

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004422**  
**van 28 oktober 2011**

**Opposant:** **Sport en Recreatie Gemeente Rotterdam**  
Vasteland 80  
3011 BN Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving: 773737**



*tegen*

**Verweerder:** **H Punt bv**  
Zandstraat 145  
3650 Dilsen Stokkem  
België

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1180923**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

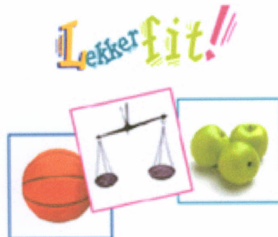
### A. Feiten

1. Op 1 mei 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 38. Het depot is onder nummer 1180923 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 mei 2009.

2. Op 31 juli 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 773737 van het gecombineerde woord-/beeld



merk, ingediend op 23 september 2005 en ingeschreven op 28 september 2005 voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen 4 augustus 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 oktober 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 oktober 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 23 december 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 23 december 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 7 januari 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 maart 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 5 maart 2010 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 12 maart 2010.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

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

13. 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

14. Opposant is van mening dat er zeer veel overeenkomsten tussen merk en teken bestaan, waaronder de woordcombinatie LEKKER FIT, het vrolijke niet-standaard lettertype, de kleuren, het feit dat de beeldelementen uit drie componenten bestaan, de plaatsing van de woardelementen ten opzichte van de beeldelementen en de totaaluitstraling die vrolijk en fris is. Visueel stemmen merk en teken volgens opposant dan ook in grote mate overeen. Auditief zijn de woorden LEKKER FIT identiek en is er sprake van een zeer grote mate van soortgelijkheid volgens opposant. Tot slot zijn de tekens volgens opposant niet beschrijvend voor de betreffende waren en diensten en derhalve is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

15. De waren in klasse 16 zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk aan elkaar. De diensten in klasse 35 van het bestreden depot zijn soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. Ze vertonen immers een duidelijke relatie met de waren in klasse 16 van opposant. Aangezien de diensten in klasse 35 betrekking hebben op de vercommercialisering van de waren in klasse 16 zijn deze diensten tevens complementair aan een aantal diensten in klasse 41, aldus opposant. Ook de diensten in klasse 38 van verweerder zijn complementair aan de waren en diensten in de klassen 16 en 41 van opposant, aangezien deze waren en diensten aangeboden kunnen worden middels telecommunicatie, met andere woorden via het internet.

16. Opposant licht tot slot toe dat de enige bestuurder van verweerder in het (recente) verleden werkzaam is geweest bij een dochteronderneming van de zakenpartner van opposant. Derhalve moet hij volgens opposant zeker op de hoogte zijn geweest van het project en het merk van opposant. Verweerder probeert volgens opposant middels het bestreden teken aan te haken bij het merk van opposant. Uit de

websites van beide partijen is ook af te leiden dat er sprake is van identieke en soortgelijk waren en diensten en tevens blijkt volgens opposant dat beide partijen zich richten op dezelfde doelgroep.

17. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring te duchten is en dat er door het gebruik van het bestreden teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van de merken van opposant. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie geheel toe te wijzen, het bestreden depot door te halen en verweerder in de kosten te verwijzen.

## **B. Argumenten verweerder**

18. Verweerder betreurt het dat de oppositie na herhaaldelijk contact met de wederpartij toch gevoerd moet worden, aangezien er volgens hem geen gelijkenis tussen beide merken is.

19. Het woord SAMEN is voor verweerder cruciaal in zijn dienstverlening, gezien de zeer nauwe samenwerking met de klant. Verweerder levert de klant een basisinhoud van een boek en dit wordt door de klant aangevuld met eigen content. SAMEN LEKKER FIT betreft dan ook geen lesmethode, in tegenstelling tot LEKKER FIT van opposant dat zich specifiek richt op de primaire onderwijsmarkt met een didactisch product.

20. De merken zijn volgens verweerder verschillend in samenstelling, vorm en design. De woorden "lekker fit" zijn bovendien zo algemeen dat verweerder van mening is dat de oppositie niet gegrond is. De waren en diensten zijn niet soortgelijk, opposant beschikt niet eens over een registratie in de klassen 35 en 38, aldus verweerder. De uitspraken die opposant doet over de in het verleden verrichtte werkzaamheden door verweerder beschouwt verweerder als laster en hij bestrijdt dan ook dat er sprake is van aanhaken bij het ingeroepen recht. Bovendien maakt opposant onzorgvuldig gebruik van zijn logo, verweerder voegt ter ondersteuning van deze stelling verschillende variaties van het merk "lekker fit" bij.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en opposant in de kosten te verwijzen.

## **III. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar**

22. 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.


23. 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.”

24. 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 en de waren en diensten**

25. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; boeken, periodieken, tijdschriften, nieuwsbrieven, posters, kalenders, informatiemappen en -pakketten, brochures, bulletins, handleidingen, instructieboeken en -mappen, leermiddelen, les- en onderwijsmateriaal (uitgezonderd) toestellen en andere drukwerken en geschriften</p>	<p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.</p>
	<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve</p>

	diensten.
	Klasse 38 Telecommunicatie
<p>Klasse 41 Het bedenken en samenstellen van onderwijs- en lesmateriaal; scholing op het gebied van dieetkennis, voedingsleer en overgewicht; opvoeding; opleidingen; ontspanning; het organiseren van educatieve, culturele, ontspannende en sportieve evenementen; het organiseren van sportwedstrijden; het verzorgen van trainingen, cursussen, opleidingen, workshops, congressen, seminars en lezingen in het bijzonder op het gebied van sport en bewegen, training, sport, voeding, overgewicht, diëten, gezondheidszorg en gezondheid; coaching (onderwijs); het publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, periodieken, tijdschriften, nieuwsbrieven, posters, kalenders, informatiemappen en -pakketten, brochures, bulletins, handleidingen, instructieboeken en -mappen, leermiddelen, les- en onderwijsmateriaal en andere drukwerken en geschriften, ook langs elektronische netwerken zoals het Internet; het geven van bewegings- en sportinstructies; sport- en fitnesstrainingen (conditietraining), alsmede het samenstellen van bewegingsprogramma's hiervoor; diensten van sportinstructeurs; medische sporttraining; voornoemde diensten met als hoofddoel het (doen) bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl, afslanken en motorische ontwikkeling; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens lang elektronische netwerken zoals het Internet.</p>	
<p>Klasse 44 (Medische) diensten en advisering op het gebied van afslanking, overgewicht en motorische ontwikkeling; adviezen op het gebied van voeding; diensten van diëtisten; het verschaffen van informatie en adviezen op het gebied van de voeding en de diëtetiek; samenstellen van slankheidprogramma's; fysiotherapie; dienstverlening op het gebied van hygiëne voor mensen; diensten op het gebied van de gezondheidszorg; advisering inzake voornoemde diensten verband houdende met lifestyleveranderingen rondom thema's als voeding,</p>	

afslanken, bewegen en gezondheid; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens lang elektronische netwerken zoals het Internet.	
--	--

### ***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. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

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 (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

29. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd).

30. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden "lekker fit" in een uitgesproken lettertype in verschillende kleuren dat door de golfbeweging van de letters en de streepjes achter het uitroepteken een idee van beweging oproept. Onder deze woorden zijn drie vierkante kaders opgenomen die elkaar overlappen. In het linkerkader staat de afbeelding van een basketbal, in het middenkader de afbeelding van een weegschaal en in het rechterkader de afbeelding van drie groene appels. Het teken van verweerder bestaat uit de afbeelding van drie harten; links een oranje hart met roze omlijning, in het midden een groen hart met een blauwe omlijning en een steeltje met een blaadje eraan, als ware het een appel en aan de rechterkant een geel hart met een zeeblauwe omlijning. Onder deze harten

staan de woorden “samen lekker fit” in een blauw onregelmatig lettertype in een soort craquelé.

31. Het Bureau is het eens met de stelling van verweerder dat de wordelementen van merk en teken geheel beschrijvend zijn (zie overweging 20). Het gaat immers om de simpele samenvoeging van de woorden “lekker fit” en “samen lekker fit” en de in het geding zijnde waren en diensten kunnen er op gericht zijn om lekker fit te worden en of te blijven. Gezien de mate van beschrijvendheid van de wordelementen komt het meeste belang toe aan de beeldelementen.

32. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de wordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

### ***Vergelijking van de waren en diensten***

33. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

### **B. Overige factoren**

34. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overwegingen 16, 19 en 20) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registregegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

35. Voor wat betreft de argumenten van opposant en de reactie hierop van verweerder inzake het werkzame verleden van verweerder (zie overwegingen 16 en 20) wijst het Bureau er op dat dergelijke argumenten geen rol kunnen spelen in deze 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 jo 2.3, lid 1, sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

36. Hetzelfde geldt voor het argument van opposant dat er door het gebruik van het bestreden teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend



vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van de merken van opposant. Het BVIE biedt inderdaad de mogelijkheid om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure echter expliciet geen ruimte, maar dient eveneens de gang naar de rechter te worden gemaakt. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

### **C. Conclusie**

37. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

### **IV. BESLUIT**

38. De oppositie met nummer 2004422 wordt afgewezen.

39. Benelux depot 1180923 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 28 oktober 2011

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet