

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018160
Van 26 oktober 2023

Opposant: **Big Wheelz Group Europe B.V.**

Duwboot 99
3991 CG Houten
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**

Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen merk: **Unimerk 18017351**

≡ SPYDER WHEELZ ≡
intelligent, electric vehicles

tegen

Verweerder: **Smart Wheelz B.V.**

Houtkade 7 c
4463 AC Goes
Nederland

Gemachtigde: **Bosch Juridisch**

Dorpsstraat 81
4474 AC Kattendijke
Nederland

Betwiste teken: **Benelux spoedinschrijving 1466065**



SMART WHEELZ
Think smart, Drive smart

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 juni 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag tot spoedinschrijving verricht van het



SMART WHEELZ
Think smart. Drive smart

gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klasse 12. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1466065 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 juni 2022.

2. Op 29 juni 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:

- Uniemerken 18017351 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

≡ SPYDER WHEELZ ≡
intelligent, electric vehicles

ingediend op 30 januari 2019 en geregistreerd op 11 augustus 2022 voor waren in klasse 12 en diensten in de klassen 35 en 39.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is initieel gebaseerd op alle waren en diensten en vervolgens beperkt tot een deel van de waren in klasse 12 van het ingeroepen merk.
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 1 juli 2022. De procedure is enige tijd ambtshalve opgeschort vanwege het feit dat het ingeroepen merk nog niet was ingeschreven bij het European Union Intellectual Property Office. 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 17 februari 2023.

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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant begint met het vergelijken van de betrokken tekens en stelt dat de tekens visueel overeenstemmen. De dominante elementen van het ingeroepen merk betreffen de elementen 'SPYDER' en 'WHEELZ' en het dominante element van het betwiste teken betreft 'WHEELZ'. Door gebruik van het identieke element WHEELZ in het betwiste teken kan het relevante publiek menen dat het betwiste teken onderdeel uitmaakt van de merken van opposant.

9. Wat betreft de fonetische vergelijking merkt opposant wederom op dat de elementen 'SPYDER' en 'WHEELZ' de dominante elementen zijn van het ingeroepen merk en 'WHEELZ' het dominante element is binnen het betwiste teken. Het relevante publiek zal enkel deze elementen uitspreken en zal de pay-off niet uitspreken. 'WHEELZ' vormt fonetisch het meest dominante element. De eindletter -Z maakt namelijk dat 'WHEELZ' langer wordt uitgesproken. De tekens zijn in fonetisch opzicht overeenstemmend, concludeert opposant.

10. Het element 'WHEELZ' kan volgens opposant niet één op één vertaald worden naar het Nederlands. Wat betreft de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat 'SMART' een veelgebruikte aanduiding is om mee aan te duiden dat het slimme, snelle en vooruitstrevende voertuigen betreffen. 'SPYDER' wordt vaak gebruikt in relatie tot snelle en open voertuigen. Zowel 'SMART' als 'SPYDER' zeggen iets over de voertuigen in kwestie. Daarnaast zijn SPYDER-voertuigen ook vaak SMART-voertuigen. Volgens opposant stemmen de tekens begripsmatig overeen.

11. Dat juist het onderscheidende en dominante woordelement WHEELZ identiek is overgenomen door verweerder maakt dat de kans op verwarring vergroot wordt, volgens opposant.

12. Opposant concludeert dat de totaalindruk van de tekens overeenstemt.

13. De eigenaar van verweerder is een voormalig werknemer van opposant. Verweerder is een bedrijf begonnen onder het merk 'SMART WHEELZ' en verkoopt identieke producten. Volgens opposant is het verwarringsgevaar bewust nagestreefd door verweerder.

14. De waren *'gemotoriseerde rijwielen en tweewielige eenpersoonsscooters met een instapframe, met een maximumsnelheid van 30 mijl per uur (circa 50 km/u)'* in klasse 12 van het ingeroepen merk zijn identiek of in hoge mate overeenstemmend met de waren in klasse 12 van het betwiste teken, volgens opposant.

15. Wat betreft het relevante publiek stelt opposant dat, nu het om gemotoriseerde rijwielen en scooters gaat, zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken gericht zijn op de consument met een normaal aandachtsniveau.

16. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken, te duchten is. Het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Opposant verzoekt het Bureau derhalve de oppositie in het geheel toe te wijzen, de aanvraag voor het betwiste teken in het geheel af te wijzen en de verweerder in de kosten van de oppositieprocedure te verwijzen.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder begint met het behandelen van de overeenstemming van de tekens op basis van hun totaalindrukken en stelt dat zowel de woordelementen 'SMART' als 'WHEELZ' in onderlinge samenhang en in combinatie met het gekleurde logo de onderscheidende en dominante onderdelen zijn van het betwiste teken. Het element WHEELZ mist als afzonderlijk bestanddeel onderscheidend vermogen. Verweerder stelt een losstaand en onderscheidend logo te hebben, waar opposant louter zijn opgemaakte naam gebruikt als beeldmerk. De slogan en het element 'WHEELZ' in het ingeroepen merk zijn hoofdzakelijk beschrijvend. Verweerder onderscheidt zich op dit punt door een catch-phrase te hanteren.

18. Wat betreft de fonetische vergelijking stelt verweerder dat 'WHEELZ' niet onderscheidend is. Ondanks het vervangen van de letter 's' door de letter 'z' blijft de uitspraak gelijk. In zijn gehele samenhang is de uitspraak van het ingeroepen merk en het betwiste teken geheel anders. De dominante elementen 'SPYDER' en 'SMART' komen geenszins overeen qua klank. 'WHEELZ', afgeleid van het Engelse woord voor 'wielen', is beschrijvend en mist daardoor ieder onderscheidend vermogen, volgens verweerder.

19. Wat betreft de begripsmatige vergelijking laat verweerder weten het eens te zijn met opposant dat de term 'SPYDER' gebruikt wordt als aanduiding voor snelle wendbare voertuigen. 'SMART' staat volgens verweerder voor efficiëntie, vooruitstrevendheid en duurzaamheid. Dit zijn wezenlijk andere begrippen zodat van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn. De toevoeging van 'WHEELZ' doet hieraan niet af. De tekens moeten in hun geheel worden beoordeeld, volgens verweerder.

20. Verweerder betwist de stelling van opposant dat het verwarringsgevaar bewust zou zijn nagestreefd. Verweerder meent dat de door opposant ingestelde oppositie een represaille-actie is, voor het verlaten van het bedrijf van opposant door verweerder.

21. Volgens verweerder zijn de verschillen dermate dat het relevante publiek deze wel moet opmerken.

22. Het ingeroepen merk profileert zich meer als de prijsstunter. Onder het betwiste teken worden duurdere modellen geleverd. Daarmee kan moeilijk betoogd worden dat het publiek van de merken hetzelfde is. Dat verweerder op maat gemaakte scooters aanbiedt onderschrijft volgens verweerder dat zij zich richt op een beter geïnformeerd publiek dan opposant.

23. Verweerder concludeert dat de totaalindruk van de tekens een geheel andere is waardoor de tekens niet overeenstemmen en van verwarringsgevaar geen sprake is. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, de betrokken merkaanvraag te honoreren en de opposant in de kosten van deze oppositie te veroordelen.

III. BESLISSING**A. Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd".¹

26. 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

27. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna: "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 waren

28. 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.⁴

29. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt nadrukkelijk geen rekening gehouden.⁵

30. Hoewel opposant aanvankelijk oppositie instelt op basis van alle waren en diensten van het ingeroepen merk, beperkt opposant zich in zijn argumentatie tot het vergelijken van de waren 'gemotoriseerde rijwielen en tweewielige eenpersoonsscooters met een instapframe, met een maximumsnelheid van 30 mijl per uur (circa 50 km/u)' uit klasse 12 van het ingeroepen merk met de waren in klasse 12 van het betwiste teken (zie punt 14). De te vergelijken waren zijn daarmee de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 12: Gemotoriseerde rijwielen en tweewielige eenpersoonsscooters met een instapframe, met een maximumsnelheid van 30 mijl per uur (circa 50 km/u).	Kl 12: Scooters; Elektrisch aangedreven scooters; Scooters (Elektrisch aangedreven -); Scooters [vervoermiddelen].

