

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015548**  
**van 5 oktober 2021**

**Opposant:** **WeWork Companies LLC**  
115 West 8th Street  
New York NY 10011  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Fencer BV**  
Esplanade 1 box 5  
1020 Brussel  
België

**Ingeroepen merk 1:** **Unimerk 12076824**  
WEWORK

**Ingeroepen merk 2:** **Internationale inschrijving 1378249**  
WEWORK

**Ingeroepen merk 3:** **Internationale inschrijving 1453286**

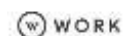
**wework**

*tegen*

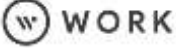
**Verweerder:** **Dehaya II B.V.**  
Jan Smuldersstraat 44  
5512 AZ Vessem  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1399839**

 **WORK**

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

1. Op 29 juli 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 41 en 44. Deze aanvraag is onder nummer 1399839 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 juli 2019.

2. Op 27 september 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt 12076824 van het woordmerk WEWORK, ingediend op 20 augustus 2013 en ingeschreven op 15 januari 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43 en 45;
- Internationale inschrijving met geldigheid in de Europese Unie 1378249 van het woordmerk WEWORK, ingediend en ingeschreven op 11 oktober 2017 voor diensten in klasse 44;
- Internationale inschrijving met geldigheid in de Europese Unie 1453286 van het gecombineerde

woord-/beeldmerk , ingediend en ingeschreven op 23 januari 2019 voor diensten in klasse 35, 36 en 43.

3. Volgens de registers was de opposant ten tijde van indiening van de oppositie daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken. Gaande de procedure werden de ingeroepen merken overgedragen aan de huidige houder, die daarmee in de plaats is getreden van opposant.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken. Bij het indienen van zijn argumenten en de bewijzen van gebruik beperkt opposant de grondslag van de oppositie evenwel tot een deel van de diensten van het eerste ingeroepen merk in klasse 41 en de diensten van het tweede ingeroepen merk in klasse 44.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 1 oktober 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik 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 7 september 2020.

## 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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat hij een van 's werelds meest bekende start-up ondernemingen is en leider is in de co-working- en gedeelde kantoorruimte industrie. Sinds de oprichting van zijn onderneming in 2010 is zij razendsnel gegroeid en intussen biedt opposant zijn diensten aan op meer dan 625 locaties, in 127 steden en 33 landen, waaronder 141 locaties in Europa. Door hun immense populariteit en bekendheid op de markt genieten de merken van een verhoogd onderscheidend vermogen en aldus een ruimere beschermingsomvang, aldus opposant. Ter staving hiervan voegt hij diverse stukken toe.

10. Op auditief vlak acht opposant het weinig waarschijnlijk dat de Benelux consument het betwiste merk zal uitspreken als [wee work] of [dubbel u work]. Het tweede (identieke) woord is een Engels woord en daarom vindt opposant de uitspraak [wie work] het meest voor de hand liggend. Hij concludeert dan ook dat de merken voor een deel van het Benelux publiek fonetisch identiek en voor het andere deel minstens in hoge mate overeenstemmend zijn.

11. Visueel zijn de merken volgens opposant in sterke mate overeenstemmend, zelfs bijna identiek. Begripsmatig acht hij de merken identiek aangezien zij verwijzen naar het concept van "wij werken" – zonder evenwel louter beschrijvend te zijn.



12. Opposant voert nog aan dat hij een mobiele applicatie heeft ontwikkeld onder het logo dat sterk lijkt op het eerste element van het betwiste merk.

13. Om proceseconomische redenen, en aangezien het invoeren van andere klassen waarvoor de ingeroepen merken werden ingeschreven niet zou leiden tot een ruimere beschermingsomvang, beroept opposant zich op de identiteit tussen de diensten van het betwiste merk en een deel van de diensten van zijn ingeroepen merken in de klassen 41 en 44.

14. Gelet op hetgeen voorafgaat, verzoekt opposant het Bureau om de oppositie gegrond te verklaren, het aangevraagde merk voor inschrijving te weigeren en verweerder te veroordelen tot de kosten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend van het eerste ingeroepen merk.

### B. Reactie verweerder

16. Verweerder stelt vast dat de oppositie is ingesteld door WeWork Companies Inc. a Delaware Corporation. Echter, de ingeroepen internationale merken staan op naam van WeWork Companies LLC. LLC is een andere rechtsvorm dan Corporation, waaruit blijkt dat het om verschillende entiteiten gaat. De opposant blijkt dus niet de houder te zijn van deze ingeroepen merken. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook deze merken buiten beschouwing te laten.

17. Daarnaast beperkt opposant zich bij de vergelijking van de diensten tot de klassen 41 en 44, waaruit verweerder opmaakt dat het derde ingeroepen merk geen grondslag meer vormt voor de oppositie.

18. Voor het eerste (gebruiksplichtige) ingeroepen merk heeft verweerder om bewijzen van gebruik verzocht. Ten aanzien van de door opposant ingediende stukken kan volgens verweerder niet het normaal gebruik worden vastgesteld voor de diensten in klasse 41. Sommige stukken vallen niet binnen de relevante periode, sommige zijn niet in de proceduretaal gesteld, andere vermelden niet het ingeroepen merk, en soms is niet duidelijk over welke diensten het gaat.

19. Hoewel de merken het element WORK gemeenschappelijk hebben, zijn ze volgens verweerder in visueel opzicht verschillend, met name door het figuratieve element in het betwiste merk, dat des te meer in het oog springt omdat het geheel aan het begin staat. Daarnaast gaat het om korte merken, waarbij de verschilpunten eerder opvallen, aldus verweerder.

20. Ook auditief acht verweerder de merken verschillend. De ingeroepen merken worden uitgesproken als WE-WORK, waarbij de alliteratie opvallend is, terwijl het betwiste merk in slechts een lettergreep wordt uitgesproken.

21. De ingeroepen merken betekenen "wij werken" in het Engels, het betwiste merk "werk" of "werken". Verweerder concludeert dat er een begripsmatig verschil bestaat tussen de merken.

22. Verweerder stelt vast dat een deel van de diensten in de klassen 41 en 44 overeenstemmend is, maar uit de bewijzen van gebruik is duidelijk geworden dat de ingeroepen merken worden gebruikt voor diensten op het gebied van flexibele en gedeelde kantoorruimten.

23. Verweerder meent dat de ingeroepen merken een zwak onderscheidend vermogen hebben aangezien de betekenis "wij werken" beschrijvend is voor diensten op het gebied van flexibele kantoorruimte. Daardoor wordt de geringe mate van overeenstemming tussen de merken ruimschoots gecompenseerd door de verschillen en is verwarringsgevaar niet aan de orde.

24. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste merk in te schrijven voor alle aangevraagde diensten en opposant te verwijzen in de kosten conform het UR.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

25. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

26. Het eerste ingeroepen merk is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

27. Het betwiste merk werd ingediend op 29 juli 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 29 juli 2014 tot 29 juli 2019.

28. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste

van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

29. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

30. Het ingeroepen merk is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo.").<sup>1</sup> Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

*"Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."*

31. In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*"Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."*

32. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

---

<sup>1</sup> Daarbij werd Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 gewijzigd.

33. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

34. Opposant beperkt de diensten van het eerste ingeroepen recht tot de volgende diensten in klasse 41: *opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het regelen, organiseren, houden van en het optreden als gastheer voor sociale evenementen als amusement; elektronische uitgave van informatie over uiteenlopende onderwerpen*. Het normaal gebruik dient derhalve voor deze diensten te worden aangetoond.

### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

35. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merk:

- 1) Een kaart van Europa met daarop opposants vestigingen;
- 2) Overzicht van de zes vestigingen van opposant in Amsterdam;
- 3) Overzicht van opposants kantoren in Brussel;
- 4) Uittreksel Facebook pagina van opposant;
- 5) Uittreksel Twitter pagina van opposant;
- 6) Uittreksel Instagram pagina van opposant;
- 7) Artikel "*Meet WeWork Labs: the accelerator-focused startup community*" in UKTN (UK Tech News) (24 mei 2019);
- 8) Artikel « *WeWork lance son programme d'accompagnement d'entrepreneurs* » in Le Figaro van 25 april 2019 ;
- 9) Artikel "*WeWork Labs Hamburg feiert große Eröffnungsparty*" in Allgemein, Events, 28 maart 2019;
- 10) Schermafdruck van opposants webpagina via Waybackmachine;
- 11) Schermafdruck van opposants webpagina via Waybackmachine;
- 12) Schermafdruck van opposants webpagina d.d. 06/07/2020;
- 13) Artikel "*2,000 WeWork employees and their guests flew to the UK for an epic summer camp with outdoor activities, parties, and concerts*" in Business Insider van 24 augustus 2017;
- 14) Artikel "*At WeWork Summer Camp, 8,000 people come together with a purpose*" van 21 augustus 2018 op opposants website;
- 15) Artikel "*WeWork Speaker Series & Summer Party*";
- 16) Foto's onder de titel "*London Series Speakers*";
- 17) Artikel "*WeWork announces week-long festival to celebrate world refugee week*";
- 18) Artikel "*De nieuwste trend op het gebied van gebouwoontwerp is het buitenleven*";
- 19) Artikel "*De wetenschap achter slim ontworpen kantoren*";
- 20) Artikel "*Werken aan diversiteit via een serie netwerk-events*";
- 21) Artikel "*Maak kennis met de reisgigant die binnen een jaar zes internationale kantoren opende*";
- 22) Artikel "*Hoe toonaangevende bedrijven wereldwijd reageren op COVID-19*";
- 23) Artikel "*Reimagining work in the era of COVID-19*";
- 24) Artikel « *Comment les grandes entreprises mondiales agissent face à l'épidémie du COVID-19* ».

36. Uit de stukken in hun onderlinge samenhang genomen, blijkt dat opposant primair wereldwijd (flexibele) kantoorruimtes aanbiedt. In eerste instantie trekt dit kennelijk vooral startende ondernemingen aan, maar ook andere en daarnaast groeien die start-ups naar volwassenheid toe. Op die manier brengt opposant een wereldwijd netwerk tot stand, zijn cliënten noemt hij "leden" van dat netwerk en die kunnen – naast en op de aangeboden locaties – gebruik maken van de know how van andere leden. Strikt genomen

biedt opposant de ondersteunende diensten aan zijn cliënten niet zelf aan, maar brengt hij zijn "leden" samen (fysiek en virtueel) en stelt hij hen in de gelegenheid om zulks te doen.

37. De stukken 1 tot 3 hierboven geven een overzicht van de vestigingen van opposant in Europa, Nederland en België, maar bieden geen inzicht in het gebruik van het ingeroepen merk voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

38. De uittreksels uit Facebook, Twitter en Instagram (stukken 4-6) illustreren volgens opposant dat aldaar dagelijks "fans" bijeenkomen, maar zij verschaffen geen informatie aangaande het gebruik van het ingeroepen merk voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

39. Het artikel in UKTN (7) introduceert WeWork Labs als volgt: "*With a focus on accelerating startups, back in 2018, WeWork Labs was introduced to provide early-stage startups with desk space, educational programs and mentorship.*" Het is evenwel niet duidelijk of WeWork Labs een onderafdeling is van opposant dan wel een zelfstandig merk. Evenmin blijkt uit het artikel welke diensten worden verleend in het kader van *educational programs* en *mentorship*. Wel wordt het Global Head of Operations van WeWork Labs geciteerd: "*WeWork Labs is two different things - we have our core product which is the startup program typically located in a WeWork building, and then we have a Labs Manager who is a dedicated person, usually from an entrepreneurial background who is there to create customised programs and offer mentorship for the startups.*" Maar daaruit blijkt evenmin welke diensten in concreto worden verstrekt onder het ingeroepen merk.

40. In het artikel in *Le Figaro* (8) wordt WeWork Labs gepresenteerd als een *programme d'accompagnement d'entrepreneurs* en dit programma *comprend les bureaux, les services proposés par WeWork (services à la demande, boissons à volonté, salle de sport, lieux de vie communs, activités) ainsi que le tutorat*. De begeleiders of « *mentors* » *interviennent sur de nombreux sujets (marketing, ventes, embauche, levée de fonds)*. Maar welke diensten dan precies onder het ingeroepen merk worden geleverd, vermeldt het artikel niet.

41. In het artikel in *Allgemein* (9) wordt WeWork Labs omschreven als *Innovationsplattform*. Ook hier richt het zich weer op *Startups in der Grundungsphase und bietet Mitgliedern neben gemeinsamen Büroflächen ein massgeschneidertes Förderprogramm*. Meer concreet worden *den teilnehmenden Startups [...] unter anderem Kurse, Vortragsreihen und Einzelgespräche angeboten, um alles von Buchhaltung und Marketing bis hin zur Kontaktaufnahme mit zukünftigen Investoren zu lernen*. Het is echter niet duidelijk of opposant deze *Kurse, Vortragsreihen* en *Einzelgespräche* aanbiedt onder het ingeroepen merk.

42. Op opposants website (10) lezen we: "*We Work Labs is WeWork's global innovation platform powering the next generation of industry transformation by helping start-ups and corporations create the future.*" Daaronder volgt een lijst van wereldwijde locaties, waaronder Hamburg en Warschau, en bijbehorende prijzen, maar welke diensten in concreto worden aangeboden, wordt niet vermeld.

43. Eveneens op opposants website en via de waybackmachine (11) vinden we een "*Wereldwijde [lijst van] Lab-locaties.*" Naar eigen zeggen breidt WeWork Labs in 2019 uit naar meer dan 100 locaties wereldwijd. Daarvan worden er 20 met name genoemd, telkens vergezeld van een foto met een (vergader)ruimte, al dan niet met converserende personen. Zeven van deze locaties bevinden zich in de Europese Unie. Tot slot wordt een inschrijvingsformulier gepresenteerd onder de slogan "*Sluit je vandaag nog aan bij onze gemeenschap van startups! We laten bedrijven groeien door ruimtes, programma's en ervaringen te creëren waar mensen enthousiast over zijn.*" Maar welke diensten concreet worden geleverd onder het ingeroepen merk laat het artikel in het midden.

44. Nog op opposants website (12) lezen we: "*Een drijvende kracht achter wereldwijde innovatie - Neem deel aan onze wereldwijde gemeenschap van jonge startups en profiteer van alle voordelen van lidmaatschap, waaronder werkruimte, mentoren en educatie*". Opposants doel wordt omschreven als "*WeWork Labs is het wereldwijde platform van The We Company voor jonge start-ups en ondernemingen die vooruit denken. We stellen inventieve personen en organisaties in staat hun stempel te drukken op het heden en de toekomst te beïnvloeden.*" Verder wordt omschreven hoe de Startup Labs te werk gaan: "*We beginnen met zorgvuldig ontworpen ruimtes die onze wereldwijde gemeenschap van ondernemers inspireren om te experimenteren, samen te werken en te groeien. Binnen deze ruimtes bevorderen we waardevolle contacten tussen start-ups en aanbieders van educatieve, ondersteunende en financiële middelen die deze bedrijven nodig hebben om vooruit te komen.*" Hierin wordt bevestigd dat opposant "waardevolle contacten bevordert", maar blijkt niet welke diensten hij aanbiedt onder het ingeroepen merk.

45. Het artikel in *Business Insider* (13) draagt als titel: "*2,000 WeWork employees and their guests flew to the UK for an epic summer camp with outdoor activities, parties, and concerts.*" Blijkens het artikel vond het evenement voor de zesde keer op rij plaats en was het bestemd voor opposants werknemers en leden. Het ging dus veeleer om een bedrijfsevent in plaats van een evenement georganiseerd ten behoeve van derden.

46. Het stuk op opposants website (14) gaat over hetzelfde zomerkamp, maar dan van 2018 en dus geldt daarvoor hetzelfde als gesteld in voorgaande alinea.

47. Het artikel onder nummer 15 gaat over een interne lezing in Londen in juli 2019 met als thema "*the future of workplace culture and technology innovation*", gevolgd door een *summer party*. Stuk 16 bevat tal van foto's van dit gebeuren. Ook hier geldt weer dat opposant deze activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering en niet als dienst ten behoeve van derden.

48. Het festival ter gelegenheid van de week van vluchtelingen (17) vond weliswaar plaats in de Londense locatie van opposant en werd mede door hem georganiseerd (in samenwerking met UNHCR), maar uit het stuk blijkt niet dat dit ook gebeurde onder het ingeroepen merk.

49. De artikelen onder nummers 18-24 zijn alle afkomstig van de website van opposant en hebben als bijschrift *Ideas by WeWork*. Deze artikelen zijn door opposant op zijn website geplaatst in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering en kunnen dus niet worden aangemerkt als elektronische uitgave van informatie, een dienst die uit de aard der zaak ten behoeve van derden geschiedt.

### *Conclusie*

50. Opposant heeft niet aangetoond dat zijn ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt in de EU voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Derhalve moet dit merk buiten beschouwing worden gelaten en dient het verwarringsgevaar alleen nog te worden onderzocht ten aanzien van het tweede (niet gebruikspflichtige) ingeroepen merk en de diensten daarvan waarop de oppositie is gebaseerd.

## **A.2 Verwarringsgevaar**

51. 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.

52. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "*Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*

**53.** 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 merken**

54. 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).

55. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkennis van de merken 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).

56. 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).

57. De te vergelijken merken zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
WEWORK	

### *Begripsmatige vergelijking*

58. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument die een woordmerk waarneemt, dat merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die

gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Zo zal hij in het ingeroepen merk gemakkelijk het Engelse persoonlijk voornaamwoord *we* en het werkwoord *work* herkennen en derhalve het merk opvatten als "wij werken".

59. Mogelijk zal een deel van het in aanmerking komend publiek de gestileerde letter *W* in het betwiste merk zien als een verkorting van het woord *we*. In ieder geval zal de consument het woord *work* herkennen als Engels voor "werk" of "werken", waardoor het dus overeenstemt met het ingeroepen merk.

60. De merken zijn begripsmatig overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

61. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van zes letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de gestileerde letter *w* in een cirkel en een woord van vier letters, *WORK*.

62. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woardelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woardelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval zijn de enige figuratieve elementen de stiling van de letter *W* en een basale geometrische figuur, namelijk een cirkel waarin deze letter is geplaatst. Deze beeldelementen zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

63. De consument zal 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). Hoewel de letter *W* in het betwiste merk gestileerd is weergegeven, zal ze toch als dusdanig worden herkend door de consument. Deze letter is identiek aan de eerste letter van het ingeroepen merk. Daarnaast zijn ook de vier laatste letters van de merken identiek. Het betwiste merk komt dus integraal voor in het ingeroepen merk. Alleen bevat dit laatste nog een extra letter, de *E* op de tweede positie. Dit enige (geringe) verschil is evenwel onvoldoende om de talrijke punten van overeenstemming teniet te doen.

64. De merken zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

65. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

66. Gelet op de betekenis van de merken zullen zij op zijn Engels worden uitgesproken, namelijk [*wi:wærk*] voor wat betreft het ingeroepen merk. Over de uitspraak van de gestileerde letter *W* in het betwiste merk bestaat allerminst zekerheid. Sommigen zullen deze misschien eveneens uitspreken als [*wi:*], anderen als [*dubble u*], aangezien de letter alleen staat in een cirkel. Vast staat in ieder geval dat het tweede woord van het merk, *work* hetzelfde zal worden uitgesproken als hetzelfde woord in het ingeroepen merk.

67. De merken zijn auditief minstens in zekere mate overeenstemmend.

*Conclusie*

68. De merken zijn begripsmatig en visueel overeenstemmend en auditief minstens in zekere mate overeenstemmend.

**Vergelijking van de diensten**

69. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

70. Bij de vergelijking van de diensten waartegen de oppositie is gericht en de diensten waarop ze is gebaseerd, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals vermeld in de aanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register.

71. Hierboven is reeds gebleken dat het normale gebruik van het eerste ingeroepen merk niet is aangetoond voor de diensten in klasse 41 waarop de oppositie is gebaseerd. De te vergelijken diensten zijn dus de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organiseren van educatieve, recreatieve, sportieve, culturele en muzikale evenementen, trainingen en cursussen; diensten van sportscholen en sportclubs; diensten van een fitnesscentrum (sportactiviteiten); organiseren en houden van sportactiviteiten, sportwedstrijden, sporttoernooien en sportcompetities; trainingen, lessen, cursussen en workshops waaronder op het gebied van sport; onderwijs en instructie (onderricht) op het gebied van sport, met inbegrip van personal training, fitness en krachttraining; onderwijs en instructie (onderricht) op het gebied van voeding en dieet; sporttraining; samenstellen en begeleiden van sport-, bewegings- en fitnessprogramma's; advisering inzake sport; organiseren en houden van lezingen, workshops, symposia, seminars, congressen, conferenties en andere dergelijke evenementen, waaronder op het gebied van voeding, beweging, sport en fitness; publiceren, uitgeven, uitlenen en ter beschikking stellen van boeken, tijdschriften, kranten, magazines, persberichten, folders, brochures en andere drukwerken en periodieken, al dan niet in digitale vorm, alsmede van audiovisuele en multimediatproducties, waaronder op het gebied

	<p>van voeding, beweging, sport en fitness; samenstellen en uitgeven van les- en onderwijsmateriaal; verhuur van sportartikelen en -uitrusting; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p>Class 44 Medical, hygienic and beauty care services; health care services, namely, wellness programs; providing information in the fields of health and wellness; providing a website featuring information regarding healthy living and lifestyle wellness; promoting awareness of the benefits of making health, wellness and nutritional changes in daily living to enable businesses to increase productivity and lower health care costs; nutrition counseling; providing information in the field of nutrition; wellness and health-related consulting services; health spa services for health and wellness of the body and spirit offered at a health club facility; hair salon services.</p> <p><i>Klasse 44 Medische-, hygiënische- en schoonheidsverzorgingsdiensten; gezondheidszorgdiensten, namelijk wellnessprogramma's; het verstrekken van informatie op het gebied van gezondheid en wellness; het verstrekken van een website met informatie over gezond leven en levensstijl wellness; het promoten van het bewustzijn van de voordelen van het maken van gezondheids-, wellness- en voedingsveranderingen in het dagelijks leven om bedrijven in staat te stellen de productiviteit te verhogen en de kosten van de gezondheidszorg te verlagen; voedingsadvies; het verstrekken van informatie op het gebied van voeding; wellness- en gezondheidsgelateerde consultingdiensten; kuuroorddiensten voor gezondheid en wellness van het lichaam en de geest die worden aangeboden in een health club facility; haarsalondiensten.</i></p>	<p>Klasse 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen; diensten van therapeuten, fysiotherapeuten, manueel therapeuten, psychologen, medici en paramedici; medische advisering, begeleiding en planning, waaronder met betrekking tot gezondheid, vitaliteit en leefstijl; diensten op het gebied van de gezondheidszorg verband houdende met vraagstukken inzake voeding, beweging, sport, fitness, gewichtsbeheersing en gewichtsverlies; medische adviezen en begeleiding rekening houdende met sportvraagstukken; afnemen van gezondheids- en fitheidstesten (medische keuringen); medische diensten op het gebied van revalidatie; massage en sportmassage; diensten van diëtisten en voedingsdeskundigen; voedingsadviezen; ontwikkelen van gezondheids- en bewegingsprogramma's [medische diensten]; samenstellen van (diëtische) voedingsprogramma's en -programma's; psychologische coaching, counseling en therapie (diensten van psychologen), waaronder in het kader van gewichtsbeheersing en gewichtsverlies; preventieve medische zorg; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</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>	

*Klasse 41*

72. De diensten *onderwijs en instructie (onderricht) op het gebied van voeding en dieet* van het betwiste merk stemmen in sterke mate overeen met de diensten *voedingsadvies en het verstrekken van informatie op het gebied van voeding* van het ingeroepen merk. Het voorwerp van deze diensten is immers hetzelfde, namelijk voeding en dieet en de wijze van verstrekking van deze diensten, via onderwijs en instructie versus advies en informatie is nauw verwant.

73. De diensten *trainingen en cursussen, diensten van sportscholen en sportclubs, diensten van een fitnesscentrum (sportactiviteiten), trainingen, lessen, cursussen en workshops waaronder op het gebied van sport, onderwijs en instructie (onderricht) op het gebied van sport, met inbegrip van personal training, fitness en krachtraining, sporttraining, samenstellen en begeleiden van sport-, bewegings- en fitnessprogramma's, advisering inzake sport, organiseren en houden van lezingen, workshops, symposia, seminars, congressen, conferenties en andere dergelijke evenementen, waaronder op het gebied van voeding, beweging, sport en fitness, publiceren, uitgeven, uitlenen en ter beschikking stellen van boeken, tijdschriften, kranten, magazines, persberichten, folders, brochures en andere drukwerken en periodieken, al dan niet in digitale vorm, alsmede van audiovisuele en multimediaproducties, waaronder op het gebied van voeding, beweging, sport en fitness* van het betwiste merk stemmen in sterke mate overeen met de diensten *het verstrekken van informatie op het gebied van gezondheid en wellness, het verstrekken van een website met informatie over gezond leven en levensstijl wellness, voedingsadvies, het verstrekken van informatie op het gebied van voeding, wellness- en gezondheidsgerelateerde consultingdiensten* van het ingeroepen merk. Opnieuw hebben deze diensten hetzelfde thema, namelijk voeding, beweging, een gezonde levensstijl en bewustmaking daaromtrent. De manier waarop deze bewustmaking, advisering en informatie geschiedt, is in dit geval secundair, maar eveneens nauw verwant.

74. De diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste merk zijn dermate verbonden met de betrokken diensten dat zij eveneens overeenstemmen met de diensten van het ingeroepen merk die reeds overeenstemmend werden bevonden.

75. De toevoeging *voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet* bij het betwiste merk betreft een modaliteit van het aanbieden van de diensten en verandert niets aan hun wezenlijke aard of de overeenstemming. Bovendien kunnen ook de diensten van het ingeroepen merk via deze kanalen worden aangeboden.

76. De overige diensten van het betwiste merk, namelijk *opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten, organiseren van educatieve, recreatieve, sportieve, culturele en muzikale evenementen, organiseren en houden van sportactiviteiten, sportwedstrijden, sporttoernooien en sportcompetities, samenstellen en uitgeven van les- en onderwijsmateriaal, verhuur van sportartikelen en -uitrusting, advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet* stemmen niet overeen met de diensten van het ingeroepen merk. De aard van deze diensten is verschillend, zij worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde aanbieders en zijn bestemd voor een verschillend publiek.

*Klasse 44*

77. De *medische diensten* komen in beide lijsten voor en zijn dus identiek.

78. De dienst *voedingsadviezen* van het betwiste merk is identiek aan de dienst *voedingsadvies* van het ingeroepen merk.

79. De *dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen* van het betwiste merk is identiek aan de *hygiënische- en schoonheidsverzorgingsdiensten* van het ingeroepen merk; alleen de bewoording is iets anders.

80. De *diensten van medici en paramedici, medische advisering, begeleiding en planning, waaronder met betrekking tot gezondheid, vitaliteit en leefstijl, medische adviezen en begeleiding rekening houdende met sportvraagstukken, afnemen van gezondheids- en fitheidstesten (medische keuringen), medische diensten op het gebied van revalidatie, ontwikkelen van gezondheids- en bewegingsprogramma's [medische diensten] en preventieve medische zorg* van het betwiste merk vallen onder de medische diensten van het ingeroepen merk en zijn derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

81. De *diensten van diëtisten en voedingsdeskundigen, samenstellen van (diëtische) voedingsschema's en -programma's* van het betwiste merk omvatten de diensten *voedingsadvies en het verstrekken van informatie op het gebied van voeding* en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de in de merkaanvraag opgegeven diensten de door het oudere merk aangeduide diensten omvatten, worden deze als dezelfde beschouwd (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

82. De *diensten van therapeuten, fysiotherapeuten, manueel therapeuten, massage en sportmassage* van het betwiste merk stemmen overeen met de diensten *gezondheidszorgdiensten, namelijk wellnessprogramma's en kuuroorddiensten voor gezondheid en wellness van het lichaam en de geest die worden aangeboden in een health club facility* van het ingeroepen merk. Deze diensten van het betwiste merk maken immers veelal deel uit van wellnessprogramma's en worden doorgaans ook aangeboden in health club facilities.

83. De *diensten van psychologen en psychologische coaching, counseling en therapie (diensten van psychologen), waaronder in het kader van gewichtsbeheersing en gewichtsverlies* stemmen overeen met de diensten *gezondheidszorgdiensten, namelijk wellnessprogramma's, wellness- en gezondheidsgerelateerde consultingdiensten en kuuroorddiensten voor gezondheid en wellness van het lichaam en de geest die worden aangeboden in een health club facility* van het ingeroepen merk. In het kader van gezondheidszorg, een gezonde levensstijl en gewichtsbeheersing is psychologische ondersteuning immers vaak onontbeerlijk.

84. De *diensten op het gebied van de gezondheidszorg verband houdende met vraagstukken inzake voeding, beweging, sport, fitness, gewichtsbeheersing en gewichtsverlies* van het betwiste merk stemmen overeen met de diensten *gezondheidszorgdiensten, namelijk wellnessprogramma's, het verstrekken van informatie op het gebied van gezondheid en wellness, het verstrekken van een website met informatie over gezond leven en levensstijl wellness, het promoten van het bewustzijn van de voordelen van het maken van gezondheids-, wellness- en voedingsveranderingen in het dagelijks leven om bedrijven in staat te stellen de productiviteit te verhogen en de kosten van de gezondheidszorg te verlagen, voedingsadvies, het verstrekken van informatie op het gebied van voeding, wellness- en gezondheidsgerelateerde consultingdiensten, kuuroorddiensten voor gezondheid en wellness van het lichaam en de geest die worden aangeboden in een health club facility* van het ingeroepen merk. Al deze diensten zijn immers gericht op gezondheid, een gezonde levensstijl, gewichtsbeheersing en bewustwording omtrent deze aangelegenheden. Deze diensten worden doorgaans verstrekt door dezelfde deskundigen en richten zich op eenzelfde doelpubliek.

85. De diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste merk zijn dermate verbonden met de betrokken diensten dat zij eveneens overeenstemmen met de diensten van het ingeroepen merk die reeds identiek dan wel overeenstemmend werden bevonden.

86. De toevoeging *tevens via elektronische netwerken, zoals internet* in het betwiste merk betreft een modaliteit van het aanbieden van de diensten en verandert niets aan hun wezenlijke aard of de overeenstemming. Bovendien kunnen ook de diensten van het ingeroepen merk via deze kanalen worden aangeboden.

#### *Conclusie*

87. De diensten van het betwiste merk zijn deels identiek aan, deels overeenstemmend met en deels niet overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk waarop de oppositie is gebaseerd.

### **A.3 Globale beoordeling**

88. 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 merken een rol.

89. 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 waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het courante consumptiegoederen waarvoor moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

90. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken diensten beschrijft. Verweerder meent dat de ingeroepen merken een zwak onderscheidend vermogen hebben aangezien de betekenis "wij werken" beschrijvend is voor diensten op het gebied van flexibele kantoorruimte (zie punt 23). Het Bureau wijst er evenwel op dat deze diensten in casu niet in het geding zijn. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het oudere merk niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege de overeenstemming van de merken en van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837). Opposant beroept zich op de bekendheid van zijn ingeroepen merken en voegt stukken toe ter ondersteuning daarvan. Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

91. 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 van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

92. Het normaal gebruik van het eerste ingeroepen merk is niet aangetoond voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Het derde ingeroepen merk is niet ingeschreven voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Zodoende dient het verwarringsgevaar enkel te worden onderzocht ten aanzien

van het tweede ingeroepen merk. Dit stemt begripsmatig en visueel en auditief minstens in zekere mate overeen met het betwiste merk. De betrokken diensten zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en overeenstemmende diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, zodat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van deze diensten.

## **B. Overige factoren**

93. Het logo dat opposant heeft ontwikkeld voor zijn mobiele applicatie en dat volgens hem sterk lijkt op het eerste element van het betwiste merk (zie punt 12) speelt in deze procedure geen rol, aangezien de oppositie hierop niet is gebaseerd.

94. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 14). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

95. Verweerder heeft een discrepantie vastgesteld tussen de tenaamstelling van opposant en deze van de houder van de ingeroepen internationale merken (zie punt 16). Zoals vermeld in punt 3 zijn de merken tijdens de procedure echter overgedragen aan de huidige houder van de merken, die daarmee in de rechten is getreden van de indiener van deze oppositie.

96. Verweerder klaagt zich erover dat sommige stukken van de bewijzen van gebruik niet in de proceduretaal zijn gesteld (zie punt 18). Het Bureau wijst er evenwel op dat op grond van regel 1.20 stukken die dienen om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend indien deze voldoende begrijpelijk zijn. In casu zijn deze stukken opgesteld in het Engels, Frans en Duits en heeft het Bureau geoordeeld dat ze voldoende duidelijk zijn, zoals overigens ook blijkt uit de analyse van verweerder.

## **C. Conclusie**

97. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en overeenstemmend diensten.

## **IV. BESLUIT**

98. De oppositie met nummer 2015548 wordt gedeeltelijk toegewezen.

99. Benelux aanvraag 1399839 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41 Trainingen en cursussen; diensten van sportscholen en sportclubs; diensten van een fitnesscentrum (sportactiviteiten); trainingen, lessen, cursussen en workshops waaronder op het gebied van sport; onderwijs en instructie (onderricht) op het gebied van sport, met inbegrip van personal training, fitness en krachttraining; sporttraining; samenstellen en begeleiden van sport-, bewegings- en fitnessprogramma's; advisering inzake sport; organiseren en houden van lezingen, workshops, symposia, seminars, congressen, conferenties en andere dergelijke evenementen, waaronder op het gebied van voeding, beweging, sport en fitness; publiceren, uitgeven, uitlenen en ter beschikking stellen van boeken, tijdschriften, kranten, magazines, persberichten, folders, brochures en andere drukwerken en periodieken, al dan niet in digitale vorm, alsmede van audiovisuele en multimediatproducties, waaronder op het gebied van voeding,



beweging, sport en fitness; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 44 Alle diensten.

100. Benelux aanvraag 1399839 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, die niet overeenstemmend werden bevonden:

Klasse 41 Opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten, organiseren van educatieve, recreatieve, sportieve, culturele en muzikale evenementen, organiseren en houden van sportactiviteiten, sportwedstrijden, sporttoernooien en sportcompetities, samenstellen en uitgeven van les- en onderwijsmateriaal, verhuur van sportartikelen en -uitrusting, advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

101. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 5 oktober 2021



Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn