek.⁹

Conclusie

34. De betrokken tekens verschillen visueel en zijn begripsmatig en auditief identiek voor tenminste een deel van het publiek.

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 waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁰

36. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹¹

37. Bij indiening van de oppositie zijn alle waren en diensten van de ingeroepen merken ingeroepen. Hoewel opposant al deze waren en diensten heeft opgenomen in de tabel met de te vergelijken diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, is opposant in zijn argumenten enkel ingegaan op bepaalde waren in klasse 9 en bepaalde diensten in klassen 35 en 41 (zie punt 9). Opposant heeft in zijn argumenten nagelaten de overige waren en/of diensten op welke wijze dan ook te (be)noemen of enige onderbouwing te geven ten aanzien van die waren en/of diensten. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen (art. 2.16 BVIE, regel 1.21 UR). Het Bureau kan daarom enkel de overeenstemming beoordelen van waren en diensten die door opposant in de vergelijking zijn betrokken.

⁸ Gerecht EU 16 september 2009, T-400/06, ECLI:EU:T:2009: 331, punt 63 (ZERO).

⁹ BBIE 30 juni 2023, 2018207, punt 46 (BYTHIRTYONE/31)

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹¹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

38. De te vergelijken waren en diensten zijn daarmee de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KL 9: Downloadable software for facilitating online advertising; Electronic publications. <i>Nederlandse vertaling</i> KL 9 Downloadbare software om online reclame te vergemakkelijken; Elektronische publicaties.
KL 35 Reclame, Merchandising; Detailhandels- of groothandelsdiensten in verband met een selectie en combinatie van modeproducten, modeaccessoires, kunst en interieurproducten, kleding en voedingsmiddelen. KL 35 Reclame al dan niet verleend via elektronische weg	KL 35 Advertising and promotion services; Merchandising; Retail and online retailing of clothing, footwear, headgear, bags and accessories therefor, spectacles, watches and jewellery, jewellery, sporting goods, software and application software for mobile phones and personal digital devices, DVDs, compact discs, disks with computer games, disks with electronic games and discs with interactive games <i>Nederlandse vertaling:</i> KL 35 Reclame- en verkooppromotiediensten, Merchandising; Detailhandel en onlineverkoop van kleding, schoeisel, hoofddekseis, tassen en toebehoren daarvoor, brillen, horloges en juwelen, sieraden, sportartikelen, software en toepassingssoftware voor mobiele telefoons en persoonlijke digitale apparaten, dvd's, compact discs, schijven met computerspelletjes, schijven met elektronische spelletjes en schijven met interactieve spelletjes
KL 41 Het uitgeven van publicaties al dan niet verleend via elektronische weg	

De waren in klasse 9

39. 'Downloadbare software om online reclame te vergemakkelijken' is complementair aan de dienst 'Reclame al dan niet verleend via elektronische weg' van een van de ingeroepen merken; dergelijke waren hebben zonder het bestaan van de ingeroepen diensten immers geen enkel nut.¹² Daarmee zijn de betreffende waren en dienst in zeker mate overeenstemmend aan elkaar.

40. De waar 'Elektronische publicaties [te downloaden]' is complementair aan de dienst 'Het uitgeven van publicaties al dan niet verleend via elektronische weg' zoals genoemd in klasse 41 van het ingeroepen merk. Voor het uitgeven van elektronische publicaties zijn elektronische publicaties onontbeerlijk;

¹² Zie naar analogie Gerecht EU 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399, punt 54 (THE O-STORE).

dergelijke waren hebben zonder het bestaan van de ingeroepen diensten immers geen enkel nut.¹³ Daarmee zijn de betreffende waar en dienst in zekere mate overeenstemmend aan elkaar.

De diensten in klasse 35

41. De diensten 'Reclame- en verkooppromotiediensten, Merchandising' zijn identiek aan de ingeroepen diensten 'reclame (al dan niet verleend via de elektronische weg)' en 'merchandising'.

42. De diensten 'Detailhandel en onlineverkoop van kleding, schoeisel, hoofddeksele, tassen en toebehoren daarvoor, brillen, horloges en juwelen, sieraden' waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn identiek aan de ingeroepen diensten 'Detailhandels- of groothandelsdiensten in verband met een selectie en combinatie van modeproducten en kleding'. Het betreft dezelfde diensten details- en groothandelsdiensten) voor dezelfde soort producten (de genoemde 'kleding, schoeisel, hoofddeksele, tassen en toebehoren daarvoor, brillen, horloges en juwelen, sieraden' zijn onder de bredere term 'modeproducten' van de ingeroepen diensten te scharen).

43. De overige diensten in klasse 35 van het betwiste teken, te weten 'Detailhandel en onlineverkoop van sportartikelen, software en toepassingssoftware voor mobiele telefoons en persoonlijke digitale apparaten, dvd's, compact discs, schijven met computerspelletjes, schijven met elektronische spelletjes en schijven met interactieve spelletjes' zijn dan wel detailhandelsdiensten, maar deze diensten zijn gericht op het aanbieden van waren van een geheel andere aard dan die waar de ingeroepen diensten op zien, zijn gericht op een (deels) ander publiek en worden ook niet tezamen aangeboden. Hoewel de kern van de diensten wellicht dezelfde is – het aanbieden van waren – maakt het (grote) verschil tussen die waren die worden aangeboden (en welke een intrinsiek onderdeel vormen van de aan te bieden dienst) dat de diensten niet soortgelijk zijn.

Conclusie vergelijking waren en diensten

44. De waren en diensten zijn deels identiek, dan wel in zekere mate soortgelijk en deels niet soortgelijk.

Globale beoordeling

45. Voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet er worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om 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.¹⁴ De betrokken waren en diensten – in klassen 9, 35 en 41 - kunnen zijn gericht op zowel professionals (met een verhoogd aandachtsniveau) als op het grote publiek (met een normaal aandachtsniveau). Nu er bij de beoordeling dient te worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau¹⁵ wordt dit in casu vastgesteld als een normaal aandachtsniveau.

¹³ Zie naar analogie Gerecht EU 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399, punt 54 (THE O-STORE).

¹⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁵ Gerecht EU 15 juli 2011, T-220/09, ECLI: EU:T:2011:392, punt 21 (ERGO).

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.¹⁶ Verweerder stelt dat cijfers een beperkt onderscheidend vermogen hebben, maar onderbouwt deze stelling verder niet, anders dan te verwijzen naar het algemene belang. Nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de betrokken diensten beschrijft, gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken.

47. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en 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 tekens, en omgekeerd.¹⁷

48. In dit geval is er sprake van tekens die visueel verschillen, maar die begripsmatig identiek zijn. Voor tenminste een deel van het publiek zijn de betrokken tekens ook auditief identiek, waarbij eraan kan worden herinnerd dat mogelijke verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om te komen tot het oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar.¹⁸ De betrokken waren zijn deels identiek dan wel in zekere mate soortgelijk en deels niet-soortgelijk. Er dient verder te worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau en de ingeroepen merken hebben een normaal onderscheidend vermogen. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de relevante diensten van de ingeroepen merken en een deel van de aangeduide waren en diensten bij betwiste teken, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het publiek zou in het bijzonder kunnen menen dat het betwiste teken een variatie is van de ingeroepen merken.

B. Overige factoren

49. Verweerder stelt dat de oppositie dient te worden afgesloten nu de argumenten zijn ingediend op naam van de vorige merkhouders. Hoewel aan verweerder kan worden toegegeven dat (de gemachtigde van) opposant hier inderdaad steken heeft laten vallen is de voormalig merkhouders gedurende de administratieve procedure alsnog aangetekend als licentienemer. Dat betekent ook dat het Bureau ervan uitgaat dat de argumenten door de voormalig merkhouders zijn ingediend met toestemming van de huidige merkhouders. Daarbij neemt het Bureau ook in overweging dat de positie van verweerder niet wezenlijk wijzigt door de oppositie niet af te sluiten. De oudere rechten blijven bestaan en zouden ook in een doorhalingsactie of gerechtelijke procedure alsnog kunnen worden ingeroepen.¹⁹

50. Verweerder meent dat het feit dat opposant het teken 'four' met 'een kwinkslag' gebruikt (door tekens te gebruiken zoals 'four the family') van invloed is op de perceptie van het relevante publiek. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en

¹⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁸ Zie naar analogie HvJEU 18 september 2008, C 514/06 P, ECLI:EU:C:2008:511, punt 57 (Armafoam).

¹⁹ Zie naar analogie BenGH 28 februari 2003, A 2001/2, waarin het Benelux Gerechtshof in essentie heeft geoordeeld dat het bestaan van een licentie doorslaggevend is en niet de aantekening daarvan in het register.

verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.²⁰

51. Ook meent verweerder dat het feit dat er dat er veel merkregistraties bestaan met daarin het element 'four' of '4' maakt dat deze elementen een beperkt onderscheidend vermogen hebben voor de betrokken waren en diensten in de klassen waarvoor de betreffende merken zijn ingeschreven. Volgens vaste rechtspraak is het echter enkel het gebruik op de markt van zulke merken dat relevant is en niet het aantal merkregistraties.²¹ En zelfs bij zulk gebruik is het weliswaar niet volledig uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien ten minste genoegzaam wordt aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat er bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk/de oudere merken waarop de oppositie door opposant is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn.²² In casu werd dit bewijs echter niet geleverd.

52. Ten slotte wijst verweerder op het feit dat hij het betwiste teken al sinds 2012 gebruikt en dat opposant op de hoogte is van dat (voor)gebruik. Ingevolge artikel 2.19 BVIE worden merkrechten echter enkel verkregen door inschrijving en ingevolge artikel 2.14 BVIE wordt oppositie ingesteld op basis van oudere (en dus ingeschreven) merken. Opposant heeft oppositie ingesteld tegen het betwiste teken op basis van zulke oudere ingeschreven merken. De oppositie dient op basis daarvan te worden beoordeeld. Dat het betwiste teken (mogelijk) al werd gebruikt, is voor de beoordeling van deze oppositie dan ook niet relevant.

C. Conclusie

53. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat de oppositie deels wordt toegewezen. Er bestaat gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

80. De oppositie met nummer 2018429 wordt deels toegewezen.

81. Benelux aanvraag met nummer 1470210 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 9: De waren 'Downloadable software for facilitating online advertising; Electronic publications'.
- Klasse 35: De diensten 'Advertising and promotion services; Merchandising; Retail and online retailing of clothing, footwear, headgear, bags and accessories therefor, spectacles, watches and jewellery, jewellery' in klasse 35.

²⁰ HvJEU, 15 maart 2017, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (Quantum); HvJEU 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 (O2 Holdings Limited); Gerecht EU, 15 oktober 2008, T-305/06-T-307/06 ECLI:EU:T:2008:444 (Ferromix e.a).

²¹ Gerecht EU 13 april 2011, T-358/09, ECLI:EU:T:2011:174 (Toro de Piedra); Gerecht EU 8 maart 2013, T-498/10, ECLI:EU:T:2013:117 (David Mayer)

²² Gerecht EU, 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX); Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18 (LIFE BLOG).

82. Benelux aanvraag met nummer 1470210 wordt wel ingeschreven voor de overige waren en diensten in klasse 9 en 35 die niet soortgelijk zijn of waartegen de oppositie niet is gericht (zie punt 37) te weten:

- Klasse 9: 'Computer software and application software; Computer software and application software for mobile phones and personal digital devices for uploading and downloading data relating to sporting activities to the Internet and other computer and electronic communication networks; Software to enable internet users to create, mark, comment and publically share data; Downloadable software in the form of a mobile application.
- Klasse 35: 'Advertising and marketing, for the benefit of third party products and services; Publicity and commercial management; Business promotion for connecting users of social networks with companies and for tracking users and third party advertising to provide strategies, insights, marketing and consumer behaviour prediction; Organization and execution of publicity events and advertisements; Organization and execution of promotional actions and activities; Business data analysis; Business control and counselling for commercial purposes; business economic and marketing advice by drawing up and providing strategies, insight, marketing guidance, and analysing, understanding and predicting consumer behaviour and motivation, and market trends based on data collected by following website users; Management of commercial affairs; Business administration; administrative services; Retail and online retailing of sporting goods, software and application software for mobile phones and personal digital devices, DVDs, compact discs, disks with computer games, disks with electronic games and discs with interactive games; Retail and online retailing in game consoles, personal computers, interactive stations, video and computer games, personal digital aids and smart phones, providing access to websites on the Internet and other computer and electronic communication networks to enable customers to save, report, monitor, upload, download, compare and receive recommendations on sports, personal activity, statistics and performance; advertising and marketing services provided by means of indirect methods of marketing communications, namely social media, search engine optimization marketing, internet marketing, mobile marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral communication channels; social media strategy and marketing consultancy'.

83. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 23 mei 2024



Pieter Veeze
(Rapporteur)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Monique Vrolijk