


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005565
van 25 juli 2011

Opposant: "KRIS WILLEMS MANAGEMENT", afgekort "KW MANAGEMENT " bvba
Vrunstraat 135
3550 Heusden-Zolder
België


Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België.

Merk: 
(Beneluxinschrijving 847903)

tegen

Verweerder: **Eurofair b.v.**
Rudolf Dieselweg 34 C
5928 RA Venlo
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Weender**
Engelberterweg 93
9723 EL Groningen
Nederland.

Betwiste merk: 
(Benelux depot 1203646)

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

1. Op 26 mei 2010 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 28, 35 en 42. Dit depot is onder nummer 1203646 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 juni 2010.

2. Op 31 augustus 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Beneluxinschrijving 847903 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 15 juli 2008 en ingeschreven op 14 oktober 2008 voor waren in klasse 28.

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 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 op 3 september 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 24 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 24 januari 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 14 januari 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 18 januari 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 18 maart 2011 om daarop te reageren.

10. Op 15 maart 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 22 maart 2011.

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

A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant bevatten beide tekens eenzelfde structuur: een wordelement, gevolgd door een beeldelement van een ovaal met daarin de identieke letters BF in een breed lettertype en in het wit, opnieuw gevolgd door een wordelement. Verder is het woord FITNESS in beide tekens identiek en beginnen de woorden BEST en BALANCE allebei met de letter B. Opposant meent dat zelfs de twee horizontale lijnen van het ingeroepen recht terugkeren in het betwiste teken door de schrijfwijze van de letters B en F. Opposant concludeert dat er een grote visuele gelijkheid tussen de tekens bestaat.
15. Het beschrijvende woord EQUIPMENT in het ingeroepen recht zal volgens opposant niet worden uitgesproken. Voor het overige vertonen de tekens een grote auditieve overeenstemming: de beginletter, de letters in de ovaal en het woord FITNESS zijn alle identiek, zo stelt opposant.
16. Begripsmatig is het woord FITNESS eveneens identiek. De letters BF zullen door de consument ook met dezelfde betekenis worden waargenomen, namelijk als de afkorting van de twee woorden die in beide tekens aan weerszijden van dit beeldelement zijn weergegeven. De woorden BEST en BALANCE ten slotte verschillen op zich wel qua betekenis, maar roepen toch eenzelfde positieve connotatie op van "goed, uitgebalanceerd, positief", aldus opposant.
17. De warenomschrijving van het ingeroepen recht is meer algemeen en alle waren van het betwiste teken kunnen daaronder vallen, zodat deze identiek of minstens zeer sterk soortgelijk zijn, zo constateert opposant. Aangezien de diensten in klasse 35 van het betwiste teken met de algemene omschrijving zijn weergegeven, meent opposant dat deze eveneens de groot- en detailhandeldiensten van de in klasse 28 genoemde producten omvatten. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de waren zelf, waaruit opposant afleidt dat deze waren en diensten soortgelijk zijn. Hetzelfde geldt ten aanzien van de diensten in klasse 42 van het betwiste teken, voor zover deze diensten betrekking hebben op de producten van klasse 28.
18. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring is en is dientengevolge van mening dat de oppositie dient te worden toegewezen en het betwiste teken te worden afgewezen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder wijst op een aantal visuele verschillen tussen de tekens: zo bevat het ingeroepen recht het element EQUIPMENT, een kleurencombinatie en twee strepen links boven en rechts onder het merk. De omlijning en de opvulling van de cirkel is verschillend en de letters daarin zijn in een verschillend lettertype weergegeven, evenals overigens ook de andere letters.

20. Op begripsmatig vlak betwist verweerder dat de woorden BEST en BALANCE op elkaar lijken; door het fitnessen in balans zijn of het beste fitnessapparaat kopen, zijn compleet verschillende zaken, aldus verweerder. Ook acht verweerder deze woorden te beschrijvend voor de branche en kan er derhalve nooit een alleenrecht op worden geclaimd.

21. Verweerder concludeert dat tussen de tekens geen verwarringsgevaar kan ontstaan en dat de oppositie derhalve moet worden afgewezen en het betwiste depot ingeschreven.

III. BESLISSING**A.1. 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, 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

25. 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).

26. 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).

27. 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 en *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

29. De betekenis van het woord FITNESS is voor eenieder duidelijk en in het Nederlands en het Frans dezelfde als in het Engels (Van Dale, *Groot woordenboek Nederlands*, 14^{de} druk en *Groot woordenboek Frans-Nederlands*, 3^{de} druk). Ook het woord EQUIPMENT (uitrusting) in het ingeroepen recht zal aanstonds begrepen worden door het in aanmerking komend publiek, mede gelet op het Nederlandse en Franse equivalent (equipment, respectievelijk *équipement*, zie eveneens Van Dale). Hetzelfde geldt ten slotte voor de woorden BEST en BALANCE, terwijl de lettercombinatie BF op zich geen betekenis heeft, maar het is duidelijk dat zij een anagram beoogt te zijn van de beide woorden waar zij tussen staat.

30. Het woord FITNESS is in beide tekens identiek en de woorden BEST en BALANCE hebben met elkaar gemeen dat zij een positieve waardering uitspreken: de beste fitness(apparatuur) of de beste manier om te fitnessen versus evenwichtig, uitgebalanceerde fitness, hetgeen als het goed is eveneens de beste manier is om te fitnessen. De herhaling van de beginletters van beide woorden in een cirkel en tussen beide woorden in geplaatst, doet aan deze begripsmatige overeenstemming niet af en evenmin het veel kleiner weergegeven, nauwelijks leesbare en volledig beschrijvende woord EQUIPMENT.

31. Merk en teken stemmen begripsmatig overeen.

Visuele vergelijking

32. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken bestaande uit drie respectievelijk twee woorden en tussen het eerste en het tweede woord de letters BF in een cirkel. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in casu van toepassing op het derde woord van het ingeroepen recht, EQUIPMENT, dat bovendien dermate klein is weergegeven, dat het nauwelijks opvalt. Ook het identieke element FITNESS is beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Het onderscheidend vermogen van de elementen BEST en BALANCE is evenmin sterk te noemen, aangezien zij verwijzen naar de kwaliteit van de fitnessapparatuur of naar het resultaat van het fitnessen. Overigens is alleen de eerste letter van deze elementen identiek.

33. Gelet op het gebrek aan of het zwak onderscheidend vermogen van de reeds besproken woordelementen, zullen de figuratieve elementen des te meer de aandacht trekken. Dit geldt in eerste instantie voor de cirkel met de identieke lettercombinatie BF, in beide gevallen tussen de twee voornaamste woordelementen geplaatst. Daarnaast wekken beide tekens de indruk van beweeglijkheid of van snelheid, door een combinatie van de schuin weergegeven letters en bij het ingeroepen recht de erboven en eronder geplaatste lijnen, bij het betwiste teken doordat een aantal letters bovenaan is opengelaten.

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

Auditieve vergelijking

35. Beide tekens bevatten het identieke element FITNESS. Gelet op de lengte, de ondergeschikte positie en het veel kleinere lettertype, zal het element EQUIPMENT niet worden uitgesproken wanneer aan het ingeroepen recht wordt gerefereerd (zie GEU, Green bij Missako, T-162/08, 11 november 2009). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Daarom is het ook niet uitgesloten dat althans een deel van het in aanmerking komend publiek korthedshalve naar de tekens zal verwijzen met de afkorting BF, waarbij nog zij aangestipt 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 in zekere mate overeenstemmend, voor een deel van het in aanmerking komend publiek zelfs identiek.

Conclusie

37. Merk en teken stemmen begripsmatig overeen en zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, auditief voor een deel van het publiek zelfs identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

39. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht 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 het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 28 Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; fitnessstoestellen.	Klasse 28 Sporttoestellen, fitnessapparatuur en -toestellen, turntoestellen, waaronder zgn. 'crosstrainers en indoor bikes' en apparatuur voor het trainen van de buik; artikelen voor lichaams oefening (voor zover niet begrepen in andere klassen) waaronder elastieken, steps, handgewichten, halters; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder hometrainers, elektrische loopbanden, roeimachines, traploopapparaten, gewichtshefapparaten, bankjes voor conditietraining, apparaten voor armoefeningen, apparaten voor beenoefeningen, ski-oefenapparaten; trilplaten.
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
	Klasse 42 Ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van websites en zoekmachines (software); automatiseringsdiensten; hosting van websites.

Klasse 28

41. De waren van het betwiste teken vallen alle onder de meer generieke aanduiding van de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 35 en 42

42. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn:

bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

43. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

44. Een dergelijke complementariteit doet zich in casu niet voor. Anders dan opposant (zie punt 17), ziet het Bureau geen enkele aanwijzing dat de diensten van verweerder (mede) betrekking zouden hebben op de waren zoals omschreven in klasse 28. Zoals reeds opgemerkt vindt de vergelijking tussen de waren en diensten immers plaats op basis van de registergegevens en deze bieden geen steun aan de aannames van opposant.

45. Het Bureau merkt overigens op dat, voor zover opposant bedoelt dat het gebruik van standaardheadings met zich meebrengt dat alle waren of diensten in de betreffende klasse automatisch hieronder vallen (zie punt 17), deze stelling niet kan worden bijgetreden. Conform de mededeling van het Bureau van 1 september 2002 inzake de te hanteren terminologie in de lijst van waren en diensten bij een depot¹, wordt het depot geacht te zijn verricht voor uitsluitend die waren of diensten die in de heading staan. De indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.20 lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten. Het gebruik van standaardheadings impliceert dus niet dat de bescherming zich automatisch uitstrekt tot alle waren of diensten die zich mogelijk in deze klasse kunnen bevinden.

Conclusie

46. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht; de diensten van het betwiste teken zijn echter niet soortgelijk daaraan.

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 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 het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

49. Daarnaast 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

¹ Zie <http://www.boip.int/nl/communicationsarchive/20020901_terminologie.html>.

sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Op de beschrijvende respectievelijk verwijzende elementen van de tekens werd hierboven reeds gewezen, maar daar zij bij aangetekend dat de geconstateerde overeenstemming niet uitsluitend deze elementen betreft. Bovendien zij opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (zie GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

50. 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). In casu zijn de betrokken waren identiek.

51. Merk en teken stemmen begripsmatig overeen en zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, voor een deel van het publiek auditief zelfs identiek. De betrokken waren zijn identiek en de diensten zijn niet soortgelijk. Gelet op al deze factoren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

52. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de waren van het betwiste depot.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2005565 wordt gedeeltelijk toegewezen.

54. Benelux depot 1203646 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 28: alle waren

55. Benelux depot 1203646 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: alle diensten.

Klasse 42: alle diensten.

56. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 25 juli 2011

Willy Neys

Saskia Smits

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Cees van Swieten