

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2021/1/6

ARREST

Inzake:

C.O.B.O. S.p.A.

Tegen:

EMS

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

C.O.B.O. S.p.A

Contre:

EMS

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER

Arrest van 13 mei 2022
In de zaak C 2021/1

Inzake:

C.O.B.O. S.p.A., de vennootschap met zetel te Via Tito Speri 10, 25024 Leno (Brescia),
Italië,
Verzoekster,

vertegenwoordigd door mr. R. Stoop, advocaat te Amsterdam, Nederland,

tegen

Electric Mobility Systems B.V. de vennootschap met zetel te Brusselsestraat 119, 1750 Lennik,
België
Verweerster,

vertegenwoordigd door L.M. Bloemers, merkengemachtigde te Breda, Nederland.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1. Bij op 5 januari 2021 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het hof – ingekomen verzoekschrift, met bijlagen, heeft verzoekster het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 5 november 2020, waarbij de door haar ingestelde oppositie met no. 2015065 is afgewezen, te vernietigen en de oppositie alsnog gegrond te verklaren, onder veroordeling van Verweerster in de kosten van de procedure.
2. Bij verweerschrift, ingekomen op 25 maart 2021, heeft verweerster het verzoek bestreden en het hof verzocht het hoger beroep ongegrond te verklaren en de oppositiebeslissing te bevestigen, met veroordeling van verzoekster in de proceskosten.
3. Op 12 mei 2021 is de conclusie van repliek, met bijlagen, zijdens verzoekster ingekomen. Verweerster heeft laten weten af te zien van het nemen van een conclusie van dupliek. Er is niet verzocht om een mondelinge behandeling.
4. De proceduretaal is het Nederlands.

De feiten en het verloop van de procedure

5. Verzoekster houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van geïntegreerde systemen en onderdelen voor verschillende soorten voertuigen, zoals verlichtingsproducten (koplampen, achterlichten en knipperlichten) en onderdelen voor stuurinrichtingen (stuurkolommen en stuurwielen), stoelen en allerlei soorten schakelaars.

6. Verweerster exploiteert een fietsenwinkel onder de naam EMS BIKES, zowel op een fysieke winkellocatie in Lennik (België) en via de website emsbikes.be. Op die website biedt Verweerster ook fietsen van het merk COBI aan. Dit merk wordt (ook) gevoerd door Duitse bedrijf Robert Bosch GmbH.

7. Op 30 januari 2019 heeft verweerster een Beneluxdepot verricht van het woordmerk 'COBI' – hierna ook: het teken – voor waren in klasse 12: "Scooters [vervoermiddelen]; elektrisch aangedreven scooters". Daarbij heeft zij verzocht om een spoedinschrijving op de voet van artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1389524 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 februari 2019.

8. Op 4 april 2019 heeft Verzoekster oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot, gericht tegen alle waren waarvoor het depot is verricht.


De oppositie is gebaseerd op de navolgende door Verzoekster gehouden oudere merken:

- het Uniewoordmerk COBO met registratienummer 4711404, ingediend op 10 november 2005 en ingeschreven op 21 november 2006 voor waren in de klassen 9, 11 en 12:

9. *Elektrische, meet-, controle- en seintoestellen en -instrumenten voor vervoermiddelen, elektrische inrichtingen en besturingspanelen voor vervoermiddelen, meetinstrumenten voor vervoermiddelen, niveau-, temperatuur-, helling-, druk- en snelheidsmeters, elektrische kabels, verbindingsomhulsels en -moffen voor elektrische kabels, schakelaars, akoestische alarminrichtingen, elektrische alarminrichtingen, zekeringen, accessoires en onderdelen voor vervoermiddelen voorzover begrepen in deze klasse, met name voor auto's en landbouw- en industriële voertuigen.*

11. *Lichten en koplampen voor vervoermiddelen, lampen voor verlichting, lampen voor vervoermiddelen, lampjes voor richtingaanwijzers voor vervoermiddelen, elektrische gloeilampen, reflectoren voor lampen, veiligheidslampen, lampen voor projectieapparaten, plafondlampen voor vervoermiddelen, accessoires en onderdelen voor vervoermiddelen voorzover begrepen in deze klasse, met name voor auto's en landbouw- en industriële voertuigen.*

12. *Richtingaanwijzers voor vervoermiddelen, voertuigzittingen, hoofdsteunen, veiligheidsgordels en hoezen voor voertuigzittingen, stuurwielen voor vervoermiddelen, stuurgroepen voor vervoermiddelen, accessoires en onderdelen voor vervoermiddelen voorzover begrepen in deze klasse, met name voor auto's en landbouw- en industriële voertuigen;*

- de internationale inschrijving (met geldigheid in de Benelux) 889954 van het woord/beeldmerk  ingediend en ingeschreven op 16 januari 2006 voor waren in de klassen 9, 11 en 12:

9. *Elektrische meet-, regel- en signaalapparatuur en -instrumenten voor voertuigen, elektrische apparaten en voertuigbedieningsborden, voertuigindicatoren, niveaumeters, temperatuurindicatoren, pitchindicatoren, drukindicatoren, snelheidsmeters, elektrische*

kabels, verbindingjacks en -hulzen voor elektrische kabels, schakelaars, elektrisch claxons, elektrische alarmen, lonten, hulpstukken en componenten voor voertuigen in deze klasse, met name voor auto's en landbouw- en industriële landvoertuigen.

11. *Verlichtingsapparatuur voor voertuigen, verlichtingslampen, voertuiglampen, richtingaanwijzers, elektrische gloeilampen, lampenreflectoren, veiligheidslampen, projectorlampen, voertuigplafondlampen, hulpstukken en componenten voor voertuigen die in deze klasse vallen, met name voor auto's en landbouw- en industriële terrestrische voertuigen.*
12. *Richtingaanwijzers voor voertuigen, stoelen voor voertuigen, hoofdsteunen, veiligheidsgordels en stoelhoezen voor voertuigen, stuurwielen voor voertuigen, stuurinrichtingassemblages voor voertuigen, hulpstukken en componenten voor voertuigen die in deze klasse zijn opgenomen, met name voor auto's en landbouw- en industriële terrestrische voertuigen.*

9. De oppositie is ingesteld op grond van het (destijds van kracht zijnde) artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE, overeenkomstige de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, dat bepaalt dat een merk, wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld, niet wordt 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.

10. Verweerster heeft om gebruiksbewijzen verzocht en aangevoerd dat op basis van de door Verzoekster ingediende stukken niet kan worden vastgesteld dat deze normaal zijn gebruikt zoals vereist. Verder bestrijdt Verweerster dat de Merken en het teken overeenstemmen, dat de waren soortgelijk zijn en dat er sprake is van verwarringsgevaar.

11. Bij beslissing van 5 januari 2020 heeft het Bureau de oppositie (nr. 2015065) afgewezen. Het Bureau oordeelde dat Verzoekster het gebruik van de Merken in de relevante periode en in het relevante territorium niet afdoende had aangetoond. Aan de beoordeling van verwarringsgevaar is het Bureau niet toegekomen. Verzoekster is in de proceskosten van Verweerster veroordeeld.

De gronden van het beroep en het verweer

12. Verzoekster erkent dat de Merken gebruiksplichtig zijn in de periode die, gelet op de datum van het depot door Verweerster, loopt van 30 januari 2014 tot 30 januari 2019 (hierna ook: de relevante periode). Zij meent echter dat uit het reeds aangedragen en in beroep aanvullende bewijs blijkt dat het Uniewoordmerk in de Europese Unie en het woord/beeldmerk **COBO**[®] in de Benelux in die periode normaal is gebruikt. Daarbij dient volgens Verzoekster ook het gebruik van het logo **®COBO®** als normaal gebruik van het woord/beeldmerk **COBO**[®] te worden beschouwd, gelet op artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE. Die bepaling luidt:

5. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

- a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven;

13. Verweerster heeft zich op het standpunt gesteld dat gebruik van het **®COBO®** logo niet als gebruik van het woord/beeldmerk **COBO**[®] kan worden beschouwd. Zij meent dat op basis van de

overgelegde gebruiksbewijzen niet kan worden vastgesteld dat de desbetreffende waren onder de Merken in de relevante periode in het relevante gebied op de markt zijn gebracht.




14. Verzoekster meent dat de oppositie volledig gegrond had moeten worden verklaard. Verweerster bestrijdt dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken en de Merken.













De beoordeling van het verzoek

Normaal gebruik

15. Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het wordt gebruikt om voor de waren waarvoor het is ingeschreven een afzet te vinden of te houden. Normaal gebruik moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. Of daarvan in het relevante gebied sprake is – voor het woordmerk de Benelux en voor het woord/beeldmerk de Europese Unie – moeten de relevante feiten en omstandigheden in aanmerking worden genomen, zoals de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de betrokken waren, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik en de frequentie en regelmaat ervan. De gebruiksbewijzen dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de Merken voor de waren waarop de oppositie berust.

Gebruik van de Merken in afwijkende vorm

16. Het hof stelt voorop dat Verweerster – terecht – niet heeft bestreden dat het gebruik van het  in de weg staat aan het aannemen van normaal gebruik van het woordmerk. Zij betwist alleen dat gebruik van het  kan worden beschouwd als gebruik van het woord/beeldmerk .

17. Naar het oordeel van het hof dient het gebruik van het enigszins afwijkende  in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling of het woord/beeldmerk  normaal is gebruikt. Zoals Verzoekster terecht aanvoert is in het  logo – net als het woord/beeldmerk  – het enige wordelement COBO het dominante bestanddeel. Daarnaast bevat het – zij het twee maal en op andere plaats – hetzelfde figuratieve element . Het  logo bevat geen andere en ook niet minder elementen dan het ingeschreven woord/beeldmerk . De andere positionering en duplicering van hetzelfde figuratieve element in het  logo maakt niet dat de totaalindruk een andere is dan die wordt gewekt door het woord/beeldmerk . Naar het oordeel van het hof moet het afwijkende  logo daarom worden aangemerkt als een slechts op onderdelen afwijkende vorm van het woord/beeldmerk , die het onderscheidend vermogen van dat merk niet wijzigt, zoals bedoeld in artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE stelt. Zoals reeds volgt uit de laatste zinsnede van die bepaling (hiervoor geciteerd) doet daar niet aan af dat het afwijkende  logo ook als merk is geregistreerd. (Vgl. in die zin ook HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12 (Specsavers) par. 29 en 30).

De gebruiksbewijzen

18. Verzoekster heeft in aanvulling op de eerder overgelegde twaalf facturen over de periode 2016-2019, een groot aantal facturen over de periode 2014-2017 overgelegd voor aankopen door klanten uit Oostenrijk, België, Luxemburg, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal. De facturen betreffen – blijkens de door Verzoekster gegeven toelichting aan de hand van niet bestreden vertalingen en de verschillende catalogi – diverse onder de Merken verhandelde voertuigonderdelen en

accessoires die deze klanten hebben aangekocht. Op de facturen is links bovenaan het @COBO@logo afgebeeld. Verder heeft Verzoekster onder meer diverse promotiemateriaal en catalogi (uit de jaren 2014-2017) overgelegd. In de procedure voor het Bureau had Verzoekster afbeeldingen van websites, zowel van zichzelf als van anderen (betrekking hebbend op Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Polen) overgelegd, waarop producten van Verzoekster werden aangeboden.

19. Volgens Verweerster wordt op de facturen, het promotiemateriaal en de catalogi het @COBO@logo niet als merk maar alleen als handelsnaam gebruikt en is op geen van de producten een COBO-merk aangebracht, zodat daarmee geen gebruik van de Merken wordt aangetoond. Het hof volgt Verweerster niet in haar standpunt. De handelsnaam van Verzoekster is C.O.B.O. S.p.A. Deze handelsnaam wordt op de facturen duidelijk en afzonderlijk vermeld onder het prominent afgebeelde @COBO@logo. Op het voorblad van de catalogi wordt naast het @COBO@logo met daaronder 'group' ook het @COBO@logo zonder die toevoeging afgebeeld. Het @COBO@logo zal daarom door het relevante publiek (juist) niet als handelsnaam maar als merk worden beschouwd.

20. Voor het gebruik als merk is het voorts niet noodzakelijk dat het merk altijd (zichtbaar) op de waren zelf of de verpakking is aangebracht. Het volstaat dat er een voldoende duidelijk verband tussen het merk en de waren is. Het gebruik van een merk op een factuur, catalogi, winkelpui of website kan voldoende zijn om door het relevante publiek te worden beschouwd als aanduiding van de herkomst van de aangekochte respectievelijk aangeboden waren. Daarvan is hier naar het oordeel van hof onmiskenbaar sprake, door de wijze waarop de Merken en het @COBO@logo door Verzoekster zijn gebruikt op de facturen, de catalogi en de verschillende websites.

21. In promotiemateriaal dat Verzoekster heeft overgelegd, dat anders dan Verweerster stelt wel is gedateerd in de relevante periode, is vermeld dat Verzoekster zich bezig houdt met de ontwikkeling en productie van de daarin vermelde producten. De (Italiaanse) website van Verzoekster bevat een soortgelijke mededeling. Het relevante publiek zal daaruit begrijpen dat de aangeboden producten door Verzoekster worden geproduceerd en onder het op het promotiemateriaal afgebeelde merk worden aangeboden. Bovendien is zowel in het overgelegde promotiemateriaal als in de catalogi (uit de jaren 2014-2017) en op de afbeeldingen van de diverse websites voldoende duidelijk te zien dat diverse producten van het @COBO@logo of het woordmerk COBO zijn voorzien. Daarmee is ontegenzeggelijk sprake van gebruik van de Merken voor de aangeboden waren. Dat deze promotiematerialen, catalogi en websites er toe hebben geleid dat de producten onder de Merken daadwerkelijk op de betrokken markt afzet hebben gevonden blijkt voldoende uit de overgelegde facturen.

22. Volgens de door Verzoekster verstrekte en door Verweerster niet bestreden opgave, is met de overgelegde facturen de navolgende verkoopomzet gemoeid:

JAAR	Oostenrijk	Benelux	Duitsland	Spanje	Frankrijk	Italië	Portugal	TOTAAL €
2014	418.108	33.479	639.920	338.066	570.640	987.884	54.545	3.042.645
2015	495.657	354.353	792.578	242.574	638.374	1.906.875	72.572	4.502.987
2016	290.817	102.619	471.615	196.085	343.997	402.045	82.425	1.889.607
2017	174.161	78.197	161.099	210.118	134.000	467.642	93.853	1.319.074

Met de verkoop van accessoires en onderdelen voor voertuigen onder de Merken in deze periode is derhalve EUR 10.754.313,- omzet gemoeid. Verzoekster heeft aangevoerd dat de overgelegde facturen over de jaren 2014-2017 een representatief beeld geven voor de gehele relevante periode, met inbegrip van de jaren 2018 en 2019. Verder stelt zij dat de omzet in bovengenoemde landen voldoende is om

normaal gebruik van het woordmerk in de Benelux, en van het woord/beeldmerk [®]COBO in de Europese Unie, voor de waren waarvoor de merken zijn geregistreerd, aan te nemen. Verweerster heeft dat niet bestreden. Bij die stand van zaken ziet het hof geen aanleiding daar anders over te oordelen.

Slotsom normaal gebruik

23. Gelet op dat alles concludeert het hof dat de door Verzoekster overgelegde gebruiksbewijzen, in samenhang met elkaar beschouwd en zoals nader toegelicht door Verzoekster, voldoende concrete en objectieve gegevens zijn, op basis waarvan kan worden vastgesteld dat Verzoekster de Merken (het gebruik van het [®]COBO[®]logo als normaal gebruik van het woord/beeldmerk [®]COBO beschouwend) in de relevante periode en in het relevante gebied daadwerkelijk en afdoende (en dus normaal) heeft gebruikt op de markt voor de waren waarvoor de Merken zijn ingeschreven.

Gronden voor oppositie

24. Het voorgaande betekent dat de Merken als basis kunnen dienen voor de door Verzoekster ingestelde oppositie tegen het door Verweerster gedeponeerde teken COBI. Aldus ligt de vraag voor of dat teken gelijk is aan of overeenstemt met de Merken 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 de Merken.

25. Verzoekster heeft onder inroeping van haar Uniewoordmerk COBO bij het EUIPO oppositie ingediend tegen de aanvraag nr. 17 983 785 door Robert Bosch GmbH van het Uniewoordmerk COBI-Bike voor waren in klassen 9, 11, 12 en 35. Het EUIPO heeft bij beslissing van 18 mei 2020 de oppositie (No B 3 079 700) grotendeels gegrond bevonden en de inschrijving van het Uniewoordmerk COBI in zoverre geweigerd.

Het relevante publiek

26. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen het teken en de Merken, van (soort)gelijkheid van de waren en van verwarringsgevaar, moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek: de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument is afhankelijk van de aard van waren.

27. Wat betreft de waren waarvoor de Merken zijn ingeschreven merkt het hof op dat Verweerster uitgaat van een te beperkte uitleg en daarmee een te beperkte beschermingsomvang. De woorden “*met name*” in de zinsnede “*accessoires en onderdelen voor vervoermiddelen voorzover begrepen in deze klasse, met name voor auto's en landbouw- en industriële voertuigen*” aan het slot van de opsomming van waren in iedere warenklasse waarvoor de Merken zijn ingeschreven, moeten niet zo worden uitgelegd dat de ingeroepen bescherming zich alleen uitstrekt tot accessoires en onderdelen voor auto's en landbouw- en industriële voertuigen. De woorden “*met name*” dienen te worden begrepen als duidend op een voorbeeld van vervoermiddelen, maar de beschermingsomvang van de merkinschrijving wordt daardoor niet beperkt.

28. Het hof is van oordeel dat de waren waarvoor het teken is gedeponneerd bestemd zijn voor de gewone consument, het grote publiek derhalve. De waren waarvoor de merken zijn ingeschreven zijn deels eveneens bestemd voor de gewone consument en deels voor professionele monteurs. In zoverre bestaat er overlap in de doelgroep van de waren waarvoor het teken en de Merken zijn aangevraagd

respectievelijk ingeschreven. Ook Verweerster gaat daarvan uit.

29. Uitgaande van de aard van de hier aan de orde zijnde waren die voor de gewone consument zijn bestemd kan uitgegaan worden van – afhankelijk van de aanschafprijs van de betreffende waren – een normaal tot betrekkelijk laag aandachtniveau. De professionele monteurs zullen een enigszins hoger aandachtniveau hebben. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar zal het hof uitgaan van het overlappende grote publiek met een normaal tot betrekkelijk laag aandachtniveau.

Overeenstemming tussen het teken en de Merken

30. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat betreft de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis te berusten op de totaalindruk die door het teken en de Merken wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen.

Visuele overeenstemming

31. Het teken COBI en het woordmerk COBO zijn allebei zuivere woordmerken, zodat figuratieve elementen geen rol spelen. Allebei de woorden bestaan uit vier letters. De eerste drie letters zijn identiek en in dezelfde lettervolgorde. Alleen de laatste letter wijkt af, maar in beide gevallen is de laatste letter een klinker. Omdat de gemiddelde consument van links naar rechts leest, wordt in het algemeen meer aandacht getrokken door en belang gehecht aan het eerste deel van een teken of merk, dat in dit geval identiek is. Dat in aanmerking genomen is naar het oordeel van het hof in hoge mate sprake van visuele overeenstemming tussen het teken en het woordmerk.

32. Het woord/beeldmerk [®]COBO bevat naast het woord COBO ook het figuratieve element [®]. Aangezien de aandacht van de gemiddelde consument eerder zal uitgaan naar het woordbestanddeel in een woord/beeldmerk, dat bovendien groter en vetter is afgebeeld, is het woord COBO het dominante element. Dat geldt temeer omdat het figuratieve element geen kenbare betekenis heeft en gepositioneerd boven het woordmerk een ondergeschikte plaats inneemt. De visuele overeenstemming tussen het teken en het woord/beeldmerk is daarom nog altijd vrij hoog.

Auditieve overeenstemming

33. Het teken en het woordmerk bestaan beide uit een woord dat in twee lettergrepen van twee letters wordt uitgesproken. De eerste lettergrepen zijn identiek, de tweede lettergreep begint in beide gevallen met een letter B en wordt gevolgd door een klinker. De uitspraak van het teken verschilt alleen in de laatste afwijkende letter van de tweede lettergreep. Ook op auditief vlak geldt dat de consument doorgaans meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van een teken of merk, dat in dit geval identiek is. Ook op auditief vlak is er daarom een vrij hoge mate van overeenstemming tussen het teken en de merken. Het woord/beeldmerk zal op dezelfde wijze als het woordmerk worden uitgesproken, omdat het woordelement daaraan gelijk is en het figuratieve element niet zal worden uitgesproken.

Begripsmatige overeenstemming

34. Partijen zijn het erover eens dat aan het teken noch aan de Merken enige kenbare betekenis toekomt, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Slotsom overeenstemming

35. De slotsom is dat tussen het teken en de Merken een vrij hoge mate van overeenstemming bestaat. Daarmee komt het hof toe aan de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de waren en of er, gelet op de overige omstandigheden, sprake is van verwarringsgevaar.

Gelijke of soortgelijke/overeenstemmende waren?

36. Bij (soort)gelijkheid van de waren gaat het erom vast te stellen of tussen de te beoordelen waren zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren waarvoor het teken is gedeponereerd en waarvoor de oudere Merken zijn ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en (wijze van) gebruik (in het algemeen) en het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Van complementariteit is (onder meer) sprake als de waren zo onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de ander.

37. De waren waarvoor het teken is aangevraagd betreft “Scooters [vervoermiddelen], elektrisch aangedreven scooters”, terwijl de waren waarvoor de Merken zijn ingeschreven, kort samengevat, verschillende accessoires en onderdelen van voertuigen betreffen. Anders dan Verweerster veronderstelt is voor soortgelijkheid niet vereist dat het relevante publiek met de onderdelen waarvoor de Merken zijn ingeschreven een scooter zou (kunnen) samenstellen. Er is immers ook sprake van soortgelijkheid indien de waren complementair zijn aan elkaar. Daarvan is hier naar het oordeel van het hof sprake. Een scooter behoeft onderhoud waartoe onderdelen en accessoires aangekocht moeten worden. Onderdelen en accessoires voor voertuigen (waaronder te begrijpen scooters) zijn naar hun aard bestemd om daarop te worden gemonteerd. Het relevante publiek voor de waren waarvoor het teken is gedeponereerd, de gewone consument, moet zeer wel in staat geacht worden zelf accessoires te monteren of (defecte) onderdelen van een scooter te vervangen. Accessoires en onderdelen van scooters – veelal verkrijgbaar bij dezelfde verkoopkanalen als waar scooters worden aangeboden. Daarenboven zullen ook professionele monteurs onderdelen en accessoires moeten aanschaffen. De door Verzoekster overgelegde facturen, waaruit blijkt dat Verzoekster onderdelen levert aan producenten van scooters en motorfietsen onderstrepen dat.

Slotsom soortgelijkheid

38. De slotsom op grond van het voorgaande is dat naar het oordeel van het hof er sprake is van een vrij hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren waarvoor het teken is gedeponereerd en de waren waarvoor de Merken zijn ingeschreven.

Verwarringsgevaar tussen het teken en de Merken?

39. De beoordeling van de vraag of het teken en de Merken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan – waaronder is te verstaan het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn – moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en de Merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren in casu het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming

van het teken en de Merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van de Merken. Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar.

40. In het onderhavige geval is de overeenstemming tussen het teken en de Merken gelegen is de de eerste drie identieke letters die het totaalbeeld van het teken en de Merken bepalen. Dat de laatste letter verschilt kan naar het oordeel van het hof niet afdoen aan de overeenstemmende algemene indruk van het teken en de Merken. De Merken zijn niet beschrijvend voor de betrokken waren, zodat van een normaal onderscheidend vermogen is uit te gaan. Het teken is gedeponeed voor soortgelijke waren als waarvoor de Merken zijn ingeschreven. Naar het oordeel van het hof is, mede in aanmerking nemend dat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft het teken en de Merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven, sprake van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar. Daarbij kan de eindgebruiker zowel een handelaar of monteur van scooters zijn, die daarvoor onderdelen zoekt, als ook een scootereigenaar die zelf zijn scooter onderhoudt.

Slotsom oppositie

41. Het bovenstaande leidt ertoe dat de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd en de oppositie alsnog geheel moet worden toegewezen.

Proceskosten


42. Verweerster zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is gegeven, zullen de kosten begroot worden aan de hand van de inmiddels vastgestelde Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

Beslissing:

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- vernietigt de beslissing die het Bureau op 5 november 2020 in de oppositie met nr. 2015065 heeft genomen;
- verklaart de oppositie van Verzoekster tegen inschrijving van het Benelux depot met nummer 1389524 gegrond;
- verklaart dat het Benelux depot met nummer 1389524 dient te worden doorgehaald voor alle waren in de klassen 12;
- veroordeelt Verweerster in de kosten van de oppositie aan de zijde van Verzoekster ter hoogte van 1.045,- Euro alsmede in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Verzoekster begroot op 1.800,- Euro aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door mr. R. Kalden, mr. C. Besch en mr. C. Vanderkerken; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 mei 2022, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.


A. van der Niet
Griffier


N. Hilgert
President