



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004123**  
**van 31 augustus 2010**

**Opposant:** **Zumba Fitness LLC**  
3801 N. 29 th Ave  
33020 Hollywood  
Verenigde Staten

**Gemachtigde:** **ELZAS NOORDZIJ B.V.**  
Postbus 76842  
1070 KC Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:**   
(Europese inschrijving 6712152)

**Ingeroepen recht 2:** Zumba Fitness  
(Europese inschrijving 6712475)

**Ingeroepen recht 3:**   
(Europese inschrijving 6712434)

*tegen*

**Verweerder:** **DUMAREY Iris**  
**h.o.d.n. Aerobic en Fitness land**  
Vooruitgangstraat 89  
B 8310 Assebroek  
België

**Gemachtigde:** **Avocatenkantoor LSF&P BVBA**

Zwijnstraat 3  
8000 Brugge  
België



**Betwiste merk:**

(Benelux spoedinschrijving 863289)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 13 maart 2009 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van diensten in klasse 41. De aanvraag is onder nummer 1177899 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 26 maart 2009. Op 18 mei 2009 werd de aanvraag op verzoek van de deposant omgezet in een spoedinschrijving overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en verder behandeld onder nummer 863289.

2. Op 11 mei 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende Europese inschrijvingen:

- Europese inschrijving 6712152 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 29 februari 2008 en ingeschreven op 6 februari 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41 onder inroeping van een recht van voorrang in de Verenigde Staten daterend van 16 oktober 2007;

- Europese inschrijving 6712475 van het woordmerk Zumba Fitness, ingediend op 29 februari 2008 en ingeschreven op 6 februari 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41 onder inroeping van een recht van voorrang in de Verenigde Staten daterend van 10 oktober 2007;

- Europese inschrijving 6712434 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ingediend op 29 februari 2008 en ingeschreven op 6 februari 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

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

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 19 mei 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 20 juli 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 28 juli 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 28 september 2009 heeft gekregen om de oppositie met argumenten en/of stukken te onderbouwen.

9. Op 4 augustus 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 13 augustus 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 13 oktober 2009.

10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 14 augustus 2009 door opposant ingediend en op 19 augustus 2009 doorgezonden aan verweerder, waarbij hem een termijn tot en met 19 oktober 2009 werd gegeven om hierop te reageren.

11. Op 19 oktober 2009 heeft verweerder gereageerd. Het Bureau heeft op 10 november 2009 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 10 januari 2010.

12. Het gevraagde tweede exemplaar werd niet ontvangen door het Bureau, het Bureau heeft partijen op de hoogte gesteld van het feit dat het dossier klaar was voor beslissing, aangezien verweerder wel gereageerd had in de zin van artikel 2.16, lid 3 van het BVIE.

13. Bij onderzoek van het dossier voor de voorbereiding van de beslissing, is gebleken dat verweerder wel een tweede exemplaar van de argumenten tijdig had ingediend, maar dat het Bureau dit abusievelijk niet aan opposant had verzonden. Het Bureau heeft de reactie van verweerder op 7 juni 2010 alsnog aan opposant gezonden. Daarbij werd opgemerkt dat een deel van de ingediende stukken niet in overweging kon worden genomen, aangezien deze niet per fax werden ingediend, maar wel bij de faxbevestiging, die buiten de termijn werd ontvangen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

#### **A. Argumenten van opposant**

16. Volgens opposant zijn de diensten in klasse 41 identiek.
17. Het dominante element van zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken is volgens opposant ZUMBA, de andere toegevoegde woordelementen, te weten FITNESS en LATINO, zijn beschrijvend van aard. Visueel en auditief zijn merken en teken dan ook zeer overeenstemmend, aldus opposant.
18. Gezien het identieke karakter van de diensten en de grote mate van overeenstemming van de merken en het teken verzoekt opposant de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie van verweerder**

19. Verweerder stelt vooreerst dat de ingeroepen rechten in het geheel niet gekend zijn in de Benelux en opposant toont ook het gebruik in de Benelux niet aan. De aanname van bekendheid wordt evenmin aangetoond en in dat opzicht is er dan ook geen gevaar voor verwarring volgens verweerder. Bovendien heeft opposant haar zetel in de Verenigde Staten en heeft verweerder een beperkte activiteit in de omgeving van de stad Brugge.
20. De waren en diensten zijn niet identiek volgens verweerder. Op de website van opposant is te zien dat deze zijn diensten beperkt tot het geven van lessen (verweerder dient ter ondersteuning van deze stelling een aantal prints in van de website van opposant) en verweerder daarentegen heeft een eigen fitness centrum, hier worden geen leraren opgeleid en geen producten verkocht.
21. Verweerder is van mening dat de totaalindruk van de merken en het teken op het eerste zicht niet verwarrend is. De tekens stemmen visueel geenszins overeen en ook op begripsmatig vlak is er hoogstens in slechts zeer beperkte mate sprake van overeenstemming. De ingeroepen rechten zijn volgens verweerder zeker niet zo bekend bij het publiek dat het woord "zumba" op zichzelf onderscheidend is. Bovendien verschillen de achtervoegsels, fitness en Latino, zodanig dat de begripsmatige betekenis in totaliteit verandert. Ook op auditief vlak geldt dat er sprake is van twee woorden, waarvan slechts één woord identiek is en het andere volledig anders wordt uitgesproken.
22. Verweerder is van mening dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

24. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de tekens***


26. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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).

27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens 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).

28. 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). 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

29. Het Bureau zal eerst het zuivere woordmerk Zumba Fitness (gemeenschapsmerk 6712475) in overweging nemen.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>Zumba Fitness</b>	

#### *Begripsmatige vergelijking*

31. Zumba is een aanduiding die wordt gebruikt ter aanduiding van een fitnessprogramma. Hoewel het programma, dat is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans, zoals de salsa, merengue, axé, samba en cumbia (bron: wikipedia.nl) wellicht bekend is, is deze aanduiding een fantasiebenaming.
32. 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 opgeroepen totaalindruk (zie GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). ZUMBA is naar oordeel van het Bureau dan ook het dominante element.
33. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, aangezien het dominante element van merk en teken een fantasiewoord betreft zonder betekenis.

#### *Visuele vergelijking*

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden Zumba Fitness. Het bestreden teken bestaat uit de woorden ZUMBA LATINO gevolgd door een "R" in een cirkeltje in gestileerde roze letters met een wit randje, geplaatst in een lichtblauwe rechthoek met als achtergrond een gele cirkel die de zon voorstelt, met daarin witte lijntjes die een kabbelende zee weergeven en twee groene palmbomen.
35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is niet anders in geval van het bestreden teken, waar het wordelement ZUMBA LATINO het in het oog springende element en daarmee in de totaalindruk het dominante onderdeel in merk en teken is. Door de positie, de grafische weergave en de grootte van de woorden ZUMBA LATINO, wordt de aandacht op visueel vlak naar de woordbestanddelen getrokken. De overige beeldelementen zullen naar oordeel van het Bureau opgevat worden als versieringselementen.
36. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In onderhavig geval hebben merk en teken het fantasie-element ZUMBA gemeen en dit staat aan het begin van merk en teken, gevolgd door een beschrijvend woord.
37. Het Bureau concludeert dat de totaalindruk van de tekens visueel overeenstemmend is.

#### *Auditieve vergelijking*

38. Het beeldelement van het betwiste teken leent zich niet voor auditieve weergave, zodat de auditieve vergelijking louter betrekking heeft op de woordelementen (zie in die zin: GEA, PC Works, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

39. Het eerste onderscheidende element van merk en teken is identiek, de beschrijvende achtervoegsels zijn verschillend in uitspraak. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

40. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief sterk overeenstemmend zijn.

#### *Conclusie*

41. De tekens stemmen in hun totaalindruk visueel overeen, auditief sterk overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### ***Vergelijking van de waren***

42. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

43. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met de argumentatie van verweerder inzake de diensten die opposant blijkens zijn website levert (zie overweging 21) kan dan ook geen rekening worden gehouden (zie in die zin ook GEA, Center Shock, T\_16/08, 1 juli 2009).

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters; rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; audio- en video-	



opnamen met oefening-/dansinstructies;voorbespeelde cd's, videobanden, laserdisks en dvd's met instructies op het gebied van lichamelijke fitheid en oefeningen; video-opnamen met instructies op het gebied van lichamelijke fitheid en oefeningen.	
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels;trainingskleding, te weten hoeden, petten, overhemden, broeken, korte broeken, sokken, schoenen, sportschoenen, pullovers, jasjes, sweatshirts, trainingsbroeken, gympakjes, topjes en onderstukjes.	
Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; onderwijs, te weten het geven van instructies op het gebied van dans, lichamelijke fitheid en oefeningen.	KI 41 Opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten.

45. De diensten zijn identiek.

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

46. 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 tekens een rol.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient 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 (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die bestemd zijn voor de gewone particuliere consument, en mag worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

48. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het dominante element van merk en teken, te weten ZUMBA, heeft een normaal onderscheidend vermogen. Dat bekendheid niet werd aangetoond door opposant zoals verweerder in overweging 20 opmerkt, doet derhalve niet terzake.

49. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit van de diensten, het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

#### **B. Overige factoren**

50. Voor wat betreft het argument van verweerder dat opposant het gebruik in de Benelux niet aantoonst (zie overweging 20), wijst het Bureau erop dat dit niet aan de orde is, aangezien geen van de ingeroepen rechten ouder is dan vijf jaar, zie artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE.

51. Ook kan in een oppositie geen rekening worden gehouden met de stelling van verweerder dat opposant haar zetel in de Verenigde Staten heeft en verweerder een beperkte activiteit in de omgeving van de stad Brugge heeft. De vergelijking van merk en teken vindt immers uitsluitend plaats op basis van de registratiegegevens en hieruit blijkt de eventuele beperkte geografische omvang niet.

#### **C. Conclusie**

52. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

53. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

#### **IV. BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2004123 wordt toegewezen.

55. Benelux spoedinschrijving wordt doorgehaald.

56. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 augustus 2010

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga