

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017001**  
**van 23 november 2022**

- Opposant:** **Brute Jeeps B.V.**  
IJssel 1  
2491 BW Den Haag  
Nederland
- Gemachtigde:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**  
Professor Dr. Dorgelolaan 30  
5613 AM Eindhoven  
Nederland
- Ingeroepen merk:** **Europese inschrijving 18382720**  
  
BRUTE  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Brute Bikes VOF**  
Sloterkade 8  
1058 HD Amsterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **Fruytier Lawyers In Business BV**  
Kingsfordweg 99  
1043 GP Amsterdam
- Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 1435405**



**I. FEITEN EN PROCEDURE**

**A. Feiten**

1. Op 7 februari 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in klasse 12:



De inschrijving is onder nummer 1435405 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 maart 2021. De datum van de spoedinschrijving was 27 mei 2021.

2. Op 25 mei 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen het in stand houden van deze spoedregistratie. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 18382720 van het woordmerk BRUTE, ingediend op 25 januari 2021 en ingeschreven op 21 juli 2021 voor waren in de klassen 12, 18 en 25 en diensten in de klassen 35 en 37. Op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna "UR") is de oppositie tijdig ingesteld.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de naam van opposant na indiening van de oppositie middels een verzoek tot naamswijziging bij het EUIPO werd gewijzigd naar de huidige naam van opposant, waarvan opposant het Bureau op de hoogte heeft gesteld. Eveneens is opposant gedurende de loop van de procedure gewijzigd van gemachtigde.

4. Deposant werd ten tijde van het depot niet bijgestaan door een gemachtigde, maar heeft in de loop van de procedure zijn huidige gemachtigde aangesteld.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste merk (te weten alle waren in klasse 12) en is gebaseerd op een deel van de waren in klasse 12 van het ingeroepen oudere merk, te weten "vervoermiddelen".

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a 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 26 mei 2021. De procedure is in eerste instantie opgeschort omdat het ingeroepen merk nog niet was ingeschreven. Op 4 oktober 2021 is de procedure aangevangen. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 1 februari 2022.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

9. 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 merk en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

10. Opposant begint met een uiteenzetting van de juridische beginselen aan de hand waarvan volgens opposant voortvloeit dat het element "BRUTE" het dominante element is in het betwiste merk.

11. Ten aanzien van de visuele overeenstemming tussen de betrokken merken meent opposant dat de visuele overeenkomst in de dominante bestanddelen van het merk en het betwiste merk groter zijn dan de verschillen. Beide bevatten ze immers het (begin)woord BRUTE. Het lettertype waarin het betwiste merk is weergegeven stelt de consument niet in staat de aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het ingeroepen merk bestaat. Uit de wijze van weergave – het element "BRUTE" is in het betwiste merk groot en dikgedrukt weergegeven – blijkt dat ook deponent zelf het element "BRUTE" het dominante element vindt, aldus opposant. Visueel wordt de aandacht dan ook naar dit element getrokken. De overige elementen – het in een minder opvallend en kleiner lettertype weergegeven element "bikes", het in een aanzienlijk kleiner lettertype weergegeven element "est. 2020" en het vierkant tegen de achtergrond creëren – geen extra onderscheid. De betrokken merken stemmen visueel gezien dan ook in hoge mate overeen.

12. Hetgeen bij de visuele vergelijking is opgemerkt, geldt mutatis mutandis voor de auditieve vergelijking. Het element "BRUTE" is het dominante element in beide merken. In het betwiste merk is het element "bikes" beschrijvend en daarmee niet-onderscheidend, terwijl het element "est.2020" waarschijnlijk niet zal worden uitgesproken. Dit element is niet alleen klein, het is ook onduidelijk hoe dit moet worden uitgesproken. De betrokken merken stemmen auditief dan ook in hoge mate overeen.

13. Begripsmatig gezien heeft het in beide merken voorkomende element "BRUTE" voor het relevante publiek geen betekenis met betrekking tot de waren in klasse 12, waardoor het als fantasienaam zal worden opgevat. Het element "bikes" is beschrijvend voor de waren in klasse 12. De betrokken merken stemmen begripsmatig dan ook in zeer hoge mate overeen, aldus opposant.

14. De waren waarvoor het betwiste merk is aangevraagd kunnen worden aangemerkt als "vervoersmiddelen" of als "onderdelen van vervoersmiddelen", zodat de waren identiek dan wel complementair zijn.

15. Volgens opposant zijn de betreffende waren gericht op het grote publiek. Het ingeroepen merk is inherent onderscheidend nu het geenszins beschrijvend is voor de waren in klasse 12.

16. Gelet op al het voorgaande bestaat er volgens opposant gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. Opposant vraagt daarom om toewijzing van de oppositie met veroordeling van de deponent in de kosten van deze oppositie.

### **B. Reactie verweerder**

17. Verweerder begint met een korte toelichting over de activiteiten van beide partijen.

18. Ten aanzien van de vergelijking van de betrokken waren merkt verweerder op dat de term "vervoersmiddelen" waar de oppositie op gebaseerd is, onvoldoende duidelijk is en afgebakend tot "auto's", zodat opposant er ingevolge het arrest IP Translator geen beroep op kan doen. Verweerder richt de vergelijking om die reden op "auto's" tegenover "fietsen", waarbij het gaat om totaal verschillende waren. De waren zijn niet concurrerend (de meeste mensen hebben én een auto én een fiets), die verschillende doelen hebben (zo wordt gefietst om o.a. te bewegen, het milieu te besparen, parkeerkosten te besparen en worden auto's gebruikt om o.a. langere afstanden af te leggen, meerdere passagiers en/of zware spullen te vervoeren of een rondje op het circuit van Zandvoort te rijden). De verschillen tussen fietsen en auto's zijn duidelijk zo groot, dat ze ondanks hun gedeelde nut als vervoermiddel niet dezelfde doelen dienen. Daarom zijn ze niet soortgelijk in merkenrechtelijk relevante zin, net als platenspelers en MP3-spelers totaal verschillende producten zijn ondanks dat met beide muziek kan worden afgespeeld. Verder hebben auto's en fietsen verschillende verkoopkanalen, verschillende methoden van gebruik en verschillend doelpubliek (zo zijn auto's in vergelijking met fietsen duur in onderhoud, zijn auto's in steden minder populair en zijn fietsen en elektrische fietsen juist populair in de stad). Verweerder meent dat ook dat voor zover er al kan worden gesproken over enige mate van overeenstemming, die zeer gering is.

19. Ten aanzien van de vergelijking van de merken meent verweerder dat deze visueel in geringe mate overeenstemmen. Door de alliteratie in "BRUTE BIKES" zal het publiek dat element als een geheel waarnemen. Dat het element "bikes" in een kleiner lettertype is weergegeven, is een puur esthetische keuze. Doordat de letters vetgedrukt en uitgespreid zijn, beslaat dit tweede wordelement alsnog vrijwel de gehele breedte van het merk. De conclusie is dat de tekens visueel overeenstemmen met betrekking tot het gedeelde wordelement "brute", en van elkaar verschillen wat betreft de overige elementen van het betwiste merk.

20. Wat betreft de fonetische vergelijking dient het zwaartepunt te liggen op de vergelijking tussen enerzijds "BRUTE" en anderzijds "BRUTE BIKES". Dit heeft wederom te maken met de alliteratie, die het publiek aanzet het merk uit te spreken als "brute bikes", terwijl de rest van het merk waarschijnlijk zal worden afgekort. De tekens stemmen fonetisch overeen wat betreft het gedeelde wordelement "bru-te", en wijken af met betrekking tot het tweede woord van het betwiste merk "bi-kes". Verweerder concludeert dat de merken auditief gedeeltelijk overeenstemmen.

21. Het ingeroepen merk "BRUTE" staat volgens verweerder op zichzelf, en kan aldus op twee manieren worden geïnterpreteerd. Ten eerste staat het woord voor de kwaliteiten of eigenschappen beestachtig, ruw, wreed en gewelddadig. Ten tweede wordt "brute" gebruikt als zelfstandig naamwoord, in de betekenissen "a savagely violent man or animal", en "a cruel or insensitive person". Het ingeroepen merk zal daardoor bij het relevante publiek een abstract of symbolisch beeld oproepen van ruwheid, agressiviteit of beestachtigheid, al dan niet belichaamd in een man of dier. Het betwiste merk stemt conceptueel maar in zeer geringe mate overeen met het ingeroepen merk. "BRUTE BIKES est. 2020" zal door het Benelux publiek namelijk worden begrepen als "brute fietsen, sinds 2020" of "vélos brutaux, depuis 2020". Hierbij zegt het woord "brute" iets over het product "bikes". Het beeld dat daardoor wordt opgeroepen is zeer concreet: stoere, stevige fietsen. Associaties met prehistorische geweldenaars zullen daardoor waarschijnlijk niet worden gemaakt. Het belang van de communicatieve en identificerende functie van de toevoeging "est. 2020" van het betwiste merk moet niet worden onderschat. Zo communiceert "est. 2020" gezien het korte tijdsverloop sinds 2020 op dit moment aan het publiek dat Brute Bikes een startup is, wat indicatief is voor de omvang, organisatiestructuur en klantgerichtheid van het bedrijf. Naarmate de tijd verstrijkt en Brute Bikes groeit, zal de betekenis van "est. 2020" met het bedrijf meegroeien naar "scale-up" en "gevestigd", met bijbehorende associaties. Er is bovendien maar één

“BRUTE BIKES est. 2020”. De toevoeging “est. 2020” onderscheidt het betwiste merk daardoor conceptueel van het ingeroepen merk en van andere brute- of bruto-merken.

22. Het gedeelte van het publiek dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het globale verwarringsgevaar, zo meent verweerder, is 18+ (oud genoeg om zelfstandig auto te rijden), en financieel draagkrachtig om een auto of elektrische fiets te kunnen betalen. Uitgegaan mag worden van een redelijk geïnformeerd en redelijk oplettend publiek, dat bij de aanschaf van de betrokken waren extra alert is. De verhoogde oplettendheid is erin gelegen dat een nieuwe (elektrische) fiets of auto een grote investering is, minimaal 5 tot 10 jaar mee moet gaan en op dagelijkse dan wel wekelijkse basis wordt gebruikt. Fietsen en auto's zijn bij uitstek het soort aankoop waarnaar consumenten uitgebreid (online) onderzoek doen alvorens een aankoopbeslissing te maken.

23. Op fietsen en in auto's wordt normaal gesproken een testrit gemaakt voordat de deal wordt gesloten. Daarvoor is een bezoek aan een winkel of showroom nodig, waar de verkoper vaak nog wat meer vertelt over het product en bedrijf. Mocht er dus sprake zijn van (zeer gering) verwarringsgevaar (wat de Aanvrager betwist), dan wordt dat verkleind door de methode van aankoop.

24. De overeenstemming van waren is dermate laag, dat de verschillen tussen de tekens eventueel verwarringsgevaar voldoende wegnemen. Mocht het onwaarschijnlijke geval zich toch voordoen dat een deel van het relevante publiek op enig moment in verwarring is over de herkomst van de betrokken waren, dan zal dat de aankoopbeslissing niet beïnvloeden. Die verwarring zou dan door het aankoopproces en relatief hoge aandachtniveau worden opgehelderd voordat een koop wordt gesloten of daarvan wordt afgezien. Er is ook geen sprake van bekendheid van het ingeroepen merk van de opposant waarvan de deposant zou kunnen profiteren, het ingeroepen merk heeft een normaal onderscheidend vermogen. De deposant verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste merk ingeschreven te houden en opposant te veroordelen in de kosten van de oppositie.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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.”*<sup>1</sup>

27. 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.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> HvJEU, 11 juni 2020, C-1115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

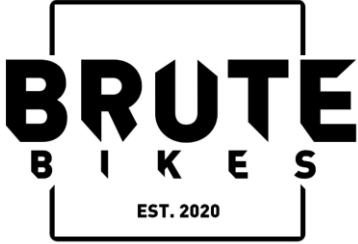
28. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>3</sup>

### **Vergelijking van de merken**

29. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken 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 merken opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de merken door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>4</sup>

30. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een gecombineerd woord-/beeldmerk bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door één of meer 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.<sup>5</sup>

31. De te vergelijken merken zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen:   |
|-------------------------|--|
| BRUTE                   |  |

### *Visuele vergelijking*

32. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk bestaande uit 1 woord van 5 letters. Het betwiste merk betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk. Bij zulke merken hebben de wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan de beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement.<sup>6</sup> In casu bestaat het betwiste merk uit verschillende woorden, te weten "BRUTE", "BIKES" en "est. 2020". Deze wordelementen zijn in een gestileerd lettertype in het zwart weergegeven, met om (en deels door) de

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

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

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

<sup>6</sup> GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916

woordelementen heen een dunne zwarte lijn die een vierkant vormt. De vormgeving van de woorden en de simpele geometrische vorm van het vierkant zijn niet dusdanig dat deze de aandacht weten af te leiden van de woardelementen.

33. Het element "BRUTE" springt visueel het meest in het oog. Het is weergegeven in grote, vetgedrukte letters. De impact van de overige woardelementen – "bikes" en "est. 2020" – is beperkt aangezien deze elementen als beschrijvend zullen worden opgevat door het relevante publiek. Het teken "bikes" is immers het Engelse woord voor "fietsen" en het publiek in de Benelux kent deze betekenis. Het teken "bikes" is immers het Engelse woord voor "fietsen" en het publiek in de Benelux kent deze betekenis. Daarmee beschrijft "bikes" (de bestemming van) de waren waarvoor het betwiste merk is aangevraagd – te weten "(elektrische) fietsen" en "fietsframes". Het element "est. 2020" betekent "sinds 2020" en zal door het publiek worden opgevat als een aanduiding van het moment waarop de betreffende waren voor het eerst op de markt werden gebracht. Het relevante publiek zal beschrijvende bestanddelen niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk.<sup>7</sup>

34. Het dominante woardelement van het betwiste merk, BRUTE, is identiek aan het oudere ingeroepen woordmerk.

35. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

36. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de fonetische weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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.<sup>8</sup>

37. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit enkel het woord "BRUTE", terwijl het betwiste merk naast het element "BRUTE" ook de woardelementen "BIKES" en "est. 2020" bevat. Het element "BIKES" is echter beschrijvend (zie overweging 33), zodat dat element niet zal worden gezien als een dominant element, waarbij niet is uit te sluiten dat het publiek het element in zijn geheel niet uitspreekt. Elementen die een beschrijvend karakter hebben of overbodig zijn wegens de aard van de waren en diensten, worden over het algemeen niet uitgesproken.<sup>9</sup> Het onderschrift "est. 2020" in het betwiste merk zal, gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau sowieso niet worden uitgesproken, omdat de gemiddelde consument, gelet op de lengte van de woorden in het betwiste merk, geneigd zal zijn het teken af te korten.<sup>10</sup> Dit onderschrift speelt bij de auditieve vergelijking naar het oordeel van het Bureau dan ook geen rol.

38. Gelet op het voorgaande komt de auditieve vergelijking voor tenminste een deel van het publiek neer op "BRUTE" tegenover "BRUTE". Voor dat deel van het publiek zijn de betrokken merken auditief identiek. Voor het deel van het publiek dat het element "bikes" in het betwiste merk wel uitspreekt, zijn de betrokken merken auditief overeenstemmend.

---

<sup>7</sup> GEU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184 (Budmen).

<sup>8</sup> GEU 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 (PC WORKS) en van 21 april 2010, T-361/08, ECU:EU:T:2010:152 (Thai Silk).

<sup>9</sup>GEU 3 juni 2015, T-544/12, ECLI:EU:T:2015:355 , punt 107 en de aldaar aangehaalde rechtspraak (PENSA PHARMA).

<sup>10</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

*Begripsmatige vergelijking*

39. Het ingeroepen merk zal door tenminste het Nederlandstalige deel van het Benelux publiek worden opgevat als "beestachtig" of "gewelddadig", waarbij voor tenminste een deel van dat publiek dit woord een positieve connotatie heeft (als in "stoer").

40. Uit voorgaande is al gebleken dat het publiek in het betwiste merk het element "BRUTE" als dominant element zal ervaren. Het feit dat ook de beschrijvende elementen "BIKE" en "est. 2020" onderdeel zijn van het betwiste merk, kan niet afdoen aan het feit dat ook dit merk verwijst naar "BRUTE", dat op dezelfde wijze zal worden opgevat als in het ingeroepen merk.

41. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

*Conclusie*

42. De tekens stemmen visueel overeen, zijn auditief identiek dan wel overeenstemmend, terwijl er begripsmatig sprake is van overeenstemming.

**Vergelijking van de waren**

43. 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.<sup>11</sup>

44. 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.<sup>12</sup>

45. De te vergelijken waren zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b> | <b>Oppositie gericht tegen:</b>                      |
|--------------------------------|--|
| Klasse 12 Vervoermiddelen.     | Klasse 12 Fietsen; Elektrische fietsen; Fietsframes. |

46. De waren "fietsen en elektrische fietsen" van het betwiste merk vallen onder de bredere noemer "vervoersmiddelen" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. De waren zijn derhalve identiek. De waar "fietsframes" is te classificeren als "onderdelen van vervoersmiddelen", zodat sprake is van complementaire waren; een vervoersmiddel zoals een fiets kan immers niet bestaan zonder een fietsframe. Er is daarmee sprake van een dusdanig nauwe band tussen het vervoersmiddel "fiets" en de waar "fietsframe", dat het ene onmisbaar (essentieel) of belangrijk (significant) is voor het gebruik van het

<sup>11</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>12</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).



andere, zodat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid voor de productie van die goederen bij dezelfde onderneming ligt.<sup>13</sup>

47. Het standpunt van verweerder, dat het begrip "voertuigen" dermate ruim is dat op basis daarvan niet voldoende nauwkeurig kan worden vastgesteld of opposant en verweerder feitelijke concurrenten zijn, wordt door het Bureau niet gevolgd. Het feit dat de term "vervoersmiddel" een brede term is waaronder veel waren kunnen vallen, maakt niet dat sprake is van een onvoldoende duidelijke term. Dat blijkt ook uit het arrest *GIGI vs. DIDI* van het Benelux Gerechtshof. Daarin heeft het Hof geoordeeld dat de aard en functie van de waren "auto's", "fietsen", "motoren" en "elektrische scooters" allemaal die van een vervoersmiddel zijn, bestemd voor vervoer van personen over de weg, die door dezelfde eindgebruikers kunnen worden gebruikt. Het feit dat verschillende vervoersmiddelen verschillend gebruiksgemak hebben, doet er niet aan af dat zij allemaal dezelfde aard en functie hebben en dat het concurrerende en complementaire waren zijn, aldus het Hof.<sup>14</sup> Kort en goed: het feit dat de term "vervoersmiddelen" verschillende waren omvat, doet niet af aan het feit dat die term voldoende duidelijk is, nu de daaronder vallende waren aard en functie delen.

### **Globale beoordeling**

48. 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.<sup>15</sup> De betreffende waren zijn geen dagelijkse consumptiegoederen, maar waren die over het algemeen een hoge aanschafprijs hebben en die gedurende een lange(re) periode zullen worden gebruikt. Daarnaast gaat het om waren die zijn gericht op het (veilig) van punt A naar punt B komen, waarbij ook veiligheid een rol zal spelen. Om voorgaande redenen geldt een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau.

49. 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.<sup>16</sup> Nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft gaat

---

<sup>13</sup> GEU 11 mei 2011, T-74/10, ECLI:EU:T:2011:207, punt 40 (Flaco) en GEU 4 februari 2013, T-504/11, ECLI:EU:T:2013:57, § 44 (Dignitude).

<sup>14</sup> Benelux Gerechtshof, 4 dec 2018, C 2018/11/9, (GiGi vs. DIDI). R.o. 24 leest deels als volgt: "Voor de overige waren waarvoor registratie van het teken is geweigerd (te weten "automobiles; motorcycles; bicycles; remote control vehicles, other than toys") is sprake van soortgelijkheid met de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De aard en functie van al deze waren is dat het vervoermiddelen zijn, bestemd voor vervoer van personen over de weg, die door dezelfde eindgebruikers kunnen worden gebruikt. Dat de functie van de opvouwbare elektrische scooter de opvouwbaarheid zou zijn, zoals BXT stelt, wordt niet als juist aanvaard. De functie is het vervoer van personen, de opvouwbaarheid is een eigenschap van de waar die bijdraagt aan het gebruiksgemak. BXT heeft er met recht op gewezen dat de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en die waarvoor het merk is ingeschreven verschillend gebruiksgemak hebben. Dat doet er echter niet aan af dat zij wel allemaal dezelfde aard en functie hebben en dat het concurrerende en complementaire waren zijn. Een eindgebruiker kan zich verplaatsen door middel van een opvouwbare elektrische scooter of door middel van een (stads-)auto, brommobiel of een van de andere vervoermiddelen waarvoor BXT haar teken heeft gedeponeerd, of juist door een combinatie daarvan. Welke keuze hij of zij maakt kan afhangen van (prioritering door de eindgebruiker van) de omstandigheden, zoals af te leggen afstand, verkeersdrukte, weersomstandigheden en de noodzaak meerdere andere passagiers te vervoeren."

<sup>15</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

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

het Bureau, net als opposant en verweerder, uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

50. 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.<sup>17</sup>

51. Er is sprake van een visuele, auditieve én begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken en de betrokken waren zijn identiek of soortgelijk. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

52. Het argument van verweerder dat het verhoogde aandachtsniveau in de weg zou staan aan het verwarringsgevaar (zie overweging 22 en 23), kan door het Bureau niet worden bijgetreden. Ook in geval van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau zal de perceptie van de consument mede beheerst worden door een onvolmaakt herinneringsbeeld.<sup>18</sup> Bovendien kan het publiek in het onderhavige geval menen dat het gaat om verschillende verschijningsvormen van hetzelfde merk, waarbij die verschijningsvorm anders is naar gelang het erdoor aangeduide type vervoersmiddel.<sup>19</sup> In die omstandigheden is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide waren als behorend tot twee afzonderlijke, doch van eenzelfde onderneming afkomstige productlijnen beschouwt.<sup>20</sup>

## **B. Conclusie**

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

## **IV. BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2017001 wordt toegewezen.

---

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

<sup>18</sup> GEU, 21 november 2013, T-443/12, EU:T:2013:605, punt 54 (ancotel).

<sup>19</sup> Zie naar analogie GEU, 6 oktober 2004, T-117/03 tot en met T-119/03 en T-171/03, ECLI:EU:T:2004:293, punt 51 en de daar genoemde rechtspraak (NLSPORT)

<sup>20</sup> Zie naar analogie: GEU, 24 november 2005, T-364/04, ECLI:EU:T:2005:420 (ARTHUR ET FELICIE), r.o. 68 en de daar aangehaalde rechtspraak.

55. Benelux registratie met nummer 1435405 wordt doorgehaald voor alle waren waarvoor het is ingeschreven.

56. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 november 2022



Tomas Westenbroek  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Vincent Munier