

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015506**  
**van 14 januari 2021**

**Opposant:** **Uber Technologies Inc., Delaware corporation**  
Market Street 4th Floor 1455  
94103 San Francisco  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Bakker & Verkuijl B.V.**  
Alexander Office Prinsenkade 9 D  
4811 VB Breda  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Uniemerik 13009171**  
UBERPOP

**Ingeroepen merk 2:** **Uniemerik 10460442**  
UBER

*tegen*

**Verweerder:** **B.E. Chin Holding B.V.**  
Minstraat 6  
3582 CC Utrecht  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1398257**  
UBER

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 30 juni 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk UBER voor diensten in klasse 45. Deze aanvraag is onder nummer 1398257 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 juli 2019.
2. Op 11 september 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende oudere merken:
  - Uniemerkt 13009171 van het woordmerk UBERPOP, ingediend op 18 juni 2014 en ingeschreven op 22 januari 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39, 42 en 45;
  - Uniemerkt 10460442 van het woordmerk UBER, ingediend op 1 december 2011 en ingeschreven op 24 april 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 29 en 42;
  - Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs UBER.
3. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de oppositie tot de twee eerste ingeroepen merken.
4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
5. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de *juridische diensten* van het eerste ingeroepen merk en op alle waren en diensten van het tweede ingeroepen merk.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
7. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 12 september 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 20 maart 2020.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

9. 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.
10. De gronden van de oppositie zijn de volgende:
  - Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: "*Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor*

*verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk”.*

- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *“Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.*

#### **A. Argumenten opposant**

11. Opposant stelt vast dat de diverse juridische diensten van het betwiste merk vallen onder deze van de ingeroepen merken en derhalve dezelfde zijn.

12. Het eerste woord van het eerste ingeroepen merk komt in zijn geheel voor in het betwiste merk, waardoor de merken visueel in hoge mate overeenstemmen, aldus opposant. Ook op auditief vlak is er sprake van overeenstemming, aangezien het eerste deel van de merken identiek wordt uitgesproken.

13. Begripsmatig verwijst UBER volgens opposant naar het Duitse voorzetsel voor “over” of “boven” en zal het element POP door het relevante publiek waarschijnlijk worden opgevat als een afkorting van de muziekstijl of van het Engelse *popular*. Hij concludeert dat de merken op dit vlak overeenstemmen in zoverre ze verwijzen naar UBER, of dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Opposant concludeert dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

14. Opposant licht toe dat zijn onderneming in 2009 is opgericht en sindsdien is uitgegroeid tot een grote multinational, die momenteel haar diensten levert in meer dan 80 landen en ongeveer 22.000 mensen in dienst heeft. Vanaf de lancering van het merk in de Benelux in de jaren 2012, 2014 en 2015, heeft het snel aan populariteit gewonnen en momenteel worden er jaarlijks zo’n 9 miljoen ritten geleverd. Opposant dient tal van stukken in om de (algemene) bekendheid van zijn merk UBER aan te tonen.

15. Het betwiste merk is identiek aan het bekende tweede ingeroepen merk van opposant, zodat er een duidelijk verband zal worden gelegd tussen beide, aldus opposant. Hij acht het dan ook bewezen dat verweerder probeert door middel van gebruik en aanvraag van het merk UBER voor juridische diensten in het kielzog te varen van zijn bekende merk om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van het merk en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanningen van opposant.

16. Om bovenstaande redenen verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste merk te weigeren.

#### **B. Reactie verweerder**

17. Verweerder geeft te kennen dat opposant, voor zover hij heeft kunnen zien in de ingediende stukken, niet actief is in de Benelux in de door hem (verweerder) aangevraagde klasse.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar

18. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de merken**

19. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

20. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

21. De te vergelijken merken zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (Uniemerik 13009171):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
UBERPOP	UBER

#### *Visuele vergelijking*

22. Beide merken zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen merk bestaande uit een woord van zeven letters, het betwiste merk uit een woord van vier letters.

23. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu zijn de eerste vier letters van het ingeroepen merk identiek aan het betwiste merk, waardoor dit laatste integraal is opgenomen in het eerste. Daar zijn nog drie letters aan toegevoegd die niet voorkomen in het betwiste merk, maar dit neemt niet weg dat het eerste en tevens het grootste deel van de merken hetzelfde is.

24. De merken zijn visueel overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

25. Het ingeroepen merk telt drie lettergrepen, [u-ber-pop], het betwiste merk twee, [u-ber]. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht schenken aan het begin van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu zijn de eerste twee lettergrepen identiek en telt het ingeroepen merk nog een derde (verschillende) lettergreep.

26. De merken zijn auditief overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

27. Het betwiste merk en het element UBER kunnen worden opgevat als een verwijzing naar het Duitse voorzetsel *über* en het element POP in het ingeroepen merk als een verwijzing naar de afkorting voor het Engelse *popular*, zoals opposant suggereert (zie punt 13).

28. De merken zijn begripsmatig in zekere mate overeenstemmend, in zoverre ze verwijzen naar het Duitse voorzetsel *über*.

*Conclusie*

29. De merken zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

**Vergelijking van de diensten**

30. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

31. Bij de vergelijking van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

32. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 45 Juridische diensten.	Klasse 45 Juridisch onderzoek; Juridisch adviesdiensten; Juridisch advies; Juridische bemiddeling; Juridische informatie; Juridische advisering; Juridische bijstand; Juridische advocatuur; Juridische diensten (Informatie inzake -); Geschillenbeslechting [Juridische diensten] (alternatieve -).

33. Alle diensten van het betwiste merk vallen onder de meer algemeen geformuleerde *juridische diensten* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en

Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

### *Conclusie*

34. De diensten van het betwiste merk zijn dezelfde als deze waarop de oppositie is gebaseerd.

### **A.2 Globale beoordeling**

35. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de merken een rol.

36. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om juridische diensten. De consument zal juist in specifieke situaties, waar persoonlijke of zakelijke belangen mee gemoeid zijn, een beroep doen op een juridische dienstverlener. Het aandachtsniveau bij de keuze voor degene die juridisch advies of bijstand zal moeten verlenen, mag dan ook verhoogd worden geacht.

37. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken diensten beschrijft. Opposant beroept zich op de bekendheid van zijn ingeroepen merk en voegt stukken toe ter ondersteuning daarvan. Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

38. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

39. De merken zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken diensten dezelfde zijn. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor de betrokken diensten, kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

### **B. Overige factoren**

40. Verweerder maakt uit de door opposant ingediende stukken op dat deze niet actief is in de Benelux op hetzelfde gebied als hijzelf (zie punt 17). In dit verband zij evenwel opgemerkt dat het eerste ingeroepen merk nog niet gebruikspliktig was, zodat er moet worden van uitgegaan dat dit merk geldig was voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.

**C. Conclusie**

41. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen merk, dient het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het tweede. Aangezien de oppositie reeds dient te worden toegewezen op grond van het bestaan van verwarringsgevaar, dient de andere door verweerder aangevoerde grond (artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE) niet meer te worden onderzocht.

**IV. BESLUIT**

42. De oppositie met nummer 2015506 wordt toegewezen.

43. Benelux aanvraag 1398257 wordt niet ingeschreven.

44. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 januari 2021

Willy Neys  
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard