



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2005611 van 20 november 2012

Opposant: **Mad Dogg Athletics, Inc.,**
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Narcisus Court 2111
Venice 90291, Californië
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **EEMAN & Partners, Association d'avocats**
Boulevard de la Cambre 33, boîte 8
1000 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: Europese inschrijving 540450
SPIN

Ingeroepen recht 2: Europese inschrijving 6208508
SPIN FITNESS

Ingeroepen recht 3: Europese inschrijving 175117
SPINNING

tegen

Verweerder: **Vereniging Exclusieve Sportcentra**
A. Jacobskade 66
3137 TB Vlaardingen
Nederland

Gemachtigde: **Intellectueel Eigendom Advocaten**
Willemsparkweg 34
1071 HG Amsterdam
Nederland



Betwiste merk: (Benelux depot 1205040)

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

1. Op 21 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor diensten in klasse 41 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Het depot is onder nummer 1205040 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juli 2010. Aangezien bij het nemen van de beslissing is gebleken dat het merk aangepast werd, waardoor de depotdatum werd verschoven naar 9 juli 2010, is het depot op 5 juli 2011 geherpubliceerd.

2. Op 20 september 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 540450 van het woordmerk SPIN, ingediend op 22 mei 1997 en ingeschreven op 18 januari 2001 voor waren en diensten in de klassen 28 en 41;
- Europese inschrijving 6208508 van het woordmerk SPIN FITNESS, ingediend op 17 augustus 2007 en ingeschreven op 23 juni 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 25, 28 en 41;
- Europese inschrijving 175117 van het woordmerk SPINNING, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 3 april 2000 voor waren en diensten in de klassen 9, 28 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 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 27 september 2010.

8. Verweerder heeft op 26 november 2010 advocatenkantoor Intellectueel Eigendom Advocaten aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") op 1 december 2010 aan partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 28 november 2010. Het Bureau heeft op 6 december 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden,

waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 februari 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 4 februari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 februari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 april 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 13 april 2011 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 18 april 2011.

12. Het Bureau heeft partijen op 13 juli 2011 op de hoogte gesteld van de herpublicatie van het bestreden depot. Vanwege een lichte verandering in het merk, werd de depotdatum verschoven. Door de herpublicatie ging er een nieuwe oppositietermijn lopen van 1 augustus 2011 tot en met 1 oktober 2011.

13. Op 2 september 2011 heeft opposant een brief gezonden inzake het feit dat SPINNING een merknaam zou zijn. Hij verzoekt het Bureau dan ook de term "spinning" uit de waren- en dienstenlijst van het bestreden teken te verwijderen.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant stelt dat hij bedenker is van het SPINNING programma en wereldwijd marktleider is op het gebied van stationaire oefenrijwielen en de daarmee verbonden opleidingen en producten. Volgens opposant is SPINNING een georganiseerde activiteit onder de vorm van een bepaalde trainingsmethode met geluid, waarbij men zich tijdens de lessen in een leslokaal focust op het uithoudingsvermogen, de kracht en de intervallen met behulp van een specifieke stationaire oefenrijwiel met een vlieg wiel en onder begeleiding van een instructeur. Deze activiteit werd in de jaren tachtig door de Amerikaan Johnny Goldberg ontwikkeld. Hij heeft het bedrijf Mad Dogg Athletics, Inc. opgericht en introduceerde het merkenrechtelijk beschermde programma SPINNING, aldus opposant. Er zijn volgens opposant meer dan 200.000 gecertificeerde SPINNING instructeurs en 40.000 officiële SPINNING sportscholen. Mad Dogg commercialiseert haar stationaire oefenrijwielen, opleidingen en producten in meer dan 80 landen wereldwijd en is daarmee marktleider in dit marktsegment, aldus opposant. Volgens opposant worden de merkrechten op systematische manier gehandhaafd. De ingeroepen

rechten SPIN, SPINNING en SPIN FITNESS zijn volgens opposant dan ook geldige merken en meer zelfs, sterke merken.

18. Alvorens oppositie in te stellen heeft de Duitse advocaat van opposant eerst een ingebrekestelling aan verweerder gezonden, daar werd niet op gereageerd en derhalve werd een tweede ingebrekestelling gezonden. In reactie hierop heeft verweerder voorgesteld dat opposant hoofdsponsor zou worden, maar dit werd door opposant niet geaccepteerd, aangezien hij niet op voorhand werd geconsulteerd.

19. Volgens opposant geeft het woord SPIN in het bestreden teken de eerste en blijvende indruk. Het eerste ingeroepen recht wordt volledig hernomen in het bestreden teken. De tekens zijn op visueel en auditief vlak sterk gelijkend, aldus opposant. Het teken SPIN FOR LIFE is volgens opposant een rechtstreekse verwijzing naar de door opposant bekend gemaakte trainingsmethode voor stationaire oefenrijwielen, waarbij FOR LIFE in dit geval synoniem is voor het levensreddend doel van de liefdadigheidsactie. Ook begripsmatig zijn de merken en het teken sterk overeenstemmend volgens opposant.

20. De diensten zijn volgens opposant identiek of minstens sterk soortgelijk. Er wordt zelfs gebruik gemaakt van het merk van opposant in de classificatie van het bestreden teken.

21. De activiteiten van opposant worden uiterst zelden door privé-personen aangeboden, investeren in stationaire rijwielen is namelijk zeer duur. Bovendien heeft opposant een speciaal programma om fitnesscentra in te lichten en te begeleiden bij het oprichten en doorvoeren van een SPINNING programma. Het merk richt dus niet alleen tot een sportief publiek, maar ook specifiek tot sportcentra. Het is volgens opposant dan ook ondenkbaar dat verweerder geen kennis had van de merkrechten van opposant. Daarnaast is opposant van mening dat het teken van verweerder voornamelijk auditief wordt waargenomen of middels e-mail of sms, aangezien mensen op deze wijze met elkaar afspreken. Dit zorgt er volgens opposant voor dat de beeldelementen van het bestreden teken vrijwel niet waargenomen zullen worden.

22. De bekendheid van de ingeroepen rechten is volgens opposant algemeen gekend, het zou hem verwonderen als verweerder deze in twijfel zou trekken. Vooruitlopend op het mogelijke argument van verweerder dat de ingeroepen rechten soortnamen zouden zijn geworden, stelt opposant dat dit argument niet kan slagen. Onder Europees recht kan een merknaam enkel generiek worden indien er aan twee cumulatieve voorwaarden voldaan is; de merknaam moet in het taalgebruik generiek geworden zijn en de houder van het merk heeft hiertegen geen actie ondernomen. Verder moet dit verworpen tot soortnaam door een rechtbank of het Gemeenschapsmerkenbureau in Alicante worden vastgesteld, aldus opposant. Opposant licht toe dat een dergelijke poging in het verleden is ondernomen, maar mislukt is. Ook is een poging ondernomen om in het kader van een reconventionele vordering in een inbreukprocedure de nietigheid van een van de oudere ingeroepen merken te verkrijgen. Ook dit is niet geslaagd, aldus opposant. Er is weliswaar een uitspraak van de Rechtbank van 's-Gravenhage van 29 april 2008 in kort geding, waarin gesteld wordt dat de merken voor een fietsfitnessconcept generieke benamingen zijn, maar waarbij opposant zijn rechten op de merknamen behoudt volgens opposant. Deze beschikking is niet definitief, aangezien daar beroep tegen werd ingesteld. In het kader van het beroep heeft de tegenpartij de merkrechten van opposant erkend en

heeft er uiteindelijk mee ingestemd om ieder gebruik van de Mad Dogg merken te staken en gestaakt te houden, de inbreukmaker heeft ook een schadevergoeding betaald, aldus opposant.

23. Nu er geen sprake is van verwording tot soortnaam, is er volgens opposant gevaar voor verwarring en opposant verzoekt het Bureau dan ook het bestreden depot niet in te schrijven. Opposant behoudt zich tot slot het recht voor om verdere argumenten in te dienen.

B. Argumenten verweerder

24. Verweerder licht toe dat er bij zijn vereniging 90 sportcentra uit heel Nederland zijn aangesloten en dat deze sportcentra jaarlijks het sportevenement "Spin for Life" organiseren, volgens verweerder dé grote landelijke actie voor het goede doel. Volgens verweerder hebben de ingeroepen rechten geen onderscheidend vermogen. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling eveneens naar de uitspraak van de Rechtbank 's-Gravenhage van 29 april 2008. Bovendien heeft het BBIE het woord "spinningevenement" in de classificatie van klasse 41 goedgekeurd, wat er volgens verweerder op duidt dat "spinning" een generieke naam betreft.

25. Zelfs als zou "spinning" niet als beschrijvende aanduiding worden aangemerkt, dan nog geldt dat het bestreden teken niet conflicterend is met de ingeroepen rechten. De diensten "spinningevenementen" zijn volgens verweerder niet soortgelijk, laat staan identiek aan de diensten "oefentraining en instructies voor stationaire oefenrijwielen" van opposant. Daarnaast is de totaalindruk van het bestreden teken en de ingeroepen rechten verschillend en derhalve is er van verwarringsgevaar geen sprake.

26. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. 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

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SPIN	
SPIN FITNESS	
SPINNING	
<p>Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensdragers, waaronder platen, schijven, banden, cassettes, cartridges en kaarten, allemaal dragers van geluidsopnamen, gegevens, beelden, spellen, grafische afbeeldingen, teksten, programma's of informatie, dan wel bestemd voor het registreren daarvan; geheugendragers; interactieve compactdiscs; cd-roms; elektrisch, magnetisch en optisch geregistreerde gegevens voor computers; computersoftware; Software, waaronder software gedownload vanaf internet; laadbare elektronische publicaties; software voor gebruik bij het downloaden van audio- en videomateriaal, stilstaande en bewegende beelden en gegevens in gecomprimeerde en in ongecomprimeerde vorm vanaf een computer- of communicatienetwerk en voor het organiseren van gegevens; audio-, videomateriaal, stilstaande en bewegende beelden en gegevensopnamen in gecomprimeerde en in ongecomprimeerde vorm; geluids-, beeld- en gegevensopnamen; laadbare elektronische publicaties; audio- en videocassetten; voorbespeelde geluids- en beeldopnamen, te weten cd's, dvd's en geluids- en videocassettes met instructie</p>	

op het gebied van gezondheid en oefening.	
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis;kleding, te weten T-shirts, topjes, poloshirts, sportbeha's, jasjes, mantels, regenpakken, sweatshirts, sweatshirts met capuchon, trainingsbroeken, pakken voor de warming-up, truien, jerseys, pullovers, maillots, korte broeken, sokken, petten.	
Klasse 28 Spellen en speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; fitnessapparatuur; fitnessapparatuur, te weten weerstandstrainingsmachines, elastische buizen, oefenmatten, oefenblokken, oefenriemen, oefenballen, evenwichtsballen, weerstandsproducten met verzwareing; uitrusting voor lichaams oefeningen; oefenuitrusting in de aard van stationaire oefenrijwielen.	
Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; productie, presentatie en verhuur van shows, voorstellingen, programma's en opnamen met geluid en beeld, stilstaande en bewegende beelden en gegevens met betrekking tot amusement, opvoeding, recreatie, instructie, lessen en opleiding, al dan niet gecompriimeerd en al dan niet downloadbaar; het leveren van on-line-uitgaven (niet downloadbaar); elektronische publicaties (niet downloadbaar); verschaffing van instructie in lichamelijke fitheid en raadgeving op het gebied van gezondheid en oefening; gezondheidsclubs (conditietraining); diensten van gezondheidsinstituten, te weten het aanbieden van instructielessen en apparaten op het gebied van gezondheid en lichamelijke oefening; oefentraining en instructie voor stationaire oefenrijwielen.	Klasse 41 Sportief spinningevenement ten behoeve van het goede doel.

Vergelijking van de tekens

31. 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).

32. 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).

33. 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 gezien, 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).

34. 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). De ingeroepen rechten bestaan uit de woorden *SPIN*, *SPIN FITNESS* en *SPINNING*. Het teken van verweerder bestaat uit een geel vierkant met in rode gestileerde letters de woorden "SPIN FOR LIFE" onder elkaar.

35. In tegenstelling tot opposant, is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen rechten vanuit het oogpunt van het in aanmerking komend publiek een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben voor een fietsfitnessprogramma en alle waren en diensten die daar betrekking op hebben. Dit wordt ook bevestigd in de uitspraak van de Rechtbank van 's-Gravenhage van 29 april 2008 waar beide partijen naar verwijzen. Behalve de uiteenzetting van opposant in zijn argumenten, zijn er geen stukken ingediend waaruit het tegendeel blijkt. Er is één stuk van opposant waarop het teken "spinning" (overigens in combinatie met een gestileerd beeld van een fietser) voorkomt, dit betreft een artikel uit een tijdschrift inzake een schikking met *Batavus B.V.* Het andere stuk betreft een uitdraai van *Van Dale* online woordenboek, waarbij achter het woord "spinning" opgenomen staat dat het een merk betreft. Dit is echter nog geen reden om aan te nemen dat er ook sprake is van onderscheidend vermogen van die betreffende naam. *Van Dale* neemt immers op het enkele verzoek van de merkhouder op of er sprake is van een merk: "*Van Dale onderzoekt niet op eigen initiatief of een woord een merknaam is. Een woordenboek is immers geen merknamenregister. Echter, door opname in het woordenboek menen sommigen dat ze mogen concluderen dat zij de merknaam niet (meer) hoeven te respecteren. Daarom onderneemt Van Dale actie op het eerste verzoek van een merknaamhouder.*" (bron: <http://vraagbaak.vandale.nl/merknamen.html?q=merknamen>). De ingediende stukken zijn overigens ook niet toereikend om aan te tonen dat de ingeroepen rechten bekendheid genieten.

36. Het zeer beperkte onderscheidend vermogen van de woordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeld- en woordelementen en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De overeenkomst tussen merken en teken die gelegen is in een deel van de woordelementen, is derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

Vergelijking van de waren

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Immers, er kan 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

38. Voor wat betreft het argument van opposant dat het aan de rechter of het Gemeenschapsmerkenbureau in Alicante is om vast te stellen of er sprake is van verwording tot soortnaam (overweging 18), merkt het Bureau op dat in het kader van een oppositie op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE moet worden onderzocht of er verwarring kan ontstaan. Alle relevante omstandigheden moeten hierbij in overweging worden genomen, waaronder het onderscheidend vermogen van de betrokken tekens. In dat licht kan het Bureau overigens ook geen gehoor geven aan het verzoek van opposant om de term “spinning” uit de dienstenlijst van verweerder te schrappen (zie overweging 13).

39. Opposant behoudt zich het recht voor om verdere argumenten in te dienen (zie overweging 23). Het Bureau wijst erop dat dit niet mogelijk is, aangezien in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement strikt geregeld is wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

B. Conclusie

40. Het zeer beperkte onderscheidend vermogen van de woordellemen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeld- en woordellemen en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De overeenkomst tussen merken en teken die gelegen is in een deel van de woordellemen, is derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.. Daarom is het Bureau niet meer aan de vergelijking van de waren en diensten toegekomen. Immers kan er in dit geval, overeenkomstig artikel 2.3, sub b BVIE, geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2005611 wordt afgewezen.

42. Benelux depot 1205040 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

43. 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 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 november 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Guy Abrams