

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016295**  
**van 15 februari 2022**

**Opposant:** **Functional 45 Training Limited**  
Sir John Rogerson's Quay 70  
D02 Dublin  
Ierland

**Gemachtigde:** **BAKER & MCKENZIE CBVA**  
Meir 24  
2000 Antwerpen  
België

**Ingeroepen merk:** **Unimerk 15413412**  
  
F45  
  
*Tegen*

**Verweerder:** **Fit-out nv**  
Damvalleistraat 40  
9070 Destelbergen  
België

**Gemachtigde:** **Geert Boelens**  
Admiraalstraat 81/A  
9070 Destelbergen  
België

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1418281**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 4 juni 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in klasse 41. Deze aanvraag is onder nummer 1418281 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 juni 2020.

2. Op 14 augustus 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:

- Uniemerkt 15413412 van het woordmerk F45, ingediend op 6 mei 2016 en ingeschreven op 8 september 2016 voor diensten in klasse 41;

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen merk.

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 17 augustus 2020. 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 UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 15 maart 2021.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het bestreden merk niet ingeschreven moet worden:

- Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: *"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."*
- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met*

*die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemark, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."*

#### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant begint met een uitleg over zowel hemzelf als zijn activiteiten. Opposant merkt op dat hij een van de snelst groeiende fitness franchiseondernemingen wereldwijd is, met momenteel meer dan 1.750 fitnesscentra wereldwijd, waarvan ongeveer 100 studio's in Europa, inclusief in Brussel en Den Haag. De voornaamste activiteit van opposant is het uitbaten van fitnesscentra met een specialisatie in hoog intensieve groepstrainingen, maar ook biedt opposant online fitnessstrainingen aan.

10. Ten aanzien van de ingeroepen grond van verwarringsgevaar merkt opposant op dat de diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd identiek zijn aan die waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, omdat de diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd volledig zijn opgenomen in de overkoepelende term waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. De opposant verwijst in dit verband eveneens naar een beslissing van het EUIPO.

11. Ten aanzien van de vergelijking van de merken meent opposant dat deze, nu het dominante woordelement "F" van het ingeroepen merk volledig in het betwiste merk is opgenomen, visueel en auditief reeds sterk overeenstemmen; de toevoeging van het (volgens opposant van huis uit beperkt onderscheidend) element "45" in het ingeroepen merk kan daaraan niet afdoen. Nu beide merken geen betekenis hebben voor het relevante publiek meent de opposant verder dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

12. Tenslotte merkt opposant op het ingeroepen merk van huis uit een normaal onderscheidend vermogen heeft en dat dat onderscheidend vermogen zelfs vergroot is door het wijdverspreide en intensieve gebruik ervan op de Europese markt.

13. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

14. Opposant beroept zich daarnaast ook op de vermeende reputatie van het ingeroepen merk. Mede onder verwijzing naar eerdere rechtspraak meent opposant dat er een reëel risico bestaat dat er consumenten zijn die door de diensten aangeboden onder het betwiste merk zullen worden aangetrokken en deze zullen willen kopen omwille van de associatie met, en de bekendheid en uitstraling van het ingeroepen merk van de opposant, zonder dat de verweerder daarvoor een geldige reden heeft.

15. Op grond van het voorgaande concludeert de opposant dat er sprake is van het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het ingeroepen merk, evenals afbreuk aan het onderscheidend vermogen daarvan.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de kosten overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE.

#### **B. Reactie verweerder**

17. Ten aanzien van de vergelijking van de diensten meent verweerder dat er geen sprake is van voldoende overeenstemming tussen de betrokken diensten, want hoewel zowel de diensten van de opposant als die van verweerder kaderen binnen het ruimere segment van de sport- en gezondheidsindustrie, zijn er zijn merkbare verschillen tussen de diensten.

18. Het relevante publiek heeft volgens verweerder een hoger aandachtsniveau omdat de klanten van zowel opposant als verweerder zich veelal aan de hand van een abonnementsformule voor een relatief lange termijn aan de respectievelijke ondernemingen binden, waarbij doorgaans een grotere mate van oplettendheid bestaat.

19. Voor wat betreft de vergelijking van de betrokken merken meent de verweerder dat er van visuele overeenstemming onmogelijk sprake kan zijn door met name het gebruik van de felrode kleur die contrasteert met de witte vetgedrukte elementen zoals in het betwiste merk. Van auditieve overeenstemming kan ook weinig sprake zijn nu het aantal lettergrepen van de betrokken merken verschilt (vijf in het ingeroepen merk tegen over één in het betwiste merk), terwijl een begripsmatige vergelijking leidt tot de conclusie dat er geen sprake is van enig verwarringsgevaar. Het ingeroepen merk staat namelijk voor "functioneel" en het cijfer "45" voor 45, zodat het ingeroepen merk beschrijvend is (het door opposant gehanteerde model bestaat erin dat zijn klanten telkens gedurende 45 minuten een resem aan hoog intensieve oefeningen uitvoeren), terwijl de "F" in het betwiste merk geen specifieke conceptuele betekenis heeft.

20. Op basis van het voorgaande meent verweerder dat er van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn.

21. Ten aanzien van de vermeende reputatie van het ingeroepen merk meent verweerder dat opposant geenszins een voldoende bekendheid van het ingeroepen merk in de Benelux aantoonde, daarbij o.a. verwijzend naar het feit dat opposant slechts twee fitnesscentra heeft in de Benelux, waarvan geen een in Luxemburg. Daarnaast toont de opposant op geen enkele wijze aan hoe het betwiste merk voordeel zou trekken uit, aanhaken bij en/of afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

22. Verweerder concludeert dat de oppositie dient te worden afgewezen. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten van de oppositie ingevolge artikel 2.16 d 5 BVIE.

### **III. BESLISSING**

23. 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.

#### **A.1 Grond 1: Verwarringsgevaar**

24. 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."*

25. 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**

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

27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis 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).

28. 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391 ).

29. De te vergelijken merken en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
F45	

### *Visuele vergelijking*

30. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, "F45".

31. Het betwiste merk is een woord/beeldmerk, bestaande uit een cirkelvormige rode figuur waarin een witte cirkel is geplaatst die linksonder overlapt met de buitenrand van de rode figuur. Vanuit de onderkant van de cirkel komt een verticale witte lijn met twee horizontale naar rechts wijzende zijlijnen, waarin mogelijk de letter F kan worden gezien. Vanuit de rechterkant van de cirkel komt een horizontale witte lijn, die naar links wijst en op gelijke hoogte staat met reeds genoemde bovenste van de twee naar rechts wijzende lijnen.

32. Hoewel het woordelement in samengestelde merken vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, omdat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), is het Bureau van mening dat de figuratieve elementen in dit geval in de totaalindruk van het betwiste teken zeker niet te veronachtzamen zijn.

33. Daarnaast geldt dat het gaat het om zeer korte merken, waardoor de verschillen gemakkelijker door de consument worden opgemerkt (GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152, GEU, S-HE, T-391/06, 23 september 2009, ECLI:EU:T:2009:348). Het ingeroepen merk bestaat uit slechts drie karakters, een letter en twee cijfers. In het betwiste merk kan slechts één letter worden ontwaard. Dit is dus veel korter. Bovendien omvat het betwiste merk de reeds genoemde beeldelementen.

34. Al met al is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken visueel niet overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

35. 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 (GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECU:EU:T:2010:152).

36. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit een letter en twee cijfers, die gezamenlijk worden uitgesproken als EF-VIJF-EN-VEER-TIG.

37. Voor zover het betwiste merk überhaupt wordt uitgesproken, zal dit als EF zijn. In dat geval is dus de eerste klank, EF, in merk en teken identiek. Normaal gezien geldt dat de consument (die van links naar rechts leest) meer belang hecht aan het begin van merken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-182/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Echter, in het onderhavige geval komt slechts één van vijf lettergrepen van het ingeroepen merk (mogelijk) voor in het betwiste merk, waardoor er hooguit sprake is van een lichte mate van overeenstemming.

38. De tekens stemmen auditief in lichte mate overeen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

39. Voor beide merken geldt dat zij letters en/of cijfers omvatten die, zowel losstaand als in hun geheel beschouwd, voor het relevante publiek in de Benelux geen vaststaande betekenis hebben. Het Bureau acht het niet waarschijnlijk dat het publiek in het ingeroepen merk de elementen "functioneel" en "45 minuten" zal ontwaren, zoals verweerder beweert.

40. Nu geen van de betrokken merken een voor het publiek vaststaande betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

#### *Conclusie*

41. De betrokken merken stemmen auditief in lichte mate overeen, visueel niet overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Aangezien het om korte merken gaat, waardoor de verschillen eerder opvallen, stemmen de merken naar oordeel van het Bureau in hun totaalindruk niet overeen.

**Vergelijking van de diensten**

42. Aangezien de totaalindruk van de merken niet overeenstemt, is het niet nodig om in te gaan op de vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.2ter, lid 1 sub b BVIE).

43. Voor de volledigheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden de diensten hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KL 41 Diensten van gezondheidsclubs voor gezondheids- en conditietraining.	KL 41 Fitnessclubs; Sport en fitness; Gezondheids- en fitnesstraining; Sporttraining [fitness]; Fitnesslessen; Sport- en fitnessdiensten; Gezondheidsclubs [conditietraining en fitness]; Diensten van fitnesscentra; Diensten van gezondheidsclubs (conditietraining) en van fitnessclubs.

**A.2 Conclusie verwarringsgevaar**

44. Nu er geen overeenstemming bestaat tussen de betrokken merken, kan geen sprake zijn van verwarringsgevaar (zie artikel 2.2ter, lid 1 sub b BVIE).

**B.1 Grond 2: reputatie**

45. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt: *“Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerkt, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”*

46. De opposant meent dat hiervan sprake is en dat door het betwiste merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ingeroepen merk.

*Juridisch kader*

47. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE kan enkel worden toegepast indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii. het oudere merk is bekend;
- iii. door gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
- iv. er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere merk.

48. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") zijn de inbreuken bedoeld in dit artikel, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet (HvJEU, Intel, C-252/07, 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655).

49. De hierboven genoemde voorwaarden zijn cumulatief, zodat indien één ervan niet vervuld is dit moet leiden tot de afwijzing van de oppositie op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

#### *Gelijkheid dan wel overeenstemming tussen de merken*

50. Bij de beoordeling van de eerste ingeroepen grond – verwarringsgevaar – is het Bureau reeds tot de conclusie gekomen dat geen sprake is van overeenstemming tussen de betrokken merken.

51. Zoals in nummers 47 en 49 besproken, is de overeenstemming tussen betrokken merken echter een noodzakelijk vereiste voor het aannemen van inbreuk op grond artikel 2.2ter, lid 3 sub a BVIE; nu daarvan in voorkomend geval geen sprake is, dient de oppositie ook op deze grond te worden afgewezen.

52. Daarnaast merkt het Bureau op dat ook indien sprake zou zijn van enige overeenstemming tussen de betrokken merken, dit geen verschil zou hebben gemaakt voor de uitkomst ten aanzien van de tweede ingeroepen grond. De opposant heeft namelijk nagelaten op enige wijze toe te lichten en/of nader te onderbouwen waarom sprake zou zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie van het ingeroepen merk; opposant beperkt zich tot het weergeven van het juridisch kader en wijst voor de concrete toepassing ervan niet naar de betrokken merken, maar verwijst naar rechtspraak van het EUIPO die ziet op geheel andere merken en/of waarvan opposant het nalaat toe te lichten waarom dat ook in het onderhavige geval van toepassing zou zijn. Opposant houdt het dus enkel bij algemene, brede en niet op het onderhavige geval toegespitste stellingen; dergelijke algemene opmerkingen volstaan echter niet voor de vaststelling van een inbreuk krachtens artikel 2.2ter, lid 3 sub a BVIE. De houder van het oudere merk hoeft niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn merk, maar hij moet wel bewijzen overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is (arresten GEU 25 mei 2005, SPA-FINDERS, T-67/04, ECLI:EU:T:2005:179, GEU 6 juni 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, ECLI:EU:T:2012:348). Opposant heeft echter nagelaten zulk bewijs te leveren, zodat ook om die reden niet is voldaan aan een van de noodzakelijke vereisten van artikel 2.2ter lid 3 sub a BVIE en de oppositie op deze grond dus, ook indien sprake zou zijn geweest van enige overeenstemming tussen de betrokken merken, zou moeten worden afgewezen.

### **B.2 Conclusie ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie**

53. Nu aan één van de noodzakelijke voorwaarden van artikel 2.2ter lid, lid 3 sub a. BVIE niet is voldaan, moet dit leiden tot afwijzing van de oppositie op deze ingeroepen grond.

### **C. Overige factoren**

54. Verweerder meent dat er van overeenstemming tussen de diensten geen sprake kan zijn omdat partijen in de praktijk andere vormen van die diensten aanbieden, waarbij verweerder o.a. wijst op het feit dat de trainingen van opposant een minimum aan uitrusting behoeven terwijl voor die van verweerder juist gebruik wordt gemaakt van tal van (volautomatische) fitnessstoestellen. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden,



aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (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; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

#### **D. Conclusie**

55. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er geen overeenstemming tussen de betrokken merken bestaat, zodat er geen gevaar voor verwarring bestaat of sprake kan zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en/of afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Bijgevolg is aan de in artikelen 2.2ter, lid 1 sub b en 2.2ter, lid 3, sub a BVIE bepaalde (noodzakelijke) voorwaarden niet voldaan en moet de oppositie op deze gronden worden afgewezen.

#### **IV. BESLUIT**

1. De oppositie met nummer 2016295 wordt afgewezen.
2. Benelux aanvraag 1418281 wordt ingeschreven voor de diensten waarvoor het is aangevraagd.
3. 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, 15 februari 2022



Pieter Veeze  
(rapporteur)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gerard