¹ Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van artikel 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 artikel 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

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

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

Klasse 12

31. Verweerder heeft de stelling van opposant dat de waren van het betwiste teken identiek of in hoge mate overeenstemmend zijn aan een deel van de waren uit klasse 12 van het ingeroepen merk (zie punt 14) niet, dan wel onvoldoende, betwist. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.⁶ Het Bureau gaat er daarom vanuit dat de waren identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend zijn.

Conclusie

32. Gelet op het voorgaande zijn de betrokken waren identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend.



Vergelijking van de tekens

33. 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.⁷

34. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁸ De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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.⁹

35. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

⁶ Artikel 2.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR.

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁹ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

Visuele vergelijking

37. Zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken betreffen gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit vijf woorden. Bovenaan worden de twee woorden 'SPYDER' en 'WHEELZ' in hoofdletters weergegeven. Daaronder, gecentreerd, cursief en in een kleiner sierlijk lettertype het drie woorden tellende onderschrift 'intelligent, electric vehicles'. Links van het woordelement 'SPYDER' en rechts van het woordelement 'WHEELZ' staan drie onder elkaar geplaatste horizontale strepen die trapsgewijs gerangschikt zijn.

38. Het betwiste teken bestaat uit zes woorden. Gecentreerd bovenaan staat een geel kader in de vorm van een zeshoek waarbinnen een zeer gestileerde letter 'S' en 'W' worden weergegeven, eveneens in de kleur geel. Daaronder gecentreerd staan de woorden 'SMART' en 'WHEELZ' in de kleur geel. Onderaan staat het onderschrift 'Think smart. Drive Smart', naar rechts uitgelijnd en in de kleur zwart. Voor het onderschrift staat een lange horizontale lijn, eveneens in de kleur zwart.

39. Het woordelement heeft vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement omdat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.¹⁰ De tekens stemmen overeen voor wat betreft het tweede woordelement 'WHEELZ'. De eerste woordelementen te weten 'SPYDER' van het ingeroepen merk en 'SMART' van het betwiste teken en de beide onderschriften verschillen, evenals de beeldelementen. De tekens bevatten dus aanzienlijke verschillen, die zich onder andere voordoen aan het begin van beide tekens. Het eerste deel van een teken is juist het deel waar het publiek het meeste belang aan hecht.¹¹

40. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in lichte mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

41. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.¹²

42. Zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken bevatten het woordelement 'WHEELZ'. In zoverre is er sprake van een auditieve overeenstemming. Echter de eerste woordelementen, te weten 'SPYDER' van het ingeroepen merk en 'SMART' van het betwiste teken, zijn auditief verschillend. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van woorden.¹³

43. De woordelementen 'intelligent, electric vehicles' van het ingeroepen merk en 'Think smart. Drive smart' van het betwiste teken zullen, gelet op de ondergeschikte positie en het kleine lettertype, door het publiek worden opgevat als onderschriften en als zodanig niet worden betrokken bij de uitspraak van het merk.¹⁴ De zeer gestileerde letters 'S' en 'W' van het betwiste teken zullen vermoedelijk ook niet worden uitgesproken, omdat het publiek ofwel de letters door de stilering ervan niet herkent, ofwel omdat het

¹⁰ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹¹ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹² Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹³ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁴ Gerecht EU van 11 november 2009, T-162/08, ECLI:EU:T:2009:432, punt 49 (GREEN by missako).

simpelweg een grafische representatie betreft van de eerste letters van de eerste woordelementen 'SMART' en 'WHEELZ'.

44. Gelet op voorgaande overwegingen is het Bureau van mening dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

45. Het Bureau is met verweerder van oordeel dat het publiek in het in beide tekens voorkomende element 'WHEELZ' het Engelse woord 'wheels' zal herkennen, welk woord het relevante Benelux publiek zal begrijpen als 'wielen' (zie punt 18). Nu beide tekens verwijzen naar wielen is er in zoverre sprake van een begripsmatige overeenstemming.

46. In tegenstelling tot hetgeen opposant stelt, is het feit dat de termen 'SPYDER' en 'SMART' beide iets zeggen over voertuigen en SPYDER-voertuigen ook vaak SMART-voertuigen zijn (zie punt 10) niet voldoende om begripsmatige overeenstemming aan te nemen. 'SPYDER' en 'SMART' zijn volgens verweerder wezenlijk andere begrippen (zie punt 19). De term 'SPYDER' uit het ingeroepen merk wordt volgens beide partijen gewoonlijk gebruikt om snelle voertuigen mee aan te duiden (zie punten 10 en 19). Het Engelse woord 'SMART' zal het relevante Benelux publiek begrijpen als 'slim'. In zoverre bestaat er een begripsmatig verschil. Beide partijen zeggen met betrekking tot de begripsmatige vergelijking niets over de onderschriften.

47. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmen.

48. *Conclusie*

49. De tekens stemmen visueel in lichte mate. Auditief en begripsmatig stemmen zij in zekere mate overeen.

B. Globale beoordeling

50. 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.¹⁵ Opposant stelt dat het gaat om consumenten met een normaal aandachtsniveau (zie punt 15). Verweerder stelt echter dat het gaat om een beter geïnformeerd publiek (zie punt 22). 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 gaat het Bureau uit van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau.

51. 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

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

onderscheidingskracht.¹⁶ Alhoewel het ingeroepen merk de beschrijvende woordelementen 'WHEELZ', 'intelligent', 'electric' en 'vehicles' bevat, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen merk in zijn geheel beschouwd voldoende onderscheidend is, met name door de aanwezigheid van het element 'SPYDER' en de figuratieve elementen. Volgens partijen wordt 'SPYDER' begrepen als een snel type voertuig (zie punten 10 en 19). Aangezien het woord 'SPYDER' normaal gezien wordt gebruikt met betrekking tot auto's en niet met betrekking tot waren als rijwielen en scooters, dient het onderscheidend vermogen ervan in relatie tot de betrokken waren, als normaal te worden beschouwd. Opposant heeft geen bewijs geleverd dat aantoonde dat het ingeroepen merk van huis uit of wegens zijn bekendheid op de markt een verhoogd onderscheidend vermogen heeft.

52. 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.¹⁷

53. De overeenstemming tussen de tekens is gelegen in het woordelement 'WHEELZ'. Zoals reeds besproken (zie punt 45) zal het publiek in 'WHEELZ' het Engelse woord 'wheels' herkennen wat 'wielen' betekent. Dit element beschrijft echter een kenmerk van de waren en het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk, zoals ook opgemerkt door verweerder (zie punt 17).¹⁸ De tekens verschillen, met name door de niet overeenstemmende eerste woordelementen 'SPYDER' van het ingeroepen merk en 'SMART' van het betwiste teken waar het publiek het meeste belang aan hecht, alsmede de verschillende beeldelementen.

54. In dit geval stemmen de tekens uitsluitend overeen in het woord 'WHEELZ', dat beschrijvend is voor de betrokken waren. Op visueel en auditief vlak bestaan er duidelijke verschillen. Ook begripmatig is er een verschil. Naar het oordeel van het Bureau vallen de verschillen tussen de tekens in dit geval meer op dan de enkele overeenkomst in het beschrijvende element 'WHEELZ'. Gelet hierop zal het publiek naar het oordeel van het Bureau niet menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming of denken dat het betwiste teken onderdeel uitmaakt van de merken van opposant, zelfs niet nu er sprake is van identieke dan wel in hoge mate overeenstemmende waren.

C. Overige factoren

55. Volgens verweerder profileert opposant zich meer als een prijsstunter en biedt verweerder op maat gemaakte scooters aan (zie punt 22). Met het feitelijke gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.¹⁹

56. Wat betreft de uiteenzetting van opposant dat de eigenaar van verweerder een voormalig werknemer is van opposant en verwarringsgevaar bewust nastreeft (zie punt 13) en de uiteenzetting van verweerder dat het instellen van de oppositieprocedure een represaille-actie is van opposant tegen verweerder (zie punt 20), merkt het Bureau op dat dergelijke argumenten geen rol kunnen spelen in deze

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

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

¹⁸ Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen) en Benelux Gerechtshof (tweede kamer) 18 oktober 2022, C-2021/5, punt 25 (Luxauto).

¹⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 lid 2 BVIE.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2018160 wordt afgewezen.

59. Benelux spoedinschrijving met nummer 1466065 blijft gehandhaafd.

60. 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 een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 oktober 2023



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Tineke van Hoey

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier