

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016692**  
**van 22 maart 2022**

**Opposant:** **BrandMR BV**  
Oude Middenweg 17  
2491 AC Den Haag  
Nederland

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

**Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 1017130**  
BRAND-MR

**Ingeroepen merk 2:** **Benelux inschrijving 1021332**



**BRANDMR**

*tegen*

**Verweerder:** **Eric W.K. Horssius**  
Melkpad 33  
1217 KB Hilversum  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1430847**  
Brandmeester second opinion bij schade

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 4 december 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk "Brandmeester second opinion bij schade" voor diensten in de klassen 36 en 45. Deze aanvraag is onder nummer 1430847 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 januari 2021.

2. Op 29 januari 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 1017130 van het woordmerk BRAND-MR, ingediend op 27 juni 2017 en ingeschreven op 18 september 2017 voor diensten in de klassen 36 en 45;



- Benelux inschrijving 1021332 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 20 september 2017 en ingeschreven op 12 december 2017 voor diensten in de klassen 36 en 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

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

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 februari 2021. 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 31 mei 2021.

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

8. 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 de merken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant meent dat het beeldelement in het tweede ingeroepen merk van ondergeschikt belang is, zodat het wordelement dominant is. Brandmeester is eveneens het dominante element in het betwiste merk, aangezien de toevoeging "second opinion bij schade" louter beschrijvend is en dus niet in beschouwing moet worden genomen.

10. Opposant merkt op dat vrijwel iedereen weet dat MR voor "meester" staat. De ingeroepen merken zullen dan ook als "brandmeester" worden gelezen en uitgesproken. Auditief zijn de merken daarom identiek en visueel overeenstemmend, aldus opposant.

11. Ook begripsmatig stemmen de merken overeen. De ingeroepen merken bevatten weliswaar een taalkundig grapje (omdat MR ook naar een jurist verwijst), maar deze dubbelzinnigheid betekent niet dat er geen sprake is van conceptuele overeenstemming, aldus opposant.

12. Opposant stelt vast dat de betrokken diensten dezelfde zijn, aangezien het in essentie gaat om verzekeringen en juridische diensten.

13. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen tot het betalen van de kosten van de oppositieprocedure.

## **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder heeft in eerste instantie de wederpartij gemeld dat een vriendelijk verzoek om de inschrijving niet door te zetten op zijn plaats was geweest en dat zulk verzoek toentertijd tegen betaling van de gemaakte inschrijfkosten in welwillende overweging zou worden genomen, waarop opposant evenwel niet heeft gereageerd.

15. Zelfs bij een globale beoordeling van het verwarringsgevaar valt volgens verweerder op dat de visuele, auditieve of begripsmatige vergelijking van de merken leidt tot een totaal verschillende indruk door het ontbreken van dominante overeenkomsten zoals kleur, lengte en zelfs taal. Zo zullen de ingeroepen merken op zijn Engels worden uitgesproken.

16. Verweerder meent dat het gehele betwiste merk in overweging moet worden genomen, aangezien het zo is gekozen om duidelijk te maken waar het bij dit merk om gaat, namelijk "een second opinion bij de beoordeling van brandschade door experts die meesterlijk zijn in het vaststellen van een juiste brandschadehoogte."

17. Verweerder concludeert dat de merken visueel, auditief en conceptueel niet overeenstemmen. Ook de diensten zijn volgens hem niet overeenstemmend. De ingeroepen merken zijn gericht op het verkopen van eigen verzekeringen, het betwiste merk ziet uitsluitend op de juiste vaststelling van de schadeomvang van een verzekerd schadegeval. Op juridisch vlak bieden de ingeroepen merken rechtsbijstand en juridisch advies, terwijl het betwiste merk ziet op het vaststellen van de schadehoogte, ook in de gevallen waar geen sprake is van een juridisch geschil.

18. Verweerder concludeert dat er geen verwarringsgevaar bestaat, aangezien geïnformeerde, althans redelijk nadenkende consumenten nooit zullen denken dat de diensten afkomstig zijn van de wederpartij, dan wel dat er een commerciële relatie tussen beide bestaat. Opposant heeft niet aangetoond dat de consument per ongeluk een dienst afneemt bij verweerder in plaats van bij hem (opposant). Bovendien verschillen de markten waarop partijen zich begeven en zullen de vestigingsplaatsen Zoetermeer, respectievelijk Hilversum niet licht worden verward, aldus nog verweerder.

19. Op basis van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"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"*.

22. 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

23. 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).

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken merken zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (Benelux inschrijving 1017130):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
BRAND-MR	Brandmeester second opinion bij schade

#### *Begripsmatige vergelijking*

27. De letters MR in het ingeroepen merk kunnen worden opgevat als afkorting voor "meester" of master. Volgens de taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal is de correcte schrijfwijze "mr." en zo ook in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.<sup>1</sup> Echter, de kwestie is op de website van het Genootschap beland, precies omdat er grote onzekerheid bestaat over het gebruik van hoofdletters versus kleine letters en al dan niet een punt. Bovendien worden in de Engelse titulatuur zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt, zoals MA, Msc en LL.M.<sup>2</sup>

28. Gelet op het voorgaande, zal in ieder geval een deel van het in aanmerking komend publiek de afkorting MR in het ingeroepen merk opvatten als "meester", zodat het wordt gelezen als *brandmeester*. Dat woord komt ook voor in het betwiste merk en kan verschillende betekenissen hebben, namelijk iemand die de leiding heeft over de spuitgasten van een of meer brandspuiten bij de brandweer, toezichthouder op een of meer brandspuiten.<sup>3</sup> In twee woorden is het een sein, brandweerbargoen waarmee wordt aangegeven dat een brand onder controle is.<sup>4</sup>

29. De overige elementen van het betwiste merk, "second opinion bij schade", zullen als beschrijvend worden opgevat. Wel kunnen zij een iets andere connotatie geven aan het woord brandmeester. Iemand die de aard, omvang en oorzaak van een schade vaststelt (bijvoorbeeld in opdracht van een verzekeringsmaatschappij) wordt een grote deskundigheid toegeschreven (schade-expert, expertise) en dit zal ook gelden voor iemand die een second opinion geeft. Nu is "meester" eveneens een aanduiding voor iemand die een hoog niveau van expertise heeft bereikt.<sup>5</sup> "Brandmeester" kan dus ook worden opgevat als iemand die een grote expertise heeft op het gebied van opnemen van brandschade en/of het verstrekken van een second opinion daarbij.

30. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Dit is in casu het geval voor het zo-even genoemde element "second opinion bij schade" in het betwiste merk. Daarom zal het eerste element, "Brandmeester" als het dominante deel van dit merk worden opgevat. Dit woord is nagenoeg identiek aan het ingeroepen merk.

31. De merken zijn begripsmatig overeenstemmend.

<sup>1</sup> <https://onzetaal.nl/taaladvies/mr>

<sup>2</sup> <https://onzetaal.nl/taaladvies/titulatuur-ma-msc-ba>

<sup>3</sup> <https://anw.ivdnt.org/article/brandmeester>

<sup>4</sup> [https://nl.wikipedia.org/wiki/Brand\\_meester](https://nl.wikipedia.org/wiki/Brand_meester)

<sup>5</sup> <https://nl.wikipedia.org/wiki/Meester>

*Visuele vergelijking*

32. Beide merken zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen merk bestaande uit een woord van vijf letters, BRAND, een liggend streepje en de afkorting MR. Het betwiste merk bestaat uit vijf woorden van diverse lengte.

33. 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). Ook visueel zal het eerste element van het betwiste merk dus worden gezien als het meest dominante.

34. Hierboven is reeds vastgesteld dat minstens een deel van het in aanmerking komend publiek het ingeroepen merk zal lezen als "Brandmeester", dus hetzelfde als het eerste en meest dominante deel van het betwiste merk, waarbij nog zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie in die zin ook GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

35. De merken zijn visueel overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

36. Zoals reeds besproken, zijn de elementen "second opinion bij schade" in het betwiste merk van ondergeschikt belang, gelet op hun beschrijvend karakter en hun plaatsing aan het einde van het merk. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat deze elementen niet eens worden uitgesproken wanneer mondeling aan het merk wordt gerefereerd, aangezien ze veeleer zullen worden opgevat als een onderschrift of bijschrift en gelet op de lengte van deze elementen. Over het algemeen zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen immers worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432 en Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

37. Op auditief vlak ligt het nog meer voor de hand dat het ingeroepen merk zal worden uitgesproken als "brandmeester", aangezien de afkorting MR zich moeilijk anders laat uitspreken. Het ingeroepen merk wordt dus hetzelfde uitgesproken als het eerste en meest dominante element van het betwiste merk.

38. De merken zijn auditief sterk overeenstemmend.

*Conclusie*

39. De merken zijn begripsmatig en visueel overeenstemmend en auditief in sterke mate overeenstemmend.

***Vergelijking van de diensten***

40. 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).

41. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen merk 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.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 36 Verzekeringen; rechtsbijstandsverzekeringen.	Klasse 36 Verzekeringen (Schade-evaluatie -); Vereffening van verzekeringsclaims; Afwikkeling van verzekeringsclaims.
Klasse 45 Juridische diensten; juridische bijstand; juridische advisering.	Klasse 45 Analyse van normen en praktijken om de naleving van wet- en regelgeving te verzekeren; Juridische diensten.

#### *Klasse 36*

43. De diensten *verzekeringen (schade-evaluatie -)*, *vereffening van verzekeringsclaims* en *afwikkeling van verzekeringsclaims* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduiding *verzekeringen* 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).

#### *Klasse 45*

44. De *juridische diensten* komen *expressis verbis* voor in beide lijsten en zijn dus identiek.

45. De dienst *analyse van normen en praktijken om de naleving van wet- en regelgeving te verzekeren* van het betwiste merk is in sterke mate overeenstemmend met de diensten *juridische diensten*, *juridische bijstand* en *juridische advisering* van het ingeroepen merk. Al deze diensten zien op diverse aspecten van wetten en regels en de handhaving daarvan en advisering daarover en zijn ook gericht op eenzelfde doelpubliek.

#### *Conclusie*

46. De diensten van het betwiste merk zijn deels identiek aan en deels sterk overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk.

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

47. 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.

48. 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 het voorliggend geval zijn de diensten in klasse 36 bestemd voor zowel professionelen als voor de gewone particuliere consument, zodat voor deze diensten moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht. De diensten in klasse 45 hebben betrekking op een gespecialiseerd en terzake hoogopgeleid publiek. Voor deze diensten moet bijgevolg worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau.

49. 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.

50. 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).

51. De merken zijn visueel en begripsmatig overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend. Terzijde zij nog opgemerkt 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). De betrokken diensten zijn deels identiek en deels in sterke mate overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek 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**

52. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

53. Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken (in verschillende markten en vestigingsplaatsen, zie punt 18) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventueel de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

#### **C. Conclusie**

54. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

55. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen merk, dient het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het andere ingeroepen merk.

#### **IV. BESLUIT**

56. De oppositie met nummer 2016692 wordt toegewezen.

57. Benelux aanvraag 1430847 wordt niet ingeschreven.



58. 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, 22 maart 2022

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Tineke Van Hoey



Administratieve behandelaar:

Guy Abrams