

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013335
van 30 augustus 2019

Opposant: **CrossFit, Inc**
Green Hills Road 1500, Suite 201
CA95066 Scotts Valley
Verenigde Staten van Amerika

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

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 1004883**
CROSSFIT

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 1131170**
CROSSFIT

Ingeroepen merk 3: **Internationale inschrijving 1184215**
CROSSFIT

tegen

Verweerder: **X-Fitt B.V.**
Angelenweg 47
5349 TA Oss
Nederland


Gemachtigde: **Kompas advocatuur**
Tivolistraat 6
5017 HP Tilburg
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1354463**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 mei 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 25, 28 en 41. Deze aanvraag is onder nummer 1354463 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 juni 2017.

2. Op 10 augustus 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 1004883 van het woordmerk CROSSFIT, ingediend op 29 september 2016 en ingeschreven op 11 januari 2017 voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 28 en 41;
- Internationale inschrijving 1131170 van het woordmerk CROSSFIT, ingediend op 30 mei 2012 en ingeschreven op 14 februari 2013 voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 28 en 41;
- Internationale inschrijving 1184215 van het woordmerk CROSSFIT, ingediend op 22 oktober 2013 en ingeschreven op 7 mei 2015 voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 28 en 41.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 14 augustus 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 20 juni 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Het -teken in het betwiste teken zal volgens opposant niet worden opgevat als de letter X, maar als een sint-andrieskruis. Het is immers opmerkelijk anders weergegeven dan de overige lettertekens, als het ware geschilderd met een kwast, en één been ervan is langer dan het andere. Dit element zal dus worden uitgesproken als "cross" en het teken in zijn geheel als "crossfit fitness supplies", aldus opposant
10. Opposant geeft een aantal voorbeelden waarin X staat als afkorting enerzijds voor *cross* (*x-ing* voor *crossing*, *xref* voor *cross-reference*) en anderzijds voor *criss* (*X-mas* voor *Christmas*, *Xtal* voor *chrystal*). In het laatste geval kan de klank *cris* worden beschouwd als een afkorting voor *criss-cross*, een onomatopoeë voor de halen waarmee een kruis wordt getekend, aldus nog opposant.
11. De toevoeging FITNESS SUPPLIES is volgens opposant louter beschrijvend voor de betrokken waren en diensten, zodat ze een ondergeschikte rol speelt bij de vergelijking van de tekens.
12. Opposant concludeert dat de tekens visueel, auditief en begripsmatig identiek of minstens in hoge mate overeenstemmend zijn.
13. Opposant wijst erop dat ook de ingeroepen rechten bij wijze van verkorting kunnen worden weergegeven als XFIT, bijvoorbeeld in hashtags in sociale media.
14. Opposant stelt vast dat de betrokken waren en diensten identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn.
15. Op bovenstaande gronden concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en om die reden verzoekt hij het Bureau het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder verwijst vooreerst naar zijn voorafgaande correspondentie met opposant en twee uitspraken in Denemarken en Noorwegen in zaken die hij verwant acht.
17. Verweerder verzet zich niet tegen opposants constatering dat er sprake is van soortgelijke of op punten identieke waren en diensten. Evenwel verzet hij zich uitdrukkelijk tegen het door opposant ingenomen standpunt dat er sprake zou zijn van identieke of soortgelijke tekens.
18. In de praktijk stelt verweerder vast dat de ingeroepen rechten door opposant worden gebruikt in witte letters op een zwarte achtergrond. Visueel is er volgens verweerder dan ook sprake van totaal verschillende kleurkeuzes, een compleet andere *look, feel*, lengte en structuur.
19. Volgens verweerder verdient opposant een compliment voor wat hij noemt de creatieve suggestie dat de letter X gebruikelijk zou zijn in afkortingen voor het woord *cross*. Praktijkvoorbeelden daarvan zijn hem evenwel niet bekend, en zou er daarnaast al sprake zijn van het gebruik van de letter X als afkorting voor *criss*, dan geldt dat *cross* en *criss* conceptueel en auditief sterk verschillen en visueel niet identiek zijn. De door opposant gelegde link van *cross* naar *criss* kwalificeert verweerder als onnavolgbaar en hij concludeert dat de letter X niet wordt uitgesproken als *cross*, maar als [iks] of [eks]. In beide gevallen is de uitspraak totaal anders dan die van *cross*.

20. Conceptueel zal de X in het betwiste teken volgens verweerder worden opgevat als "extra" of "extreem" en niet als afkorting voor cross. Bijgevolg hebben de tekens enkel het element FIT gemeenschappelijk, dat staat voor "in goede conditie, in het bijzonder ten gevolge van regelmatige fysieke activiteit" en dus beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. FIT wordt overigens vaak gebruikt als afkorting voor fitness, zodat de ingeroepen rechten door de consument zullen worden begrepen als cross-training: het combineren van sport-subdisciplines zoals gewichtheffen, atletiek en gymnastiek.

21. In dit verband merkt verweerder op dat de ingeroepen rechten een zwak onderscheidend vermogen hebben en dus een (zeer) beperkte beschermingsomvang bieden.

22. Verweerder merkt nog op dat de elementen FITNESS SUPPLIES niet mogen worden weggelaten bij de vergelijking van de tekens en dat deze in ieder geval niet beschrijvend zijn voor de opgegeven waren en diensten in de klassen 25 en 41.

23. Gelet op het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, noch direct noch indirect en om die reden verzoekt hij het Bureau het betwiste teken in te schrijven en opposant te veroordelen tot de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

24. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

25. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover hier van belang: "*Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk*".

26. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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 en van de waren en diensten


27. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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).

28. 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).

29. 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 bezien, 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).

30. De ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld (hierna zal er in het enkelvoud naar worden verwezen). De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CROSSFIT	
<p>Class 16 Printed matter, namely books in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; printed instructional, educational, and teaching materials in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; journals in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; magazines in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; posters; stickers; bumper stickers; pens; pencils; blank journals; calendars; greeting cards.</p> <p><i>Drukwerken, te weten boeken op het gebied van fitness, voeding, sport en oefeningen; gedrukte instructies, opleidingen en leermateriaal op het gebied van fitness, voeding, sport en oefeningen; dagbladen op het gebied van fitness, voeding, sport en oefeningen; tijdschriften op het gebied van fitness, voeding, sport en oefeningen; posters; stickers; bumperstickers; pennen; potloden; blanco dagboeken; kalenders; wenskaarten.</i></p>	
<p>Class 25 Clothing; headwear; footwear.</p> <p><i>Kleding; hoofddeksels; schoeisel.</i></p>	<p>Klasse 25 Sportkleding; sportshirts; t-shirts; hoodies; sweatshirts; sweaters; sportjacks; softshell jacks; sportbroeken; petjes; mutsen; hoofddeksels; sportsokken; sportschoenen.</p>
<p>Class 28 Exercising equipment, namely, weight lifting bars, dumbbells, medicine balls, climbing ropes, nets for sports; kettle bells; plyometric boxes [sports equipment], exercise pull up bars; jump ropes; fitness machines and equipment, namely rowing machines; exercise weights; gymnastic apparatus; gymnastic wood rings;</p>	<p>Klasse 28 Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; gewichten (halters); sporttoestellen; halters; kettlebells.</p>

<p>cornhole game boards; cornhole game sets.</p> <p><i>Oefenapparatuur, te weten gewichtheftbalken, halters, oefenballen, klimtouwen, netten voor de sport; kettlebells; plyometrische boxen [sportartikelen]; pull up bars; springtouwen; fitnessstoestellen en -uitrusting, te weten roeimachines; lange halters; gymnastiekapparaten; houten gymnastiekringen; cornhole-borden; cornhole spelsets.</i></p>	
<p>Class 41 Fitness training; entertainment services, namely production of on-going television and radio programs featuring fitness, nutrition, sport and exercises provided through television, radio, satellite, film, internet, audio and video media; production of television programs, radio programs and cinematographic films; providing information in the field of fitness, nutrition, sports and exercise via a website [entertainment]; entertainment services, namely, providing information in the fields of fitness training, sports, and exercise via a podcast; educational services, namely, conducting lectures, seminars and workshops in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; entertainment in the nature of competitions in the field of fitness; entertainment in the nature of sports competitions.</p> <p><i>Fitness training; amusementsdiensten, te weten productie van life tv- en radioprogramma's over fitness, voeding, sport en oefeningen, via tv, radio, stellet, film, internet, audio- en videomedia; productie van tv- en radioprogramma's en cinematografische films; verschaffen van informatie op het gebied van fitness, voeding, sport en oefeningen via een website [amusement]; amusementsdiensten, te weten het verschaffen van informatie op het gebied van fitness training, sport en oefeningen via een podcast; educatie, te weten het houden van lezingen, seminars en workshops op het gebied van fitness, voeding, sport en oefeningen; amusementsdiensten in de vorm van wedstrijden op het gebied van fitness; amusementsdiensten in de vorm van sportwedstrijden.</i></p>	<p>Klasse 41 Ontspanning, sportieve activiteiten; sportonderwijs; sportlessen; personal training; groepstraining (sport); het organiseren van sportevenementen.</p>
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	


31. De waren en diensten van het betwiste teken zien, kort gezegd, op sportkleding, sportartikelen en diensten op het gebied van sport en ontspanning. Al dan niet nader gespecificeerd, komen deze waren en diensten eveneens voor in de omschrijving van de ingeroepen rechten. Daarmee staat reeds bij voorbaat vast dat de betrokken waren en diensten minstens soortgelijk zijn.

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van acht letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de rode letter X, gevolgd door een

eveneens rood koppelteken en de grijze, gespikkelde letters FITT. Daaronder staat, in kleinere rode letters de tekst FITNESS SUPPLIES.

33. Het element FITT heeft als dusdanig geen betekenis, maar in combinatie met het onderschrift is duidelijk dat het, evenals het corresponderende element FIT in het ingeroepen recht, verwijst naar *fitness*, een beschrijvende aanduiding voor waren en diensten die betrekking hebben op fitness. Deze gemeenschappelijke verwijzing is daarom onvoldoende om tot begripsmatige overeenstemming te concluderen. Bovendien staat dit element bij het ingeroepen recht geheel aan het einde en zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Ten slotte heeft het element FIT in het ingeroepen recht niet een zelfstandige betekenis, aangezien het deel uitmaakt van een ander woord, zoals hierna nog zal blijken.

34. Het gemeenschappelijk element FIT is evenmin voldoende om tot visuele en/of auditieve overeenstemming te concluderen, aangezien het niet aan het begin van de tekens staat, bij het betwiste teken gevolgd wordt door een tweede letter T en dit teken nog andere verbale en figuratieve elementen bevat.

35. Opposant meent, om redenen die hij uiteenzet (zie punt 9), dat het figuratieve element  in het betwiste teken niet zal worden gezien als een letter X, maar als een sint-andrieskruis. Toch concludeert hij tot overeenstemming tussen de tekens omdat hij de letter X kwalificeert als een gebruikelijke afkorting voor *cross*, waarvan hij enkele voorbeelden geeft.

36. Deze redenering volgt het Bureau niet. Noch indien het bovengenoemde figuratieve element louter wordt opgevat als een (gestileerde) afbeelding van een sint-andrieskruis, noch wanneer men er (tevens) de letter X in herkent, valt in te zien waarom het publiek in de Benelux dit op zijn Engels zou percipiëren (en aanduiden) als *cross*. Het voorbeeld van opposant met betrekking tot X-ing voor *crossing* gaat mogelijk wel op voor Engelstalige landen, zoals de VS, Canada en Australië, alwaar men de



volgende waarschuwborden kan aantreffen:

In de Benelux echter komen dergelijke verkeersborden niet voor (mogelijk omdat er geen alligators, beren en kangoeroes in het verkeer zijn), zodat de Beneluxconsument met dit gebruik niet vertrouwd is. Bovendien is de context volkomen verschillend van deze van het voorliggend geval; in de getoonde voorbeelden is weinig fantasie vereist om tot een correcte interpretatie te komen, in het geval van het betwiste teken bestaat daarentegen niet de minste aanleiding om dit aan te duiden als "cross-fitt".

37. Het ingeroepen recht bestaat wel voluit uit de aanduiding CROSSFIT, zodat dit moeilijk anders kan worden opgevat als *crossfitness* of *crosstraining* in de zin zoals reeds door verweerder aangegeven (zie punt 19).

38. Het element FITNESS SUPPLIES in het betwiste teken staat vrij vertaald uit het Engels voor "fitnessbenodigdheden", een beschrijvende aanduiding voor waren en diensten die betrekking kunnen hebben op fitness.

Conclusie

39. Het ingeroepen recht en het betwiste teken stemmen noch visueel, noch begripsmatig noch auditief overeen, zodat de totaalindruk van de tekens verschillend is. Om die reden acht het Bureau het niet nodig de soortgelijkheid van de waren en diensten meer in detail te onderzoeken. Immers, wanneer de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, kan er geen gevaar voor verwarring bestaan, zelfs niet als de waren en diensten identiek zijn (zie artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE).

A.2 Globale beoordeling

40. 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.

41. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

42. 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 gaat het om waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

43. 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).

44. 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.

45. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen, zodat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, ook al zouden de waren en diensten in kwestie identiek zijn.

B. Conclusie

46. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE en kan er dus geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, zelfs niet als de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2013335 wordt afgewezen.
48. Benelux aanvraag 1354463 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.
49. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 augustus 2019

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard