

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012979**  
**van 15 oktober 2018**

**Opposant:** **Accell Nederland B.V.**  
Industrieweg 4  
8444 AR Heerenveen  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 865160**  
  
SPARTA E-MOTION  
  
*tegen*

**Verweerder:** **M&F DE SCHEEMAEKER bvba**  
Lieven Bauwensstraat 11  
8200 Brugge  
België


**Gemachtigde:** **Kathleen Coen**  
Karel de Stoutelaan 65  
8000 Brugge  
België

**Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 1008849**

**EMOTION**

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 30 januari 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 12 en 35. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1008849 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 februari 2017.

2. Op 3 april 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (2 april 2017) een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 865160 van het woordmerk SPARTA E-MOTION, ingediend op 25 juni 2009 en ingeschreven op 10 september 2009 voor waren in klasse 12.

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

4. De oppositie is gericht tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 5 april 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben partijen hun argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. De administratieve fase is afgerond op 22 september 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 opposant

9. Opposant stelt dat hij sinds 2009 fietsen verkoopt onder de benaming SPARTA E-MOTION. In 2011 ontving opposant een award voor "de best geteste herenfiets". Verweerder verkoopt ook fietsen en doet dit onder de benaming EMOTION. Het logo van verweerder staat afgebeeld op het fietsframe. Opposant voegt daarvan een afbeelding bij.

10. In visueel opzicht stemmen merk en teken overeen in het element EMOTION, aldus opposant.

11. Volgens opposant is het element E-MOTION auditief identiek aan het betwiste teken.

12. Zowel EMOTION als E-MOTION verwijzen naar het Engelse woord "emotion" dat "emotie" betekent. Er is daardoor sprake van een begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken, meent opposant.

13. Opposant stelt dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

14. Concluderend is opposant van mening dat de tekens overeenstemmen en bestemd zijn voor identieke waren, dan wel soortgelijke diensten. Het publiek is de gemiddelde consument. Hierdoor is er sprake van gevaar voor verwarring.

15. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken door te halen.

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder is een fietsengroothandel die fietsen en fietsonderdelen en –accessoires verkoopt aan fietsenhandelaars en niet rechtstreeks aan de consument.

17. Verweerder meent dat in het ingeroepen recht het woord SPARTA het dominerende deel is omdat dit het eerste deel betreft, dat bovendien niet beschrijvend is. Het tweede woord van het ingeroepen recht, E-MOTION, is volgens verweerder beschrijvend. "E" is namelijk een gangbare verkorting van elektrisch en "MOTION" is Engels voor "beweging". Verweerder verwijst in dit kader naar de aanduiding "e-bikes" en hij heeft ook geconstateerd dat de aanduiding "e-motion" op fietsenbeurzen steeds meer als soortnaam wordt gebruikt voor elektrische fietsen. Verweerder verwijst daartoe naar een beurs in Friedrichshaven, waar verschillende standhouders volgens hem het woord "e-motion" gebruiken en naar een website "e-motions-event.com", die verwijst naar een beurs met e-bikes, georganiseerd in 2018.

18. In visueel opzicht geldt volgens verweerder dat het ingeroepen recht een woordmerk betreft en het betwiste teken een beeldmerk is, waarin het grafisch element (de liggende 8) met het specifieke lettertype opvalt. De liggende 8 kan daarbij worden gezien als de gestileerde weergave van de twee wielen van een fiets, aldus verweerder. Bovendien ontbreekt in het betwiste teken het koppelteken tussen de letter –E en het woord MOTION. In visueel opzicht bestaat er volgens verweerder geen verwarringsgevaar.

19. Ook in begripsmatig opzicht kan er geen verwarringsgevaar worden aangenomen volgens verweerder. SPARTA verwijst immers naar de oude Griekse stadstaat en de ermee geassocieerde ijzeren discipline, keiharde training en dus sportiviteit. De liggende 8 of lemniscaat in het betwiste teken is een symbool dat verwijst naar "oneindigheid". De meest kenmerkende bestanddelen van merk en teken betreffen dus twee volledig verschillende en in zekere zin tegengestelde begrippen, aldus verweerder.

20. Weliswaar bevat het ingeroepen recht het niet dominante en beschrijvende woord E-MOTION en vertoont het logo van verweerder sterke gelijkenis met het woord EMOTION, maar dit kan los worden gezien van de totaalindruk van het ingeroepen recht en dus ook het eerste deel SPARTA, zo meent verweerder.

21. Vanwege het begripsmatig verschil tussen merk en teken worden volgens verweerder de visuele en auditieve overeenkomsten geneutraliseerd.

22. Aangezien de klanten van verweerder bijna uitsluitend bestaan uit professionelen, kan opposant geen voordeel genieten omwille van de eventuele bekendheid van het ingeroepen recht. Bovendien zullen professionelen aandachtiger zijn en daardoor de beide tekens niet als overeenstemmend of identiek ervaren, aldus verweerder.

23. Volgens verweerder stemmen ook de waren en diensten niet overeen. In de warenopgave van het ingeroepen recht worden motorvoertuigen uitgesloten. Verweerder vraagt zich af of elektrische fietsen, die een elektrische motor bevatten, niet in zekere zin motorvoertuigen zijn.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en opposant te veroordelen tot betaling van de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, 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.

26. 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."

27. 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 waren en diensten***

28. 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).

29. Bij vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd 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, of waarvoor in voorkomend geval het normaal gebruik werd aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

30. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 12 Voertuigen, zijnde fietsen, waaronder niet inbegrepen motorvoertuigen, auto's en fietsonderdelen.	KI 12 Fietsen; elektrische fietsen; vouwfietsen; elektrische vouwfietsen.
	KI 35 Groothandelsdiensten op het gebied van voertuigen.

#### *Klasse 12*

31. De waren "fietsen; elektrische fietsen; vouwfietsen; elektrische vouwfietsen" van het betwiste teken zijn identiek aan de waren "voertuigen, zijnde fietsen, waaronder niet inbegrepen motorvoertuigen, auto's en fietsonderdelen" van het ingeroepen recht. Dat een deel van de waren van het betwiste teken specifiek is aangeduid doet daaraan niet af. Het betreft alle species-aanduidingen van het genus "fietsen". De waren zijn identiek.

#### *Klasse 35*

32. Voor wat betreft de vergelijking van de groothandelsdiensten van het betwiste teken met de waren van het ingeroepen recht geldt als uitgangspunt dat waren en diensten naar hun aard niet soortgelijk zijn. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn. Daartoe is vereist dat deze waren en diensten: (1) dermate onderling verbonden zijn dat de ene (waar of dienst) onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere (waar of dienst), waardoor (2) de consumenten kunnen denken dat de productie of levering van deze waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie o.m. GEU, Flaco, T-74/10, 11 mei 2011, ECLI:EU:T:2011:207 en The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

33. Het Bureau is van oordeel dat in casu uitsluitend sprake is van complementariteit ten aanzien van de groothandelsdiensten die betrekking hebben op die waren die identiek werden bevonden (zie hiervoor). De waren van de groothandelsdiensten en de waren van het andere merk moeten gelijk zijn om soortgelijkheid tussen deze waren en diensten aan te kunnen tonen, dat wil zeggen dat ze ofwel exact dezelfde waren moeten zijn, ofwel onder de natuurlijke en gebruikelijke betekenis van de categorie moeten vallen. In casu is dat het geval.

34. Immers, fietsen zijn voertuigen en derhalve zijn de diensten "groothandelsdiensten op het gebied van voertuigen" complementair aan de waren "voertuigen, zijnde fietsen, waaronder niet inbegrepen motorvoertuigen, auto's en fietsonderdelen" van het ingeroepen recht. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de in de groothandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden in het kader van de verkoop van exact deze waren. Er is daardoor naar oordeel van het Bureau sprake van complementariteit en een lichte mate van soortgelijkheid.

#### *Conclusie*

35. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek en deels licht soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.


**Vergelijking van de tekens**

36. 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).

37. 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).

38. 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).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SPARTA E-MOTION	

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee woorden. Het eerste woord bestaat uit zes letters, SPARTA en het tweede woord bestaat uit zeven letters, E-MOTION, waarbij de eerste letter van de overige zes letters wordt gescheiden door een koppelteken. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit zeven letters, EMOTION, waarbij de eerste –O wordt uitgebeeld door een lemniscaat, dat de vorm heeft van een liggend cijfer acht en bekend staat als symbool van oneindigheid.

*Visuele vergelijking*

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289).

42. Het betwiste teken vertoont in visueel opzicht een opvallende gelijkenis met het tweede element van het ingeroepen recht. Hoewel de grafische representatie van het betwiste teken niet te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), neemt dit niet weg dat het woordelement, duidelijk waarneembaar is als EMOTION. Het verschilt van het tweede element van het ingeroepen recht, E-MOTION, in het ontbreken van het koppelteken en in de stiling van met name de letter –O in de vorm van een lemniscaat. Het eerste element van het ingeroepen recht, SPARTA, is geheel verschillend van het betwiste teken. Het betreft het aanvangselement van het ingeroepen recht, waaraan in beginsel meer belang wordt gehecht door de consument (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). De overeenstemming tussen merk en teken is gelegen in het tweede element van het ingeroepen recht.

43. Merk en teken stemmen daardoor in visueel opzicht in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

44. 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 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

45. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden. Het eerste woord bestaat uit twee lettergrepen, SPAR-TA en het tweede woord bestaat uit drie lettergrepen, E-MO-TION. Het betwiste teken bestaat uit dezelfde drie lettergrepen als het tweede element van het ingeroepen recht, E-MO-TION. Het eerste element van het ingeroepen recht kent geen tegenhanger in het betwiste teken. Het wordt uitgesproken als [sparta:]. Het tweede element en het betwiste teken worden op identieke wijze uitgesproken, namelijk beide als [ɪmoʃən] of [emɔsjɔ̃].

46. Er is sprake van een zekere overeenkomst in de uitspraak van de twee tekens in hun geheel beschouwd, doordat het tweede woord van het ingeroepen recht en het enige woord van het betwiste teken, onafhankelijk van de taal waarin ze worden genoemd, op identieke wijze zullen worden uitgesproken (GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007, ECLI:EU:T:2007:299 en LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18).

47. Merk en teken stemmen in auditief opzicht in zekere mate overeen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

48. Het ingeroepen recht bestaat uit de elementen SPARTA en E-MOTION. Het woord SPARTA verwijst naar de oude Griekse stadstaat, die ook wel wordt geassocieerd met fysieke discipline.<sup>1</sup> Het tweede element van het ingeroepen recht is een samentrekking van de gangbare afkorting E, die veelvuldig gebruikt wordt ter aanduiding van “elektrisch” en de Engelse soortnaam MOTION, dat onder meer “beweging” betekent.<sup>2</sup> Het betwiste teken zal in de voorliggende grafische representatie worden opgevat als het woord EMOTION, dat in het Engels onder meer “gevoel” betekent.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14de druk, “spartaan” en “spartaans”.

<sup>2</sup> zie Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk, “motion” en <https://en.oxforddictionaries.com/definition/motion>.

<sup>3</sup> zie Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk, “emotion” en <https://en.oxforddictionaries.com/definition/emotion>.

49. Het Bureau is echter van oordeel dat het in aanmerking komend publiek voor de relevante waren (en diensten) in het geval van het ingeroepen recht ook het woord “emotion” zal herkennen. Door de, al dan niet bewuste, keuze voor het, overigens verwijzende, maar niet beschrijvende woord “motion” in combinatie met de gangbare verkorting “e” voor elektrisch, levert het immers een derde betekenis op, namelijk die van het woord “emotion” (zie hiervoor).<sup>4</sup> Omgekeerd geldt dat bij het betwiste teken allerm minst kan worden uitgesloten dat (een deel van) het publiek de “e” ook daarin zal opvatten als een beschrijving van “elektrisch”, hetgeen enigszins voor de hand ligt door de combinatie met het woord “motion” en het figuratief element dat als een oneindige beweging (perpetuum mobile) kan worden opgevat.

50. Bovendien geldt dat wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, dat normaal gezien een aanwijzing is dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594). In onderhavig geval heeft het element E-MOTION een zelfstandige plaats in het ingeroepen recht en is het element EMOTION het enige element van het betwiste teken.

51. Merk en teken verschillen in het element SPARTA van het ingeroepen recht. Dit element heeft als zodanig geen impact op de zelfstandige betekenis van het daaropvolgende element. In het licht van het hiervoor overwogene (zie overweging 49) is het Bureau van oordeel dat er een zekere mate van begripsmatige overeenstemming bestaat tussen merk en teken als gevolg van de semantische interpretatie van de elementen E-MOTION en EMOTION.

52. Merk en teken stemmen in begripsmatig opzicht in zekere mate overeen.

#### *Conclusie*

53. Merk en teken stemmen visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeen.

## **A.2 Globale beoordeling**

54. 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.

55. 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 waren en diensten zijn zowel gericht op professionele gebruikers als op de gemiddelde consument. Daarbij geldt dat het laagste aandachtsniveau in acht moet worden genomen, hetgeen in kwestie een normaal aandachtsniveau betreft. Het Bureau hecht er in dit kader, en in het licht van de opmerking van verweerder ten aanzien van het in aanmerking komend publiek (zie overweging 22), nog aan op te merken dat gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

56. 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).

---

<sup>4</sup> zie ook onder A.2 Globale beoordeling.



57. 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 in kwestie zodat er op zijn minst sprake is van een normaal onderscheidend vermogen. Verweerder is evenwel van mening dat het tweede woord van het ingeroepen recht, E-MOTION, beschrijvend is, aangezien "E" een gangbare verkorting is van elektrisch en "MOTION" het Engelse woord voor "beweging" is (zie overweging 17). Het Bureau onderschrijft de gangbaarheid van de letter "e" als afkorting voor elektrisch. Het is daarmee beschrijvend voor waren of diensten die op enigerlei wijze in verband gebracht kunnen worden met het kenmerk "elektrisch", zoals bijvoorbeeld een e-bike. Daarentegen deelt het Bureau verweerders mening niet ten aanzien van het element "motion" dat weliswaar een (zeer) sterk verwijzend karakter heeft, maar vooralsnog niet als beschrijvend kan worden gekwalificeerd voor de waren in kwestie. Verweerder licht dit ook verder niet toe. Hij stelt echter wel expliciet dat het gehele woord "e-motion" "steeds meer als soortnaam gebruikt wordt" (zie overwegingen 17 en 61).

58. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387). Bovendien heeft de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt hij aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

59. De waren en diensten in kwestie zijn deels identiek en deels licht soortgelijk.

60. Het betwiste teken en het ingeroepen recht zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend. Rekening houdend met de identieke en soortgelijke waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Er is daardoor volgens het Bureau sprake van gevaar voor verwarring.

## **B. Overige factoren**

61. Volgens verweerder is het tweede element van het ingeroepen recht, E-MOTION, beschrijvend en wordt het op fietsbeurzen steeds meer als soortnaam voor elektrische fietsen gebruikt (zie overwegingen 17 en 57). Hiertoe 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: (a) 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 de oppositie is gebaseerd, en (b) 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 en LIFE BLOG, reeds genoemd). In casu werd dit bewijs in onderhavige procedure door verweerder niet, althans naar oordeel van het Bureau onvoldoende, geleverd.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> in de door verweerder toegezonden voorbeelden, in casu vier voorbeelden van drie verschillende aanbieders, werd overigens alleen het woord "emotion" aangetroffen en niet het woord "e-motion", zoals verweerder stelt (zie overweging 17).

62. Indien en voorzover verweerder meent dat het tweede element van het ingeroepen recht, E-MOTION, is verworden tot een gebruikelijke benaming van de waren waarvoor het is ingeschreven, wijst het Bureau erop dat voor een dergelijke beoordeling in een oppositieprocedure geen plaats is. Ten overvloede merkt het Bureau op dat daarbij vereist is dat "het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot een gebruikelijke benaming is geworden" (zie daartoe artikel 2.26 lid 2 sub b. BVIE).

**C. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

64. De oppositie met nummer 2012979 wordt geheel toegewezen.

65. Benelux spoedinschrijving 1008849 zal worden doorgehaald.

66. 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 oktober 2018

Tomas Westenbroek  
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gérard