

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016564
van 06 februari 2023

- Opposant:** **Augusta Benelux B.V.**
Spaarneplein 2
2515 VK Den Haag
Nederland
- Gemachtigde:** **Onel trademarks**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 948147**

BBBcycling
- Ingeroepen merk 2:** **Benelux inschrijving 612498**

BBB
- Ingeroepen merk 3:** **Benelux inschrijving 827478**

BBB

tegen
- Verweerder:** **Verstegen en Van Zuiden B.V.**
Opaalstraat 8
1812 RH Alkmaar
Nederland
- Gemachtigde:** **Landmark B.V.**
Nijverheidsweg- Noord 86c
3812 PN Amersfoort
Nederland
- Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1424884**

BCYCLE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 september 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk BCYCLE voor waren in de klassen 6, 11 en 12. De aanvraag is onder nummer 1424884 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 oktober 2020.
2. Op 8 december 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merkregistraties:
 - Benelux inschrijving 948147 van het woordmerk BBBcycling, ingediend op 5 december 2013 en ingeschreven op 19 februari 2014 voor waren en diensten in de klassen 12, 35 en 41;
 - Benelux inschrijving 612498 van het woordmerk BBB, ingediend op 25 juni 1997 met publicatiedatum van de inschrijving op 1 februari 1998, ingeschreven voor waren in klassen 9, 12 en 25;
 - Benelux inschrijving 827478 van het woordmerk BBB, ingediend op 11 juli 2007 en ingeschreven op 1 augustus 2007 voor waren in klassen 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 25, 28.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren in de klassen 6, 11 en 12 en alle diensten in de klassen 35 en 41 van de ingeroepen oudere merken.
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 9 december 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 18 augustus 2021.

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 begint met een analyse van het oudere ingeroepen woordmerk BBBcycling. Het element BBB is dominant en heeft geen betekenis, al dient "cycling" wel te worden meegenomen in de totaalindruk

van het merk. Het merk als geheel heeft geen betekenis en is onderscheidend. Ook het betwiste teken wordt geanalyseerd. De letter "B" springt in het oog en is dominant. BCYCLE heeft geen betekenis.

9. Visueel zijn de betrokken tekens overeenstemmend. De elementen "BBB" en "B" stemmen overeen; hoewel het element "BBB" weliswaar drie letters heeft en "B" maar één, vertoont het element "BBB" door het repetitieve karakter grote gelijkenis met de ene "B" van het betwiste teken en het verschil van het aantal "B's" doet niet af aan de grote mate van overeenstemming. Die overeenstemming wordt versterkt doordat in beide merken de "B's" worden gevolgd door "cycling" respectievelijk "cycle". De samenvoeging van deze twee gelijkende onderdelen resulteert in een grote visuele overeenstemming tussen de merken. Ook auditief zijn de betrokken tekens zeer gelijkend. Kenmerkend hierbij is de letter "B" en "cycling" respectievelijk "cycle". Conceptueel hebben de betrokken tekens geen betekenis. De visuele en auditieve overeenstemming leidt tot een totaalindruk die in grote mate overeenstemmend is.

10. De ingeroepen merken en het betwiste teken zijn voor precies dezelfde waren ingediend in de klassen 6, 11 en 12. Beide merken zijn dan ook voor identieke producten bestemd: producten op gebied van fietsen en fietsonderdelen. De waren, doelgroep en verkoopkanalen zijn dan ook identiek. Hoewel de betwiste aanvraag geen diensten omvat, betreffen de diensten van de opposant detailhandelsdiensten op gebied van fietsonderdelen e.d., dus waren die terugkomen in de klassen waarvoor het betwiste teken is aangevraagd. Deze diensten en waren zijn dus soortgelijk aan elkaar.

11. Gelet op het voorgaande bestaat er volgens opposant geen twijfel over dat het publiek in verwarring zal raken en dat het publiek in het minste geval zal denken dat het betwiste teken een nieuw merk betreft van de collectie van de opposant. Opposant vraagt daarom om toewijzing van de oppositie met veroordeling van de deposant in de kosten van deze oppositie.

12. Op verzoek van verweerder heeft opposant gebruiksbewijzen ingediend. Opposant merkt daarover op dat dit gebruiksbewijs, dat moet zien op de periode 9 oktober 2015 tot 9 oktober 2020, laat zien dat de ingeroepen merken niet alleen normaal zijn gebruikt, maar zelfs kwalificeren als bekend merk in de zin van artikel 2:20 lid 1 sub c BVIE.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder begint met een bespreking van het door opposant ingediende gebruiksbewijs. Het merk BBBcycling wordt volgens verweerder niet normaal gebruikt voor de waren en/of diensten waarvoor het staat ingeschreven. Uit het ingediende bewijs blijkt gebruik van het merk BBB maar niet van het merk BBBcycling. Het enkele gebruik van het teken BBBcycling zal door de consument worden opgevat als een verwijzing naar de website van opposant, het teken wordt nooit zelfstandig gebruikt. Voor zover dit teken wordt gebruikt is hoe dan ook geen sprake van gebruik van het merk zoals dat is geregistreerd. Waar het merk is geregistreerd als BBBcycling wordt het teken gebruikt met het element "BBB" driemaal zo groot als het element "cycling" in combinatie met ".com". Het onderscheidend vermogen van het merk BBBcycling wordt daarmee gewijzigd. Verder is het beperkte gebruik van dit teken hoe dan ook onvoldoende om te spreken over normaal gebruik. Opposant stelt dat het merk gebruikt wordt voor detailhandelsdiensten bij de verkoop van fietsonderdelen en fietsaccessoires. Het merk is echter niet voor die diensten ingeschreven en verder blijkt nergens uit dat het voor die diensten zou worden gebruikt.

14. Nu er volgens verweerder geen enkele overeenstemming is tussen de oudere merken BBB en het betwiste teken, beperkt verweerder de verdere argumenten op enkel het oudere merk BBBcycling en het betwiste teken en dit enkel voor het geval het Bureau van mening is dat dat merk wel normaal is gebruikt.

15. Verweerder begint met op te merken dat hij meent dat het onderscheidend vermogen van het merk BBBcycling zeer beperkt is. BBB - hoewel het meest onderscheidende element van het merk - heeft een zwak onderscheidend vermogen en bestaat uit een driemaal achter elkaar geplaatste letter B. Het element "cycling" is het Engelse woord voor "fietsen" en als zodanig puur beschrijvend voor producten die met fietsen te maken hebben. Gezien het zwak onderscheidend vermogen van het BBBcycling merk heeft dit ook een beperkte beschermingsomvang die zich enkel uitstrekt tot (bijna) identieke tekens.

16. De structuur van het betwiste teken is geheel anders dan die van BBBcycling. In tegenstelling tot het oudere merk bestaat het uit één woord. Het gaat niet om een teken dat bestaat uit de twee elementen "B" en "CYCLE". Het geheel vormt één woord en wordt als zodanig ook herkend door de consument. Het woord BCYCLE verwijst immers naar het Engelse woord "bicycle" voor "fiets", ook al ontbreekt de letter "I" na de "B" en ook al wordt het merk uitgesproken als "biesaikel", "bésaikel" of "bésiekle".

17. Visueel is er volgens verweerder nauwelijks sprake van overeenstemming, doordat de structuur van beide tekens totaal anders is. Dit speelt in het bijzonder wanneer het ingeroepen merk zoals gebruikt wordt vergeleken met het betwiste teken. Klankmatig stemt het teken BÉBÉBésaïkling niet of nauwelijks overeen met het teken "biesaikel", "bésaikel" of "bésiekle". Ook begripsmatig wijken de betrokken tekens van elkaar af: het ingeroepen merk bestaat uit het teken BBB met daarachter een puur beschrijvend element dat alleen kan worden opgevat als een aanduiding van de waren waarvoor het merk is bestemd. Het betwiste merk daarentegen is een verwijzing naar het Engelse woord voor "fiets", dat op een originele en onderscheidende manier is weergegeven.

18. De opposant verkoopt producten en accessoires voor racefietsen, mountainbikes en e-bikes. Dit zijn fietsproducten uit het specialistische, duurdere segment. Het gaat niet om producten voor "gewone" fietsen. De consumenten van deze producten zijn kritischer en oplettender dan de gemiddelde consument van fietsonderdelen en daarom beter in staat een onderscheid te maken tussen verschillende merken.

19. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar hoeft met het element "cycling", een niet-onderscheidend element, geen rekening te worden gehouden. De enige overeenstemming tussen de betrokken tekens is echter wel gebaseerd op dat element tegenover "cycle" en dat laatste element van het betwiste merk kan niet los worden gezien van het geheel BCYCLE.

20. Met het voorgaande in gedachten verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

21. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of de prioriteitsdatum van het jongere merk.

22. Het betwiste merk werd ingediend op 14 september 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus, anders dan partijen menen - van 14 september 2015 tot 14 september 2020. Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen voor deze merken gegrond.

23. Verweerder heeft gesteld dat de oudere merken "BBB" normaal zijn gebruikt (punt 14). Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Dat betekent ook dat het Bureau ervan zal uitgaan dat de genoemde ingeroepen "BBB" merken normaal zijn gebruikt, nu de gemotiveerde en met gebruiksbewijzen onderbouwde stelling van opposant, dat die ingeroepen merken normaal zijn gebruikt, niet is betwist.

24. Dat betekent dat het gebruiksbewijs enkel hoeft te worden beoordeeld voor wat betreft het normale gebruik van het ingeroepen woordmerk BBBcycle. Bij de beoordeling zal dus enkel worden gekeken naar gebruik van laatstgenoemde merk, waarbij het gebruik van de "BBB" merken buiten beschouwing zal worden gelaten. Naar de "BBB" merken zal enkel worden gerefereerd indien dat nodig is om het gebruiksmateriaal te omschrijven.

25. Opposant heeft het volgende gebruiksbewijs ingediend:

- i) Een bijlage met advertenties van de merkhouder die in vakbladen zijn verschenen in de relevante periode, waarin enkele keren wordt verwezen naar de website www.bbbycycling.com;
- ii) Ongedateerde foto's van beurzen met daarop stands van de merkhouder, met daarbij ook een foto van wat een tekening van een stand lijkt voor op een markt in Azië (er staat een korte toelichting bij in een het voor het Bureau niet herkenbaar Aziatisch schrift);
- iii) Een bijlage met brochures van de merkhouder uit de relevante periode waarvan een (klein) deel van het bewijs lijkt gericht op landen buiten de Benelux, zoals het 'Morzine France' magazine. Het teken BBBycycling wordt op een enkele uitzondering na enkel gebruikt om te verwijzen naar de website van de merkhouder - www.bbbycycling.com - en dan met name als vindplaats voor een in de brochure genoemde artikelen (zoals bijv. "BBBCYCLING.COM/BBW-401-ATTACHI");
- iv) Facturen aan partijen in landen buiten de Benelux zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Canada. Een klein deel van de facturen ziet op afnemers in België en Nederland. BBBycycling wordt genoemd in het briefhoofd van enkele van de facturen en op sommige facturen genoemd als de handelsnaam van de partij die de factuur heeft uitgegeven ("Augusta Benelux B.V. trading as BBB Cycling");
- v) Ongedateerde foto's van producten die door de merkhouder zouden worden aangeboden, waarbij het teken "BBBycycling.com" wordt genoemd op verpakkingsmaterialen zoals kartonnen dozen of een beschermde tas voor een helm, evenals op of in t-shirts;
- vi) Een ongedateerd "BBB brandbook" bedoeld voor "communating BBB", waarin instructies wordt gegeven over het gebruik van de merken van de merkhouder. Het teken www.bbbycycling.com komt op een beperkt aantal plekken voor, met name als vindplaats voor bepaalde producten (zoals "BBBycycling.com/accessories/lights/BLS-123");
- vii) Grotendeels ongedateerde printscreens van de website van de merkhouder, waarop het teken BBBycycling te zien is, met name in verband met de identiteit van de merkhouder zelf (zoals "neem contact op met BBBycycling").

Beoordeling van het gebruik

26. Allereerst heeft geen van het gebruiksbewijzen betrekking op de diensten in klasse 35 en 41 waarvoor het ingeroepen merk BBBycycling is ingeschreven, zodat van bewezen normaal gebruik voor de diensten in die klassen hoe dan ook niet kan worden gesproken.

27. Maar ook voor gebruik van de waren in klasse 12 (*"fietsen; fietsonderdelen en accessoires waaronder fietsbanden, fietsbellen, fietspompen, fietspedalen, fietssturen, fietsstuurlinten, fietshandvatten, fietsstuurpennen, fietszadels, fietszadelpennen, fietsremmen, fietsremblokken, fietsbar-ends, fietsstandaards, fietsbalhoofdstellen, fietsdrinkbushouders, fietsspaken, fietskettingbladen, fietsspatborden, fietstassen, fietszadeltassen; fietskettingen, fietsmanden, fietskinderzitjes, bagagedragers voor fietsen, fietswielen; fietstrapstellen; fietsnaven; fietsversnellingsystemen"*) voldoet het gebruiksbewijs niet om te kunnen spreken over normaal gebruik van het BBBcycling merk. Het teken wordt slechts in een zeer beperkt aantal gevallen op het bewijs genoemd, waarbij dat gebruik ook nog eens vooral handelsnaamgebruik lijkt (het teken wordt met name gebruikt om de identiteit van de merkhouder aan te duiden) en niet zozeer aan de waren in klasse 12 (zoals bijvoorbeeld "neem contact op met BBBcycling").

28. Het teken BBBcycling wordt verder bijna uitsluitend genoemd als onderdeel van de domeinnaam van de merkhouder, te weten www.bbbcycling.com, waarbij dat gebruik in een groot deel van de gevallen ook nog eens is als vindplaats van producten die worden aangeboden onder het merk "BBB" of onder een productnaam (zoals de voorbeelden die zijn aangehaald onder punten iii) en vi) hierboven. Daarbij speelt mede een rol dat het gebruik van de domeinnaam op verpakkingen zoals kartonnen verzenddozen, niet duidelijk maakt waarvoor die dozen zijn gebruikt, of naar wie die dozen zijn verzonden. Verzending naar klanten binnen de Benelux is niet waarschijnlijk gezien het feit dat de ingediende facturen met name gericht zijn aan afnemers buiten de Benelux.

29. Ook het overige bewijs toont of geen gebruik van het teken "BBBcycling" (zoals de foto's van de stands op beurzen), of enkel gebruik als handelsnaam (zoals in geval van het voorbeeld aangehaald onder punten iv) en vii).

30. Het gebruiksbewijs maakt voor het Bureau niet duidelijk of het teken als merk is gebruikt, laat staan dat er enige conclusie kan worden getrokken met betrekking tot de plaats, de duur, de omvang en de wijze van gebruik van het merk "BBBcycling" in de Benelux. De conclusie moet dan ook zijn dat het gebruiksbewijs niet voldoende is om aan te tonen dat het ingeroepen merk "BBBcycling" normaal is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

31. Om voorgaande reden zal het Bureau het verwarringsgevaar dan ook enkel beoordelen op grond van de ingeroepen merken waarvan het normaal gebruik in confesso is, te weten de "BBB" merken.

B. Verwarringsgevaar

32. 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.

33. 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

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 Uniemerk.

34. 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

35. Volgens vaste rechtspraak van het 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

36. 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 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

37. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.⁵

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BBB	BCYCLE

Auditieve vergelijking

39. De ingeroepen "BBB" merken zijn zuivere woordmerken die worden uitgesproken als "BéBéBé" of "BieBieBie".

40. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk. Volgens verweerder vormt dit teken één woord dat als zodanig door de consument wordt herkend (punt 15) en herkent de consument er niet de elementen "B" en "cycle" in. Het Bureau is van mening dat tenminste een deel van het relevante publiek

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 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

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

⁵ HvJEU, 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

het betwiste teken als één woord ziet doordat er een variant van het woord "bicycle" in wordt herkend. In dat geval wordt het betwiste teken uitgesproken "bye- sie-kel".

41. Echter, door het gebruik van het Engelse woord "cycle", dat een groot deel van het publiek in de Benelux direct herkent, zal een deel van het publiek ook de letter "B" als losstaande letter "B" opvatten en die eveneens op zijn Engels uitspreken, te weten "bie". Om voorgaande reden is het Bureau van mening dat tenminste een deel van het relevante publiek in de Benelux het betwiste teken uitspreekt als "Bie-sai-kel". Aan het element "cycle" komt in dit geval evenwel in de totaalindruk van het ingeroepen merk "bcycle" minder gewicht toe dan aan het element "Bie". Dit element is immers beschrijvend voor de ingeroepen waren en diensten en het publiek zal over het algemeen, zoals reeds opgemerkt, een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk.⁶

42. De ingeroepen merken "BBB" en het betwiste teken komen voor een deel van het publiek auditief gezien overeen ten aanzien van de eerste letter – de letter "B" – maar de verschillen in de uiteindes van de betrokken tekens ("BéBé" of "BieBie" tegenover "sie-kel") verschillen qua klank, ritme en lengte.

43. Met voorgaande in gedachten stemmen de ingeroepen merken "BBB" en het betwiste teken auditief in beperkte mate overeen.

Visuele vergelijking

44. De ingeroepen merken "BBB" zijn zuivere woordmerken bestaande uit 1 woord met 3 letters.

45. Het betwiste teken betreft een woordmerk bestaande uit 1 woord met 6 letters. Zoals in punten 42 en 43 is toegelicht, kan het publiek het betwiste teken zowel opvatten als één woord (een variant op "bicycle") of als een combinatie van de letter "B" met het woord "cycle". In het laatste geval zal aan het element "cycle" minder gewicht toekomen door het beschrijvende karakter van dat element.

46. De eerste letter van de ingeroepen merken "BBB" en het betwiste teken komen overeen, maar verschillen wat betreft de overige letters. Hoewel de eerste letters van de betrokken tekens identiek zijn, verschillen de tekens verder qua lengte, opbouw en gebruikte letters. Het feit dat het element "cycle" een beschrijvend karakter heeft, doet aan voorgaande niet zodanig af dat daarmee de verschillen tussen de betrokken tekens minder opvallen dan de overeenkomsten. Dit zeker gezien het feit dat slechts één enkele letter identiek is en de ingeroepen merken korte merken zijn, waardoor verschillen eerder opvallen.

47. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen merken "BBB" en het betwiste teken visueel in beperkte mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

48. De ingeroepen merken "BBB" hebben geen vaststaande betekenis voor het publiek. Het betwiste teken zal door het publiek worden gezien als variant op "bicycle" of "cycle", en daarmee een betekenis hebben die is gelinkt aan "fietsen" (het publiek in de Benelux is de Engelse taal voldoende machtig om de betekenis van de genoemde Engelse woorden te kennen).

⁶ Zie GEU, 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184 (Budmen).

49. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken teken begripsmatig niet overeenstemmen.

Conclusie

50. De ingeroepen merken "BBB" en het betwiste teken stemmen auditief en visueel in beperkte mate overeen, terwijl zij begripsmatig niet overeenstemmen.

51. Nu er sprake is van (een bepaalde mate van) visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.⁷

Vergelijking van de waren en diensten

52. 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.⁸

53. 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.⁹

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Benelux inschrijving 827478</i></p> <p>KL 6 Fietsslots van metaal; kabels voor fietsen van metaal.</p>	<p>KL 6 Fietsslots; Metalen fietsslots.</p>
<p><i>Benelux inschrijving 827478</i></p> <p>KL 11 Waarschuwings- knipperlichten, gloeilampjes, koplampen, lichten, alle voornoemde waren voor fietsen.</p>	<p>KL 11 Fietsslampen; verlichting voor fietsen.</p>
<p><i>Benelux inschrijving 612498</i></p> <p>KL 12 Onderdelen en toebehoren voor fietsen, voor zover niet begrepen in andere klassen; fietstassen.</p>	<p>KL 12 Fietszadels; Bekledingshoezen voor fietszadels; Structurele onderdelen van fietsen; Vorken [fietsonderdelen]; Kettingwielen [fietsonderdelen]; Handgrepen [fietsonderdelen]; Stuurpennen [fietsonderdelen]; Derailleurs [fietsonderdelen]; Schijfwielen [fietsonderdelen]; Aandrijfkettingen [fietsonderdelen]; Schakelinrichting [fietsonderdelen]; Remmen [fietsonderdelen]; Voorvorkverbindingstukken [fietsonderdelen]; Sturen [fietsonderdelen];</p>

⁷ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ HvJEU, 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁹ GEU, 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	Hoezen voor vorkkronen [fietsonderdelen]; Vorkkronen (hoezen voor -) [fietsonderdelen]; Kettingen [onderdelen van fietsen]; Wielen, zijnde onderdelen van fietsen; Remschoenen [onderdelen van fietsen].
--	--

55. Verweerder betwist niet dat de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeroepen identiek zijn aan de waren van het betwiste teken, zoals opposant heeft gesteld. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren identiek zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

Globale beoordeling

56. Voor de globale beoordeling moet 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, 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.¹⁰ In dit geval gaat het Bureau er met opposant vanuit dat de betrokken waren zijn gericht op het grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft.¹¹ Dat er sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau omdat, zoals verweerder meent (punt 19), opposant zich in de praktijk richt op fietsproducten uit het specialistische, duurdere segment, is niet relevant. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure immers 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 verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹²

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.¹³ Hoewel opposant stelt bekend te zijn, voldoen de stukken waarnaar hij in dit verband verwijst (de stukken die werden ingediend om het normale gebruik van de ingeroepen merken te bewijzen) niet om dit te bewijzen. Bovendien hadden deze samen met de argumenten moeten worden ingediend zodat deze claim ook daarom al niet in overweging kan worden genomen. In dit geval gaat het Bureau dan ook uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu de ingeroepen merken geen kenmerk van de betrokken waren en diensten omschrijven en de gestelde bekendheid niet is bewezen. Ten overvloede merkt het Bureau daarbij op dat, indien de gestelde bekendheid wel zou zijn bewezen, dit geen verschil zou hebben gemaakt voor de uitkomst van het onderhavig geschil. Ook in dat geval geldt dat de ingeroepen merken een geheel andere totaalindruk hebben dan die van het betwiste

¹⁰ HvJEU, 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹¹ Zie in soortgelijke zin ook BenGH 4 dec 2018, C 2018/11/9, GiGi vs DIDI.

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

¹³ HvJEU, 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

teken. De beschermingsomvang is geen factor die van invloed is op de perceptie van de consument over de overeenstemming tussen merk en teken.¹⁴

58. 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.¹⁵

59. In dit geval is er tussen de ingeroepen merken "BBB" en het betwiste teken sprake van beperkte overeenstemming op auditief en visueel vlak, en verschillen de betrokken tekens begripsmatig. De betrokken waren zijn identiek. De ingeroepen merken betreffen evenwel korte merken, waardoor verschillen eerder opvallen. Daarnaast zijn juist de niet overeenstemmende delen duidelijk verschillend,¹⁶ waardoor de totaalindruk die de betrokken tekens wekken verschillend is.

60. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake geen is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

¹⁴ HvJEU 27 april 2006, C-235/05, ECLI:EU:C:2006:271, punt 42 (L'Oreal/OHIM).

¹⁵ HvJEU, 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁶ Gerechtshof Den Haag, 6 november 2018, zaak 200.222.687/01, (Blackberry-Berryboot).

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2016564 wordt afgewezen.

63. De Benelux aanvraag met nummer 1424884 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 06 februari 2023



Pieter Veeze
(Rapporteur)

Camille Janssen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn