



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004947**  
**van 26 oktober 2011**

**Opposant:** **DECATHLON, société anonyme**  
4, boulevard de Mons  
59650 Villeneuve d'Ascq  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **DISTINCTIVE SPRL**  
Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 7  
1348 Louvain-La-Neuve  
België

**Ingeroepen merk 1:** OXYLANE (internationale inschrijving 944688)  
**Ingeroepen merk 2:** OXYLANE (internationale inschrijving 969240)

*tegen*

**Verweerder:** **OxyIn Vennootschap onder firma**  
Lofoten 18  
3825 ZD Amersfoort  
Nederland

**Betwiste merk:** OxyIn (Benelux depot 1193963)

**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 15 december 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk Oxyln ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 25, 28 en 35. Dit depot is onder nummer 1193963 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 december 2009, evenwel als Oxyln (voorlaatste letter een kleine letter L in plaats van een hoofdletter i). Op 13 april 2010 heeft een gecorrigeerde publicatie plaatsgevonden overeenkomstig regel 1.5, lid 2 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

2. Op 26 februari 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 944688 van het woordmerk OXYLANE, ingediend op 19 oktober 2007 en ingeschreven op 10 januari 2008 voor waren en diensten in de klassen 25, 28, 41 en 43;
- Internationale inschrijving 969240 van het woordmerk OXYLANE, ingediend op 22 februari 2008 en ingeschreven op 28 augustus 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 35 en 39.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en 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 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 op 2 maart 2010.

8. Per brief van 23 april 2010 zijn partijen in kennis gesteld van de hierboven in punt 1 vermelde gecorrigeerde publicatie. Door deze herpublicatie is de oppositietermijn opnieuw ingegaan overeenkomstig regel 1.5, lid 2 UR. In dezelfde brief is opposant in de gelegenheid gesteld tot en met 1 juli 2010 om eventueel afstand te doen van de ingestelde oppositie, overeenkomstig regel 1.5, lid 3 UR.

9. Opposant heeft niet verzocht de oppositie buiten behandeling te laten, zodat deze geacht wordt tijdig te zijn ingesteld op grond van regel 1.15, lid 3 UR. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 juli 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 september 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 7 september 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 16 december 2010 heeft het Bureau deze, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 16 februari 2011 om daarop te reageren.

11. Op 15 februari 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, op 25 februari 2011 doorgestuurd aan opposant.

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

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

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

14. 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 in kwestie.

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

15. Opposant stelt vast dat vier van de vijf letters van het betwiste teken identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten en in dezelfde volgorde zijn geplaatst. Dat de hoofdletter "i" en de kleine letter "L" visueel nagenoeg identiek zijn, moge volgens opposant blijken uit de gecorrigeerde publicatie. De letters X en Y zijn zeer zeldzaam in het Frans en dus zeer onderscheidend, zo meent opposant, die de tekens visueel dan ook zeer overeenstemmend vindt.

16. Auditief valt onmiddellijk het identieke voorvoegsel OXY op. Verder tellen de tekens drie lettergrepen en is de laatste wel enigszins verschillend, maar klinkt zij toch gelijklopend, aangezien de "n" daarin overheerst. Opposant concludeert dan ook dat de tekens fonetisch nagenoeg identiek zijn.

17. Conceptueel hebben de tekens geen betekenis, waardoor het belang van de visuele en auditieve overeenstemming alleen maar toeneemt, aldus opposant.

18. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek aan de waren en diensten in dezelfde klassen van de ingeroepen rechten.

19. Op grond van het voorgaande meent opposant dat er duidelijk gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau derhalve de oppositie gegrond te verklaren en het betwiste depot te weigeren.

### **B. Reactie van verweerder**

20. Verweerder klaagt zich erover dat de argumenten van opposant zo lang op zich lieten wachten, terwijl het verweer binnen de tien dagen moest worden ingediend.

21. Verweerder meent dat er een duidelijk waarneembaar verschil is tussen de hoofdletter I en de letter L. Bovendien gebruikt hij het betwiste teken in de praktijk met een kleine letter "i", hetgeen hij illustreert met een aantal prints van zijn website. De X en Y zijn misschien zeldzame letters, maar niet in de gepresenteerde volgorde, en zeker niet in de combinatie "oxy", aldus verweerder.

22. Auditief zijn de achtervoegsels LANE en IN volgens verweerder niet overeenstemmend, noch in het Frans, noch in het Nederlands of het Engels.

23. Begripsmatig is het betwiste teken afgeleid van het Engelse *oxygen* (zuurstof). Tevens is de lettercombinatie OXY als woord een veelvuldig gebruikt (Engels) woord, aldus verweerder.

24. Verweerder licht toe dat hij uitsluitend gepersonaliseerde sportkleding levert op de Nederlandstalige markt, die volgens exacte specificaties van de consument op maat wordt gemaakt, en meent dat de oppositie dan ook moet beperkt zijn tot gelijksoortige waren en diensten. Opposant levert enkel standaard waren, waarvan niet is aangetoond dat die worden aangeboden onder de ingeroepen merknamen.

25. Op grond van het bovenstaande concludeert verweerder dat zich bij de consument geen enkele verwarring zal voordoen tussen de tekens en verzoekt hij over te gaan tot definitieve inschrijving van het betwiste teken.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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."

28. 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, 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**

29. 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).

30. 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).

31. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, zullen ze gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b> | <b>Oppositie gericht tegen:</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|
| OXYLANE                        | OxylIn                          |

*Visuele vergelijking*

32. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van respectievelijk zeven en vijf letters. De eerste drie letters zijn identiek, en de vierde letter van het betwiste teken – de hoofdletter I – zou ook kunnen worden gelezen als een kleine letter l, nu de overige letters van dit teken op de eerste na in kleine letters zijn weergegeven.

33. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu is meer dan de helft van de letters aan het begin van het betwiste teken identiek aan het eerste deel van het ingeroepen recht. Alleen het verschil in de twee laatste letters (of enkel de laatste letter) kan de daardoor ontstane totaalindruk van een zekere visuele overeenstemming niet ongedaan maken.

34. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

35. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Ook auditief zijn de eerste drie (of de eerste vier) letters van merk en teken identiek en deze vormen twee (van de drie) lettergrepen. Het ingeroepen recht zal wellicht op zijn Frans ([oksilan]) of op zijn Engels ([oksileen]) worden uitgesproken; het betwiste teken als [oksi-in] of als [oksiln], in welk laatste geval de overeenstemming met het ingeroepen recht

zelfs groot te noemen is. In dit verband zij nog opgemerkt dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

36. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

37. Het element OXY wordt als voorvoegsel gebruikt in uitheemse woorden ter aanduiding van zuurstof (van het Grieks *oxus*, "scherp, zuur"; Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk). De consument zal dit element dus bij beide tekens in verband brengen met zuurstof. Het element LANE in het ingeroepen recht heeft weliswaar ook een betekenis in het Engels (weggetje, rijstrook, baan), maar vormt geen betekenisvolle combinatie met de eraan voorafgaande letters. Ook het betwiste teken heeft in zijn geheel geen begripsmatige betekenis.

38. Merk en teken hebben in hun geheel genomen geen betekenis, maar verwijzen beide naar eenzelfde begripsinhoud en zijn dus op begripsmatig vlak in zeker mate overeenstemmend.

*Conclusie*

39. Merk en teken zijn in hun totaalindruk auditief overeenstemmend en visueel en begripsmatig in zeker mate overeenstemmend.

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

40. 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).

41. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu de ingeroepen rechten nog niet gebruiksplichtig zijn.

42. Opposant beperkt de vergelijking tot de waren en diensten in de klassen 25, 28 en 35 van zijn ingeroepen rechten. In casu is het Bureau eveneens van oordeel dat kan worden volstaan met deze vergelijking. De waren- en dienstenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>   | <b>Oppositie ingesteld tegen:</b>                         |
|--|---|
| Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ces articles étant destinés à la pratique du sport.<br><i>Kleding, schoeisel, hoofddeksels; deze waren bestemd voor de sportbeoefening</i> | Klasse 25 Sportkledingstukken, -schoeisel, -hoofddeksels. |
| Classe 28 Articles de gymnastique et de sport,   | Klasse 28 Sportartikelen voor zover niet begrepen         |

|   |   |
|---|---|
| <p>articles de tir, cibles, armes d'escrime, fléchettes, gants de base-ball, gants de boxe, protections des membres (articles de sport), engins pour l'exercice corporel et appareils de culture physique, exerciceur (extenseurs), bicyclettes fixes d'entraînement, bancs de musculation, appareils abdominaux, trampoline, tapis de course, rameurs, queues de billard, table de billard, billes de billard, cannes de golf, balles de golf, boyaux et cordes de raquettes de squash, skis, fixation de skis, skis nautiques, snowboards, paniers de basketball, buts, ballons, haltères, palmes pour nageurs, patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes, planche à voile, planche de surfing, tables de tennis de table, filet de tennis, raquettes de tennis de table, balles de tennis de table, volants (jeu), jouets pour animaux domestiques, amorces artificielles pour la pêche, cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, fusil lance-harpons.</p> <p><i>Gymnastiek- en sportartikelen, schuttersartikelen, schietschijven, schermdegens, darts, base-ball handschoenen, bokshandschoenen, bescherming voor de ledematen (sportartikelen), toestellen voor lichaamsvoeding en gymnastiekapparaten, trekveren voor spieroefening, vaste trainingsfietsen, banken voor spieroefeningen, apparaten voor de onderbuik, trampolines, loopbanden, roeiapparaten, biljartkeus, biljartafels, biljartballen, golfstokken, golfballen, snaren en koorden voor squahackets, ski's, skibevestigingen, waterski's, snowboards, basketbalkorven, goals, ballen, halters, zwemvliezen voor zwemmers, ijsschatsen, rolschaatse, skateboards, zeilplanken, surfplanken, tafeltennistafels, tennisnetten, tafeltennisrackets, tafeltennisballen, shuttles, speelgoed voor huisdieren, kunstaas voor de visvangst, vishengels, werpmolens voor vishengels, schepnetten voor hengelaars, harpoengeweren.</i></p> | <p>in andere klassen.</p>   |
| <p>Classe 35 Services de vente d'articles de sports et de loisirs.</p> <p><i>Verkoop van sport- en vrijetijdsartikelen.</i></p>   | <p>Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de inkoop en doorverkoop van sportkledingstukken, -schoeisel, -hoofddeksels en sportartikelen.</p> |
| <p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en</i></p>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <p><i>dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p> |  |
|---|--|

*Klasse 25 en klasse 28*

43. De waren van het betwiste teken in deze klassen zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

*Klasse 35*

44. De dienst *zakelijke bemiddeling bij de doorverkoop van sportkledingstukken, -schoeisel, -hoofddeksels en sportartikelen* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *verkoop van sportartikelen* van het ingeroepen recht.

45. De dienst *zakelijke bemiddeling bij de inkoop van sportkledingstukken, -schoeisel, -hoofddeksels en sportartikelen* van het betwiste teken is complementair aan de dienst *verkoop van sportartikelen* van het ingeroepen recht. Inkoop en verkoop zijn immers elkaars spiegelbeeld en de zakelijke bemiddeling terzake behelst *in se* nagenoeg dezelfde dienst. Deze diensten zijn derhalve in sterke mate soortgelijk.

*Conclusie*

46. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

**A.2. Globale beoordeling**

47. 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.

48. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, beide reeds aangehaald).

49. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren en diensten die zowel gericht kunnen zijn op een meer dan gemiddeld aandachtig doelpubliek (de professionele sporter) als op de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het aandachtsniveau dus normaal mag worden geacht.

50. 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, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en hebben dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

51. De merken en het teken zijn auditief overeenstemmend en visueel en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten ten dele identiek en ten dele sterk soortgelijk zijn. Gelet op dit alles, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

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

52. De klacht van verweerder dat hij zo weinig tijd heeft gehad om zijn verweer in te dienen (naar zijn zeggen tien dagen, zie punt 20), komt het Bureau onbegrijpelijk voor; de argumenten van opposant zijn op 16 december 2010 aan verweerder gestuurd, die een termijn van twee maanden kreeg om daarop te reageren (zie punt 10). Dat de argumenten van opposant (toegekomen op 7 september 2010) niet terstond zijn doorgestuurd aan verweerder, komt doordat het Bureau moest voorzien in een vertaling (Frans-Nederlands) van deze argumenten.

53. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken en van het ingeroepen recht (zie punt 21 en 24) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

#### **C. Conclusie**

54. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

55. De oppositie met nummer 2004947 wordt toegewezen.

56. Benelux depot 1193963 wordt niet ingeschreven.

57. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 oktober 2011

Willy Neys

(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen



Administratieve behandelaar:  
François Veneri