



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012777**  
**van 7 augustus 2018**

**Opposant:** **ASPORT I & W, SARL**  
rue du XXII Mai 2008, Z.I. Walebroch  
9099 Ingeldorf  
Luxemburg

**Gemachtigde:** **Office Freylinger S.A.**  
route d'Arlon 234  
8010 Strassen  
Luxemburg

**Ingeroepen recht:** **Uniemerkt 10015311**  
ASPORT

*tegen*

**Verweerder:** **Hegius VOF**  
Bijlestaal 44 L  
1721 PW Broek op Langedijk  
Nederland

**Gemachtigde:** **Schenkeveld Advocaten**  
Paardenmarkt 1  
1811 KH Alkmaar  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 1005522**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 28 juli 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 5, 10, 28, 35 en 41. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1005522 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 november 2016. Gaande de procedure heeft verweerder de waren en diensten beperkt door schrapping van de klassen 28 en 41 en een beperking van de diensten in klasse 35.

2. Op 27 januari 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 10015311 van het woordmerk ASPORT, ingediend op 1 juni 2011 en ingeschreven op 1 februari 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 12, 18, 28, 35 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 teken 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 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 30 januari 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 28 november 2017.

## 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 stelt vast dat het ingeroepen recht identiek is overgenomen in het betwiste teken. Weliswaar gaat het daarin vergezeld van de elementen ".nl" en "webwinkel voor sporters", maar die zijn volgens opposant louter beschrijvend en hebben dus geen enkel onderscheidend vermogen. Wat het beeldmerk in het betwiste teken betreft, wijst opposant erop dat dit doorgaans minder onderscheidend is dan de woordelementen.

10. Opposant concludeert hieruit dat het element ASPORT het onderscheidende en dominerende element is in het betwiste teken dat in het geheugen zal blijven van het publiek. Aldus beperkt hij de vergelijking tot die term,

identiek aanwezig in beide tekens. Deze dienen uit visueel, fonetisch en begripsmatig oogpunt als identiek te worden beschouwd, aldus opposant.

11. Opposant heeft kennis genomen van de beperking die verweerder heeft laten aantekenen, maar merkt op dat het betwiste teken nog steeds wordt gebruikt voor alle waren en diensten waarvoor het oorspronkelijk was ingediend.

12. Opposant is van mening dat de waren en diensten van het betwiste teken soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht in de klassen 28 en 35. Eerstgenoemde waren en diensten beogen namelijk het aan de consument ter beschikking stellen van producten die blessures kunnen voorkomen of verzorgen, maar ook van producten die het mogelijk maken om lichamelijke oefeningen te blijven doen wanneer men geblesseerd is.

13. Deze bevinding wordt volgens opposant bevestigd door verweerder zelf, die zich op zijn website richt tot personen die geïnteresseerd zijn in sportieve activiteiten en die zowel producten zoeken voor het uitoefenen van deze activiteiten als medische producten.

14. Gelet op het voorgaande besluit opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau het betwiste teken geheel te weigeren.

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder licht toe dat hij zich specialiseert in specialistische medische applicaties en apparatuur voor fysiotherapeuten die zich voornamelijk bezighouden met sporters. Verweerder richt zich dus tot een gespecialiseerd doelpubliek.

16. Dit is derhalve een heel ander doelpubliek dan dat van opposant en verweerder wijst erop dat in dat geval geen sprake kan zijn van complementariteit.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten vindt verweerder het zeer moeilijk om te reageren op de stellingen van opposant. De oppositie wordt immers gebaseerd op een groot aantal uiteenlopende waren en diensten en opposant onderbouwt slechts zeer ten dele waarom deze soortgelijk zouden zijn aan de waren en diensten van het betwiste teken. Nu opposant de waren en diensten niet nader heeft gespecificeerd, verzoekt verweerder primair de oppositie op die grond af te wijzen.

18. Daarnaast wijst verweerder erop dat de wederzijdse waren en diensten verschillende distributiekanaalen en leveranciers hebben.

19. Verweerder concludeert dat de betrokken waren en diensten niet soortgelijk zijn, zodat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, ook al erkent hij dat de tekens overeenstemmend zijn.

20. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en tot inschrijving van het betwiste teken over te gaan met veroordeling van opposant in de kosten.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


#### **Vergelijking van de tekens**

24. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

25. 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).

26. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ASPORT	

28. Zoals vermeld, erkent verweerder dat de tekens overeenstemmend zijn (zie punt 20). Het Bureau zal derhalve niet overgaan tot een vergelijking van de tekens. Immers, overeenkomstig regel 1.25, onder d en e UR, houdt de inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 2.16, lid 1 BVIE met name in dat feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd en dat het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.

#### Conclusie

29. De tekens zijn overeenstemmend, hetgeen in confesso is.

#### Vergelijking van de waren en diensten

30. 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).

31. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 5 Pleisters voor medische doeleinden; watten voor medische doeleinden; zelfklevende pleisters voor de huid, voor medische doeleinden; pleisters, verbandmiddelen; drukverbanden [verbandmiddelen]; verbandmiddelen voor wonden; kompressen voor gebruik als verbandmiddelen.
Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; Brandblusapparaten; Antiverblindingsbrillen; Brilmonturen; Brillenkokers; Brillen; Vizierlinialen; Zonnebrillen; Sportbrillen; Instrumenten voor brillen; Brillenglazen.	
	Klasse 10 Kniebeschermers, in de vorm van steunen [anders dan sportartikelen]; revalidatie-apparatuur voor medisch gebruik; haken [medische instrumenten]; medische instrumenten voor het snijden van weefsel; medische stethoscopen; medische diagnostische apparaten; medische diagnostische instrumenten; spirometers [medische apparaten]; hartslagmeters [medische apparaten]; polsmeetapparaten voor medische doeleinden; medische testkits voor diabetescontrole thuis; tongspatula's voor medische

	doeleinden; medische testkits voor diabetescontrole voor thuisgebruik; medisch-diagnostische toestellen voor medische doeleinden; medische apparatuur voor het testen van het glucosepeil in het bloed; medische apparatuur voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed; loopbanden voor medisch gebruik bij fysiotherapie; opstap-machines voor gebruik in de fysiotherapie; fysiotherapeutische apparatuur; apparaten voor fysiotherapeutische behandeling; fysiotherapeutische toestellen en toestellen voor revalidatie; chirurgische handschoenen; medische handschoenen; handschoenen van latex voor medisch gebruik.
<p>Klasse 12 Vervoermiddelen; Middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; Rijwielen; Fietsen; Rijwielbanden; Standaards; Rijwielframes; Binnenbanden voor rijwielen; Netten voor rijwielen [jasbeschermers]; Remmen voor rijwielen; Rijwielsturen; Richtingaanwijzers voor fietsen; Velgen voor rijwielen; Rijwielpompen; Rijwielen (spaken voor -); Zadels voor fietsen; Bellen (fiets-); Spatborden; Spatborden; Rijwielkettingen; Binnenbanden voor luchtbanden; Rubberschijfjes, klevend, voor het herstellen van binnenbanden; Reparatiesets voor binnenbanden; Driewielers; Rijwielen; Netten voor rijwielen [jasbeschermers]; Rijwielsturen; Hoezen voor rijwiel- of motorrijwielzadels; Speciale mandjes voor rijwielen; Pedalen voor rijwielen; Driewielers.</p>	
<p>Klasse18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Dierenhuiden; Reiskoffers en koffers; Paraplu's, parasols en wandelstokken; Zwepen en zadelmakerswaren; Tassen voor bergbeklimmers; Kampeertassen; Rugzakken, ransels; Sporttassen; Reistassen; Kinbanden van leder; Koorden van leder; Stokken voor bergbeklimmers; Hoefijzers; Paardenhamen; Paardendekens; Zadeldekken voor paarden; Halsters; Paardenzadels; Stijgbeugels; Rubber delen voor stijgbeugels; Kniebeschermers voor paarden; Teugels.</p>	
<p>Klasse 28 Spellen, speelgoederen; Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; Versierselen voor kerstbomen; Binnenballen voor speelballen; Materiaal voor het boogschieten; Bogen voor het boogschieten; Zijkanten voor ski's; Schermdegens; Speelballen; Apparaten voor het werpen van tennisballen; Klimtuigage; Hometrainers (fietsen); Zwembaden (speelgoed); Startblokken voor sportgebruik; Bobsleden; Bodyboards; Vistuigdobbers; Bokshandschoenen; Darmsnaren voor tennisrackets; Camouflageschermen [sportartikelen]; Vishengels; Golfstokken; Majorettestokjes; Ceintuurs voor powerlifting (sportartikelen); Toestellen voor lichaams oefeningen; Crickettassen; Golfclubs; Tassen voor golfclubs, al dan niet op wieltjes; Hockeysticks; Gymnastiekapparaten; Fitnesstoestellen; Discussen [sportartikelen]; Schepnetten voor hengelaars; Schermhandschoenen; Schermmaskers; Netten (sportartikelen); Skibindingen; Werppijltjes; Floretten voor het schermen; Dobbers voor de hengelsport; Dobbers voor de hengelsport; Tafels voor tafelvoetbal; Harpoengeweren (sportartikelen); Halters; Harnassen voor zeilplanken; Speciale hoezen voor ski's en surfplanken; Katapulten (sportartikelen); Geurend aas voor de jacht of de hengelsport; Lokaas voor de jacht of de visvangst;</p>	

<p>Vislijnen; Munitie voor paintballpistolen (sportapparaten); Gereedschappen voor het terugplaatsen van kluiten aarde [golfaccessoires]; Zwemvliezen voor zwemmers; Paragliders; Ijsschaatsen; Rolschaatsen; In-lineskates; Schoenschaatsen; Zeehondevellen (bekledingen voor ski's); Verfpistolen (sportartikelen); Skateboards; Zeilplanken; Beschermende opvullingen (delen van sportkleding); Elleboogbeschermers (sportartikelen); Kniebeschermers (sportartikelen); Huidbeschermers (sportartikelen); Bokszakken; Schraapijzers voor ski's; Knuppels voor spellen; Sneeuwschoenen; Steunslips voor sporters (sportartikelen); Sleden (sportartikelen); Trampolines (sportartikelen).</p>	
<p>Klasse 35 Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Hulp bij de leiding van zaken; Kostprijsanalyse; Verspreiding van reclame; Administratieve verwerking van aankooporders; Presentatie van producten op allerlei communicatiemiddelen voor detailhandel; Etalage-inrichting; Demonstratie van producten; Verspreiding en distributie van monsters; Verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); Marktonderzoek; Facturatie; Het verzamelen van gegevens in een centraal bestand; Het systematiseren van gegevens in een centraal bestand; Geautomatiseerd bestandenbeheer; Commerciële informatie en advisering bestemd voor consumenten; Boekhouding; Verhuur van reclametijd op alle communicatiemiddelen; Verhuur van advertentieruimte; Organisatie van tentoonstellingen voor commerciële reclamedoeleinden; Kostprijsanalyse; Uitgave van reclameteksten; Detailhandel in en hulp bij groothandel in wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoel en -instrumenten, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, brandblusapparaten, antiverblindingsbrillen, brilmonturen, brillenkokers, brillen (optisch), vizierlinialen, zonnebrillen, sportbrillen, instrumenten voor brillen, brillenglazen; Detailhandel in en hulp bij groothandel in vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, tweewielers, fietsen, fietsbanden, fietsenstandaards, frames voor fietsen, binnenbanden voor fietsen, fietsnetten, fietsremmen, fietssturen, richtingaanwijzers voor fietsen, velgen voor fietsen, fietspompen, fietsspaken, fietszadels, fietsbellen, spatborden, spatlappen, kettingen voor rijwielen, binnenbanden voor luchtbanden, bandenplakkertjes, reparatiesets voor binnenbanden, cyclecars, rijwielen, netten voor fietsen, rijwielsturen, zadelhoezen voor fietsen of motorrijwielen, speciale manden voor rijwielen, pedalen voor rijwielen, driewielers; Detailhandel in en hulp bij groothandel in leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten</p>	<p>Klasse 35 Groothandelsdiensten op het gebied van papieren wegwerpproducten, medische instrumenten en apparaten, op het gebied van instrumenten voor hygiënische verzorging van mensen; detailhandel- en groothandel in farmaceutische, veterinaire en hygiënische preparaten en medische hulpmiddelen; detailhandelsdiensten op het gebied van apparatuur voor fysiotherapie.</p>

<p>voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren, tassen voor bergbeklimmers, kampeertassen, rugzakken, sporttassen, reistassen, kinriempjes (banden van leder), koorden van leder, stokken voor bergbeklimmers, hoefijzers, paardenhamen, paardendekens, zadeldekken voor paarden, paardenhalsters, paardenzadels, stijgbeugels, onderdelen van rubber voor stijgbeugels, kniebeschermers voor paarden, leidsels (teugels); Detailhandel in en hulp bij groothandel in kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, antislipzolen voor schoeisel, badmutsen, zwembroeken, badkleding, zwempakken, badmantels, badsandalen, badschoenen, zwembroeken, sokken, voetbalschoenen, noppen voor voetbalschoenen, strandschoeisel, skischoeisel, sportschoeisel, waterskipakken, ondergoed, transpiratieabsorberend ondergoed, wielrijderskleding, kledingartikelen, gymnastiekschoenen, parka's, overjassen, vissersjassen, T-shirts; Detailhandel in en hulp bij groothandel in spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, versierselen voor kerstbomen, binnenballen voor speelballen, materiaal voor het boogschieten, bogen voor het boogschieten, zijkanten voor ski's, schermdegens, speelballen, apparaten voor het werpen van tennisballen, klimtuigage, hometrainers, bassins (zwembaden, spel- of sportartikelen), startblokken voor sport, bobsleden, bodyboards, dobbers, drijvers (vistuig), bokshandschoenen, snaren voor rackets, camouflageschermen (sportartikelen), vishengels, golfclubs, majorettestokjes, gordels voor gewichtheffen (sportartikelen), toestellen voor lichaamsoefeningen, crickettassen, golfsticks (golfclubs), tassen voor golfclubs, met of zonder wieltjes, hockeysticks, fitnessapparaten, toestellen voor bodybuilding, discussen voor sport, schepnetten voor de visvangst, schermhandschoenen, schermmaskers, netten (sportartikelen), skibindingen, werppijltjes, floretten voor de schermkunst, dobbers voor de visvangst, drijvers voor de visvangst, tafelvoetbaltafels, harpoengeweren (sportartikelen), halters, tuigen voor zeilplanken, hoezen speciaal ontworpen voor ski's en surfplanken, katapulten (sportartikelen), geurend aas voor de jacht of de visvangst, lokaas voor de jacht of de visvangst, vislijnen, munitie voor verfpistolen (sportaccessoires), gereedschappen voor het terugplaatsen van kluiten aarde (golfaccessoires), zwemvliezen, paragliders, schaatsen voor op het ijs, rolschaatsen, inlineskates, schoenschaatsen (combinatie), zeehondenvellen (skibekleding), verfspuitpistolen (sportartikelen), skateboards, zeilplanken, beschermende opvullingen (onderdelen van sportkleding), elleboogbeschermers (sportartikelen), kniebeschermers (sportartikelen), scheenbeschermers (sportartikelen), boksballen, schraapijzers voor ski's, rackets, sneeuwschoenen, steunslips voor sporters (sportartikelen), sleeën (sportartikelen), springplanken (sportartikelen).</p>	
<p>Klasse 41 Opleiding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten; Organisatie van sportcompetities; Het organiseren van wedstrijden als onderwijs of als ontspanning; Lichaamstraining;</p>	



Exploitatie van elektronische on-linepublicaties die niet kunnen worden gedownload; Praktijkopleiding (demonstratie); Diensten op het gebied van vrije tijd; Tijdsregistratie van sportieve manifestaties; Het organiseren en houden van conferenties, congressen, seminars en symposia; Sportkampen; Verhuur van duikersuitrustingen; Verhuur van sportuitrustingen, met uitzondering van vervoermiddelen.	
---	--

#### Klasse 5

33. De waren van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik verschillend van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Ook het doelpubliek, de distributiekanaal en de leveranciers van deze waren en diensten zijn verschillend. Ten slotte zijn deze waren noch complementair noch concurrerend. Het feit dat de waren van het betwiste teken blessures kunnen voorkomen of verzorgen, of het mogelijk maken om lichamelijke oefeningen te blijven doen wanneer men geblesseerd is, zoals opposant stelt (zie punt 13) is ontoereikend om tot soortgelijkheid te concluderen. Genoemde waren kunnen immers worden aangewend in tal van situaties en bij het beoefenen van om het even welke activiteit.

#### Klasse 10

34. De waren *kniebeschermers, in de vorm van steunen [anders dan sportartikelen]* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *kniebeschermers (sportartikelen)* van het ingeroepen recht. Beide dienen immers eenzelfde doel, namelijk het beschermen van de knieën tegen blessures, hetzij inwendig hetzij uitwendig en al dan niet bij de sportbeoefening. Deze waren kennen ook eenzelfde doelpubliek, namelijk personen die het gevaar lopen op knieblessures, hetzij inwendig hetzij uitwendig en al dan niet bij de sportbeoefening. Ten slotte zijn deze waren concurrerend: sommige kniebeschermers die niet primair bedoeld zijn voor de sportbeoefening kunnen daartoe uitstekende diensten bewijzen, terwijl anderzijds sommige kniebeschermers als sportartikelen voor medisch gebruik kunnen worden aangewend.

35. De waren *revalidatie-apparatuur voor medisch gebruik, loopbanden voor medisch gebruik bij fysiotherapie, opstap-machines voor gebruik in de fysiotherapie, fysiotherapeutische apparatuur, apparaten voor fysiotherapeutische behandeling, fysiotherapeutische toestellen en toestellen voor revalidatie* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *fitnesstoestellen* genoemd in klasse 28 van het ingeroepen recht. Het feit dat de toestellen van het betwiste teken worden aangewend voor medisch gebruik bij fysiotherapie of voor revalidatie doet er niet aan af dat het om nagenoeg dezelfde toestellen gaat die men in de sportschool aantreft. Overigens is ook in sportscholen vaak een fysiotherapeut aanwezig die advies kan geven over een correct gebruik van de toestellen. Ten slotte zijn deze toestellen bestemd voor eenzelfde doelpubliek, namelijk personen die actief willen werken aan het behoud of het herstel van de lichamelijke conditie.

36. De overige waren van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik verschillend van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Ook het doelpubliek, de distributiekanaal en de leveranciers van deze waren en diensten zijn verschillend. Ten slotte zijn deze waren noch complementair noch concurrerend.

#### Klasse 35

37. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik verschillend van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Ook het doelpubliek, de distributiekkanalen en de leveranciers van deze waren en diensten zijn verschillend. Ten slotte zijn deze waren noch complementair noch concurrerend. Weliswaar is ook het ingeroepen recht ingeschreven voor detail- en groothandelsdiensten, maar deze hebben betrekking op geheel andere waren, zodat de consument niet zal denken dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde ondernemingen.

#### *Conclusie*

38. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

### **A.2 Globale beoordeling**

39. 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.

40. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval kan het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek verhoogd zijn ten aanzien van bepaalde waren. Met name de waren in klasse 10 van het betwiste teken zijn doorgaans bestemd voor medische en of fysiotherapeutische specialisten.

41. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

42. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

43. De overeenstemming van de tekens is in confesso. De betrokken waren en diensten zijn voor een deel soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de waren, kan menen dat de soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

### **B. Overige factoren**

44. Opposant ziet de soortgelijkheid van de waren en diensten bevestigd op de website van verweerder, die gericht is op personen die geïnteresseerd zijn in sportieve activiteiten (zie punt 13). De vergelijking van de waren

en diensten dient echter uitsluitend te gebeuren op basis van de registergegevens en met het feitelijke gebruik (zoals op een website) kan in het kader van een oppositieprocedure dus geen rekening worden gehouden (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

45. In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een kostenveroordeling (zie punt 20). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

### **C. Conclusie**

46. Op bovenstaande gronden is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren die soortgelijk werden bevonden.

### **IV. BESLUIT**

47. De oppositie met nummer 2012777 wordt gedeeltelijk toegewezen.

48. Benelux spoedinschrijving met nummer 1005522 wordt doorgehaald voor de volgende waren:

Klasse 10 Kniebeschermers, in de vorm van steunen [anders dan sportartikelen]; revalidatie-apparatuur voor medisch gebruik; loopbanden voor medisch gebruik bij fysiotherapie; opstap-machines voor gebruik in de fysiotherapie; fysiotherapeutische apparatuur; apparaten voor fysiotherapeutische behandeling; fysiotherapeutische toestellen en toestellen voor revalidatie.

49. Benelux spoedinschrijving met nummer 1005522 blijft ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 5 Alle waren.

Klasse 10 Haken [medische instrumenten]; medische instrumenten voor het snijden van weefsel; medische stethoscopen; medische diagnostische apparaten; medische diagnostische instrumenten; spirometers [medische apparaten]; hartslagmeters [medische apparaten]; polsmeetapparaten voor medische doeleinden; medische testkits voor diabetescontrole thuis; tongspatula's voor medische doeleinden; medische testkits voor diabetescontrole voor thuisgebruik; medisch-diagnostische toestellen voor medische doeleinden; medische apparatuur voor het testen van het glucosepeil in het bloed; medische apparatuur voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed; chirurgische handschoenen; medische handschoenen; handschoenen van latex voor medisch gebruik.

Klasse 35 Alle diensten.

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

51. Den Haag, 7 augustus 2018

Willy Neys  
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet

