

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2011933

van 31 mei 2017

Opposant: **Trampolinepark Midden Nederland BV**
Van Musschenbroekbaan 2
3439 MX Nieuwegein
Nederland

Gemachtigde: **Inaday**
Hengelosestraat 141
7521 AA Enschede
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 975370**



tegen

Verweerder: **Lo.Sport BVBA**
Koning Albertlaan 2c
9080 Lochristi
België

Gemachtigde: **Hortis Legal**
Veraartlaan 8
2288 GM Rijswijk
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1328289**

JumpSky

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk JumpSky, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 28 en 41. Dit depot is onder nummer 1328289 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 maart 2016.

2. Op 4 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 975370 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 15 mei 2015 en ingeschreven op 29 juli 2015 voor waren en diensten in de klassen 28 en 41.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 mei 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Ook heeft verweerder een verzoek tot beperking van zijn waren- en dienstenlijst ingediend (zie ook overweging 16). De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 13 december 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant exploiteert sinds midden 2015 een groot trampolinepark te Nieuwegein (Nederland) en heeft in korte tijd een goede naam opgebouwd. Verweerder heeft begin 2016 ook een trampolinepark geopend, te weten in Gent (België), dat qua uitstraling nagenoeg identiek is aan dat van opposant en daarbij duidelijk aanhaakt. Verweerder gebruikt, volgens opposant, de naam van de attractie in de vorm van een beeldmerk dat nagenoeg identiek is aan dat van opposant.

10. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, stelt opposant allereerst dat het betwiste teken bestaat uit de woorden "Jump" en "Sky", die respectievelijk "springen" en "hemel" of "lucht" betekenen. Het woord is daarmee in zijn geheel beschrijvend voor "in de lucht springen" en mist derhalve ieder onderscheidend vermogen, aldus opposant.

11. Auditief geldt dat de woordelementen JUMP identiek zijn en dat de woorden SQUARE en SKY min of meer dezelfde klank hebben, omdat –SK en –SQU dezelfde uitspraak kennen. Beide beginnen derhalve met de klank JUMPSK-. SQUARE en SKY kennen bovendien allebei één lettergreep, aldus opposant.

12. In visueel opzicht geldt, volgens opposant dat JUMPSQUARE het dominante element van het ingeroepen recht is. Merk en teken beginnen beide met het element JUMP en stemmen daardoor overeen.

13. Begripsmatig bevatten beide het identieke element JUMP. De begrippen SQUARE en SKY stemmen niet overeen, naar oordeel van opposant.

14. De waren en diensten zijn grotendeels identiek, dan wel sterk soortgelijk.

15. Gezien het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, de registratie van het depot af te wijzen en verweerder de kosten van de procedure te laten dragen.

B. Reactie verweerder

16. Voorafgaand aan de indiening van zijn argumenten heeft verweerder verzocht om de waren- en dienstentopgave te beperken (zie ook overweging 7). Daarbij verzocht verweerder om volledige schrapping van klasse 28 van het betwiste depot.

17. Verweerder is van oordeel dat de waren en diensten van het ingeroepen recht verschillen naar hun aard, bestemming en gebruik van de waren en diensten en dat zij ook niet concurrerend, noch complementair zijn. Volgens verweerder volgt uit een feitelijke beoordeling van de waren en diensten, dat hij op lange termijn sporters faciliteert die op een serieuze manier hun sport beoefenen, maar dat hij geen faciliteiten biedt voor consumenten die voor vermaak of een feestje eenmalig een trampolinepark willen afhuren.

18. Verweerder is van mening dat het figuratieve element van het ingeroepen recht, te weten een betrekkelijk groot oranje/geelkleurig waarschuwbord met daarin een springend individu, een dominante plaats inneemt aangezien het vóór het woordelement is geplaatst. Daarnaast wordt het ingeroepen recht gekleurd door een volledig zwarte achtergrond en een relatief lang en met witte vetgedrukte hoofdletters gestileerd woord, JUMPSQUARE. Het woord JUMP in het ingeroepen recht wordt door het beeld geïllustreerd en is beschrijvend. Daardoor, zo meent verweerder, zijn in de eerste plaats het waarschuwbord en in de tweede plaats het woord SQUARE onderscheidend. Merk en teken verschillen visueel voldoende van elkaar en stemmen niet of nauwelijks overeen, aldus verweerder.

19. Auditief stemt de uitspraak van merk en teken niet overeen omdat de woorden SQUARE en SKY niet overeenstemmen. De letters –UARE en de letter –Y worden verschillend uitgesproken, meent verweerder.

20. In begripsmatig opzicht, is verweerder de mening toegedaan dat de woorden “springvierkant” en “springlucht” niet overeenstemmen. Het woord JUMP is beschrijvend en kan daardoor niet de doorslag geven.

21. Verweerder beschouwt merk en teken vanuit het perspectief van de consument voor de betreffende waren en diensten en concludeert dat het ingeroepen recht ziet op een trampolinepark dat afgehuurd kan worden en dat wordt gepromoot middels een waarschuwingsbord met een springend individu, een beschrijvend woord JUMP en het woord SQUARE dat mogelijk duidt op de rechthoekige vorm van trampolines. Het betwiste teken wordt gebruikt voor fitnesscentra ten behoeve van sporters en sportclubs en bestaat uit het teken JumpSky, hetgeen mogelijk de associatie oproept met het maken van een sprong opwaarts door training en fitnesslessen.

22. Verweerder bestrijdt de stelling van opposant dat het betwiste teken beschrijvend is (zie overweging 10) en verwijt opposant de grenzen van de beschermingsomvang van het ingeroepen recht uit het oog te verliezen, aangezien het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht zich beperkt tot de grafische aspecten van het merk.

23. Tenslotte reageert verweerder op de stelling van opposant dat wordt aangehaakt bij de uitstraling van diens trampolinepark (zie overweging 9). Verweerder meent dat deze bewering niet relevant is in een oppositieprocedure, maar hij reageert wel met de stelling dat trampolineparken nu eenmaal erg op elkaar lijken.

24. Verweerder is van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf 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.


26. 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.”

27. 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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>JumpSky</p>
<p>KI 28 Sportartikelen; speeltoestellen; gymnastiektoestellen; trampolines.</p>	
<p>KI 41 Ontspanning en sport, georganiseerd door al dan niet overdekte pretparken en al dan niet overdekte speeltuinen; recreatieve activiteiten van indoor- en outdoortrampolineparken.</p>	<p>KI 41 Beheer van fitnesscentra; diensten van fitnesscentra; diensten van sportparken; exploitatie van sportaccommodatie; faciliteiten voor lichaams oefeningen in groepsverband (ter beschikking stellen van -); fitness-lessen; fitnessclubs; het organiseren van sportieve en sportevenementen; het verstrekken van gymnastiek; houden van sportevenementen en van sportwedstrijden; gymnastiekfaciliteiten (ter beschikking stellen van -); gymnastiekevenementen (organiseren van -); sportactiviteiten en -wedstrijden (organisatie van -); sportclubfaciliteiten (ter beschikking stellen van -); sportclubs; sportfaciliteiten (ter beschikking stellen van -); sportevenementen (het organiseren van -); sportieve activiteiten; sportieve activiteiten en van sportcompetities (organisatie van -); sportieve activiteiten (organisatie van -); sportieve en recreatieve activiteiten; sportieve evenementen (het organiseren van -); sportinstructie; sportinstructie, -coaching en - onderwijs; sportkampen; sporttraining [fitness]; ter beschikking stellen van faciliteiten voor sportevenementen; ter beschikking stellen van faciliteiten voor sportrecreatie; voorziening van sportfaciliteiten.</p>

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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door één 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

32. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een woordelement van tien letters, JUMPSQUARE, weergegeven in witte letters en geplaatst in een zwarte rechthoek met aan de linkerkant een grafisch element. Dit grafisch element bestaat uit een gekanteld oranje vierkant met dubbele omranding, waardoor deze de indruk wekt van een verkeers- of waarschuwingsbord. In het vierkant is de contour zichtbaar van een springend individu. Het betwiste teken is een woordmerk bestaande uit zeven letters, JumpSky.

33. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

34. Het Engelse woord JUMP in merk en teken betekent "sprong" of "springen" (to jump).¹ Het Engelse woord SQUARE in het ingeroepen recht betekent onder meer "vierkant, kubus of plein".² In die laatste betekenis wordt het ook gangbaar gebruikt ter aanduiding van een verzamelplaats of verkooppunt, net zoals dat het geval is bij aanduidingen als "plaza" of "plein". Het Engelse woord SKY in het betwiste teken betekent "hemel".³

35. Het ingeroepen recht kan derhalve worden opgevat als een plein of plaats waar men kan springen. Het betwiste teken betekent letterlijk "springhemel", waarbij vooropgesteld moet worden dat "hemel" (sky) hier op de (hoge) lucht(laag) ziet en niet verward moet worden met de Engelse aanduiding "heaven" dat eveneens hemel betekent.⁴ Deze laatste, oorspronkelijk vooral religieuze aanduiding, wordt ook wel als aanprijzende aanduiding gebruikt voor een plaats waar bepaalde waren en diensten worden aangeboden, zoals dat bijvoorbeeld ook geldt voor een aanduiding als "paradijs". Dat geldt nadrukkelijk niet in het geval van de aanduiding "sky". Het Bureau treedt opposant derhalve niet bij in zijn opmerking dat "het betwiste teken ieder onderscheidend vermogen mist" (zie overweging 10).

¹ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/jump>

² <https://en.oxforddictionaries.com/definition/square>

³ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/sky> en <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sky>

⁴ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/heaven>

36. Daarentegen is het Bureau van oordeel dat, in relatie tot de waren en diensten, de woordbestanddelen van het ingeroepen recht op zijn minst verwijzend, zo niet beschrijvend, zijn. Het woord JUMPSQUARE kan immers een plaats aanduiden waar men kan springen. Een trampolinepark is zo'n plaats. Ten aanzien van het betwiste teken geldt dit naar oordeel van het Bureau uitsluitend voor het element "Jump", dat in relatie tot de verleende diensten immers een kenmerk van sportieve activiteiten kan aanduiden. In de rechtspraak is bepaald dat het verwarringsgevaar des te groter is 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). In casu moet aan de woordbestanddelen van het ingeroepen recht, van huis uit een zeer geringe onderscheidingskracht worden toegekend.

37. Behalve voornoemde woordbestanddelen, bestaat het ingeroepen recht ook uit beeldelementen. De onderscheidende bestanddelen van het ingeroepen recht worden naar het oordeel van het Bureau dan ook met name gevormd door het gebruik van de kleuren en de afbeelding van de omkaderde contour van een springend individu.

38. Merk en teken delen uitsluitend het beschrijvende wordelement JUMP. Hoewel dit het aanvangselement is van zowel merk als teken, betreft dit in het licht van de voorgaande overwegingen niet het dominante element in merk en teken. Met inachtneming van de andere begripsmatige inhoud van het tweede element in merk en teken, te weten SQUARE en SKY (zie overwegingen 34 en 35) en het beperkte onderscheidend vermogen van de woordbestanddelen van het ingeroepen recht als geheel (zie overwegingen 35 en 36), is het Bureau van oordeel dat de verschillen tussen merk en teken voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen.

Conclusie

39. De totaalindruk van merk en teken is naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeenstemmend of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

B. Overige factoren

40. Opposant stelt dat verweerder ook een trampolinepark geopend heeft, dat qua uitstraling nagenoeg identiek is aan dat van opposant en daarbij duidelijk aanhaakt. Verweerder gebruikt, volgens opposant, de naam van de attractie in de vorm van een beeldmerk dat nagenoeg identiek is aan dat van opposant (zie overweging 9). Verweerder is van mening dat deze bewering niet relevant is in een oppositieprocedure, maar hij reageert wel met de stelling dat trampolineparken nu eenmaal erg op elkaar lijken (zie overweging 23).

41. Het Bureau hecht eraan op te merken dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure inderdaad geen rekening kan worden gehouden. De vergelijking van de tekens vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen (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).

42. Indien en voorzover opposant met de opmerking “aanhaken” doelt op “kielzog varen” (ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het (oudere bekende) merk) in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c. BVIE, merkt het Bureau op dat voor deze grond in de oppositieprocedure expliciet geen ruimte is. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

C. Conclusie

43. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen (GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, reeds genoemd).

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2011933 wordt afgewezen.

45. Benelux depot met nummer 1328289 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

46. 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, 31 mei 2017

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar:
Cees van Swieten