

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016374**  
**van 5 april 2022**

**Opposant:** **Ingesport Health and Spa Consulting**  
S.A.Campus Empresarial Arbea Carretera  
Fuencarral a Alcobendas km 38 Ed E-E-281  
Alcobendas  
Spanje

**Gemachtigde:** **De Clerq & partners**  
Edgard Gevaertdreef 10a  
9830 Sint-Martens-Latem  
België

**Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 11377207**



**Ingeroepen merk 2: Uniemerkt 18129683**



*Tegen*

**Verweerder:** **HellaFast VOF**  
Distelweg 57  
1314 LW Almere  
Nederland

**Gemachtigde:** **intellectueeleigendom.nl**  
Savannahweg 17  
3542 AW Utrecht  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1419727**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten


1. Op 23 juni 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-




/beeldmerk voor diensten in klasse 35. Deze aanvraag is onder nummer 1419727 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 juli 2020.

2. Op 16 september 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Uniemerken 11377207 van het woord/beeldmerk , ingediend op 27 november 2012 en ingeschreven op 1 augustus 2015 voor diensten in de klassen 41 en 44;



- Uniemerken 18129683 van het woord/beeldmerk , ingediend op 27 september 2019 en ingeschreven op 12 maart 2020 voor diensten in de klassen 35, 41, 43 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle 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 17 september 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 uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 22 maart 2021.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste 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 Uniemerik, 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. Volgens opposant zijn de diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd, identiek dan wel soortgelijk.

10. Opposant meent dat de betrokken merken visueel gemiddeld overeenstemmend, auditief normaal overeenstemmend en begripsmatig identiek zijn, en merkt op dat er geen reden is aan te nemen dat de consument een hoger aandachtsniveau zou hebben.

11. Opposant merkt op dat (het element) “GO FIT” een vergroot onderscheidend vermogen heeft verkregen, daarbij verwijzend naar informatie met betrekking tot het marktaandeel van de merkhouder in Spanje en beslissingen van het Spaanse merkenbureau waarin de reputatie van de merken in Spanje wordt bevestigd.

12. Opposant merkt eveneens op dat hij diverse registraties bezit met “GO FIT” als gemeenschappelijk element, waardoor dit element heel herkenbaar is voor de consument en ook om die reden een vergroot onderscheidend vermogen heeft. Dit geldt ook ten aanzien van het ingeroepen merk met daarin het element “FISICO”. Nu dat element geen betekenis heeft voor het publiek in de Benelux kan het niet afdoen aan het onderscheidend vermogen van het betreffende merk in zijn geheel.

13. Opposant beroept zich daarnaast ook op de bekendheid van het ingeroepen woord/beeldmerk “GO FIT” (zonder het element “FISICO”) in de Europese Unie ten aanzien van de diensten in klasse 41 en 44, daarbij eveneens verwijzend naar informatie met betrekking tot het marktaandeel van de merkhouder in Spanje en beslissingen van het Spaanse merkenbureau waarin de reputatie van de merken in Spanje wordt bevestigd.

14. Nu de diensten in klasse 41 van het ingeroepen merk “GO FIT” en de diensten in klasse 35 van het betwiste merk worden aangeboden in dezelfde etablissementen is het volgens opposant onvermijdelijk dat het relevante publiek een link zal leggen tussen de tekens.

15. Gezien de bekendheid van het ingeroepen merk, aldus de opposant, lift de verweerder mee op de bekendheid en goodwill van de ingeroepen merken. De positieve connotaties van het ingeroepen merk zullen aan het betwiste merk worden toegedicht. Verder zal het element “GO FIT” zijn functie als indicator van economische herkomst verliezen evenals het vermogen een onmiddellijke associatie met opposant op te wekken. Tenslotte zou de aantrekkingskracht van het oudere merk verminderen, omdat de onder het

betwiste merk aangeboden waren van inferieure kwaliteit zouden kunnen zijn of uit kanalen komen die ethisch niet verantwoord zijn zoals Aziatische sweatshops.

16. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring alsmede van schade aan de functies van het merk en verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

17. Volgens verweerder zijn de diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste merk is aangevraagd identiek aan de diensten in klasse 35 waarvoor het oudere woord/beeldmerk "GO FIT FISICO" is ingeschreven, maar zijn de diensten verder niet gelijk, nu aard en bestemming ervan niet gelijk zijn. Nu de diensten van het ingeroepen woord/beeldmerk "GO FIT" (dus zonder het element "FISICO") niet gelijk zijn aan die waarvoor het betwiste merk is aangevraagd, kan verwarringsgevaar niet bestaan, zodat verweerder zich voor de vergelijking van de tekens enkel richt op de vergelijking met het woord/beeldmerk "GO FIT FISICO".

18. Verweerder meent dat de tekens visueel gezien niet of hoogstens in een geringe mate overeenstemmen, door o.a. de andere plaatsing van het element "GO" en de verschillen in de gebruikte kleuren en stiling. Auditief is er sprake van een lage tot gemiddelde overeenstemming, zeker nu het element "GO" van ondergeschikt belang is. Conceptueel kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar, omdat het ingeroepen merk verwijst naar een actieve levensstijl, terwijl het betwiste merk zal worden opgevat als "laten we gaan".

19. Verweerder merkt daarnaast op dat het wordelement "GO FIT" door het publiek in de Benelux als niet onderscheidend zal worden gezien, terwijl het Spaanse element "FISICO" niet zo snel als beschrijvend zal worden gezien, omdat niet veel mensen bekend zullen zijn met de Spaanse taal. Om die reden zal het element "FISICO" als het enige dominante en onderscheidende element worden gezien. Nu het wordelement "GO FIT" beschrijvend is, zullen daarnaast de beeldelementen als de dominante elementen hebben te gelden in het betwiste merk.

20. Onder verwijzing naar het voorgaande meent verweerder dat van verwarring geen sprake kan zijn.

21. Verweerder meent eveneens dat opposant zich niet op de bekendheid van het ingeroepen merk kan beroepen, nu die bekendheid enkel ziet op Spanje en het ingeroepen recht niet bekend is bij het relevante publiek in de Benelux. Het relevante publiek zal daarom geen link leggen tussen het ingeroepen merk en het betwiste merk. Om die reden kan er van schade aan het ingeroepen merk ook geen sprake zijn. Verder meent verweerder een geldige reden te hebben voor het gebruik van "GO FIT", omdat dit een beschrijvend element is.

22. Verweerder verzoekt daarnaast het Bureau het argument dat er sprake zou zijn van een seriemark van de opposant niet mee te nemen, nu de opposant zich enkel op twee eerdere registraties beroept in plaats van op de serie van merken en daarbij daarnaast niet duidelijk is of elk van de merken uit die serie op de markt wordt gebruikt.

23. Verweerder concludeert dat gevaar voor verwarring ontbreekt. Ook meent hij dat de opposant zich niet kan beroepen op de reputatie van de ingeroepen merken en evenmin dat er schade aan het ingeroepen merk zou kunnen ontstaan. Daarbij meent hij een geldige reden voor het gebruik van "GO FIT" te hebben. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

### **III. BESLISSING**

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.

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

25. 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."*

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 merken**



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 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).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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 te vergelijken merken en diensten zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op:   | Oppositie gericht tegen:  |
|---|---|
|  |  |

#### Visuele vergelijking

31. Het eerste ingeroepen merk is een woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woordelement "GO FIT". Het woord "GO" is daarbij weergegeven in grote, ronde letters die rechtop staan en de binnenkant van de letter "O" bestaat niet uit een geheel ronde vorm, maar uit een vorm die sterk doet denken aan een (omgekeerd) tekstwolkje. Het element "GO" wordt direct gevolgd door het element "FIT", dat is weergegeven in zwarte letters en in beduidend kleinere letters dan het element "GO". Het tweede ingeroepen merk bestaat eveneens uit het woordelement "GO FIT", dat op zelfde wijze is weergegeven als in het andere ingeroepen merk. Waar het eerste ingeroepen merk echter is weergegeven in zwart/wit, is het woord "GO" in het tweede ingeroepen merk weergegeven in een oranje kleur, en bevat dit merk eveneens het woordelement "FISICO".

32. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woordelement "LET'S GO FIT". De woorden "LET'S GO" zijn naast elkaar weergegeven in ietwat schuine, rechthoekige en dikgedrukte letters, terwijl het woord "FIT" daaronder is weergegeven in een beduidend kleiner en rechtopstaand lettertype, zodat de nadruk op de woordelementen visueel gezien ligt op "LET'S GO". De figuratieve elementen bestaan verder uit het silhouet van een persoon die een rennende beweging lijkt te maken en verder is er een vorm te zien die doet denken aan een halve cirkel en een aantal strepen. De figuratieve elementen zijn weergegeven in een blauwe kleur en in het zwart.

33. De betrokken merken delen enkel de korte elementen "GO" en "FIT". Nu niet alleen deze elementen, maar ook de overige elementen verschillen in opmaak, kleur en stiling is het Bureau is van mening dat de merken visueel gezien niet overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

34. 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 arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

35. De wordelementen van de ingeroepen merken zijn "GO FIT" respectievelijk "GO FIT FISICO".

36. Het wordelement van het betwiste merk is "LET'S GO FIT". Het is echter, gezien de plaatsing, grootte en dikte van de letters waarin het element "LET'S GO" is weergegeven waarschijnlijk dat naar dit deel zal worden verwezen, zeker nu het element "FIT" is beduidend kleinere letters is weergegeven en beduidend minder goed leesbaar en zal worden opgevat als een soort "onderschrift". Voorgaande in het bijzonder omdat een merk dat bestaat uit verschillende elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009 en arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

37. Dat betekent dat de vergelijking op auditief vlak ziet op "GO FIT" en "GO FIT FISICO" tegenover "LET'S GO". Dat betekent dat enkel het element "GO" in de betrokken merken overeenstemt terwijl het begin van de betrokken merken verschilt, dat ook nog eens het deel van tekens is waaraan de consument over het algemeen het meeste belang hecht (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-182/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In geval van het ingeroepen merk "GO FIT FISICO" ontbreekt het element "FISICO" in het betwiste merk, waardoor het ingeroepen merk "GO FIT FISICO" beduidend langer is dan het betwiste merk. Dit is in het bijzonder relevant omdat verschillen bij korte tekens 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).

38. Op basis van voorgaande is het Bureau van oordeel dat er tussen het ingeroepen merk "GO FIT" en het betwiste merk sprake is van een zekere mate overeenstemming, terwijl er tussen het ingeroepen merk "GO FIT FISICO" en het betwiste merk sprake is van een geringe mate van overeenstemming.

*Conceptuele vergelijking*

39. De ingeroepen merken verwijzen naar "GO FIT", dat door het publiek zal worden opgevat als een combinatie van het Engelse woord voor "gaan" en het Engelse woord voor "fit". Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux over voldoende kennis van de Engelse taal beschikt om deze betekenissen te kennen. Het ingeroepen merk zal derhalve worden opgevat als een kreet die oproept tot het ondernemen van actie om fit te worden. Het element "FISICO" in het ingeroepen merk "GO FIT FISICO" zal ofwel geen betekenis hebben voor het relevante publiek, of zal worden gezien als een variatie op het woord "fysiek". In beide gevallen blijft echter staan dat het merk zal worden opgevat als een verwijzing naar het ondernemen van actie om fit te worden, nu het element "GO FIT" duidelijk herkenbaar is binnen de ingeroepen merken.

40. Het betwiste merk zal hoogstwaarschijnlijk worden uitgesproken als "LET'S GO", dat de van huis uit Engelstalige uitdrukking is voor "laten we gaan!", als in het ondernemen van actie. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux over voldoende kennis van de Engelse taal beschikt om deze betekenis te kennen. Daarnaast wordt het teken "LET'S GO" veel en wijdverbreid gebruikt door het Nederlandstalige deel van het Benelux publiek en "LET'S GO" zal daarvoor tot het basisvocabulaire horen en worden opgevat als een aansporing tot "iets gaan doen". Maar ook indien het element "FIT" wel



wordt uitgesproken, zal het betwiste merk worden opgevat als verwijzend naar het ondernemen van actie; het merk wordt dan opgevat als "laten we actie ondernemen om fit te worden".

41. Op basis van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken conceptueel alle verwijzen naar het ondernemen van actie, al dan niet om fit te worden, en dus conceptueel overeenstemmen.

*Conclusie met betrekking tot de vergelijking van de betrokken merken*

42. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de betrokken merken visueel niet overeenstemmen. Op auditief vlak stemmen het ingeroepen merk "GO FIT" en het betwiste merk in zekere mate overeen, terwijl het ingeroepen merk "GO FIT FISICO" en het betwiste merk auditief in geringe mate overeenstemmen. De betrokken merken stemmen op conceptueel vlak overeen.

**Vergelijking van de diensten**

43. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>  | <b>Oppositie gericht tegen:</b>   |
|---|---|
| <p><b>Uniemark 018129683</b><br/>           KL 35 Reclame; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Beheer van commerciële zaken; Ondersteuning, advisering en raadgeving betreffende commerciële planning; Uitvoeren van handelszaken [voor derden]; Zakelijk projectmanagement ten behoeve van derden; Beheer van zakelijke projecten in het kader van bouwprojecten; Zakelijk projectmanagement; Planning inzake bedrijfsvoering; Supervisie inzake commercieel management; Diensten op het gebied van bedrijfsontwikkeling; Advisering over bedrijfsorganisatie; Bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; Bedrijfsorganisatorische advisering inzake financiering van groei; Schattingen op commercieel gebied; Beoordeling van commerciële risico's; Voorbereiding van projectstudies met betrekking tot zakelijke aangelegenheden; Leiding van zaken voor derden; Hulp bij de bedrijfsvoering voor het promoten van bedrijven; Bedrijfsorganisatorische advisering en informatie; Zakelijke diensten met betrekking tot het oprichten van bedrijven; Strategie (Diensten met betrekking tot zakelijke -) en planning; Advisering inzake commercieel risicobeheer; Zakelijke projectstudies; Verschaffen van [zakelijke] assistentie bij de opzet en exploitatie van franchise-</p> | <p>KL 35 Groothandels- en detailhandelsdiensten, alsmede import en export van sportkleding, sportschoenen, voedingssupplementen, sportartikelen en -uitrusting; het samenbrengen (met uitzondering van vervoer), uitstallen, tentoonstellen en demonstreren van sportkleding, sportschoenen, voedingssupplementen, sportartikelen en -uitrusting met als doel derden in staat te stellen die waren te zien en te kopen; voornoemde diensten tevens verleend via elektronische netwerken, zoals internet, een internetplatform of via sociale media.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>ondernemingen; Hulp bij de exploitatie of het beheer van industriële of commerciële ondernemingen (Diensten geleverd door een franchisegever, te weten -); Hulp bij de bedrijfsvoering van een franchiseonderneming; Detailhandel in verband met de verkoop van kledingstukken; Detailverkoop via wereldwijde computernetwerken van kledingstukken en accessoires hiervoor; Detailhandelsverkoop in verband met de verkoop van sportartikelen en -uitrusting; Detailhandelsverkoop via wereldwijde computernetwerken in verband met de verkoop van sportartikelen en -uitrusting; Detailhandelsverkoop in verband met de verkoop van handtassen, tassen en rugzakken; Detailhandelsverkoop via wereldwijde computernetwerken in verband met handtassen, tassen en rugzakken; Detailhandelsverkoop in verband met de verkoop van voedingsmiddelen en -supplementen en dranken; Detailhandelsverkoop via wereldwijde computernetwerken in verband met de verkoop van voedingsmiddelen en -supplementen en dranken.</p> |  |
| <p><b>Uniemerk 018129683</b></p> <p>KL 41 Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten; Opleiding op het gebied van gezondheid en welzijn; Diensten van gezondheidsclubs (conditietraining) en van fitnessclubs; Opleidingen met betrekking tot voeding; Sportonderricht; Verhuur van sportterreinen; Verhuur van sportterreinen; Gezondheidsclubs [conditietraining en fitness]; Sporttraining; Organisatie van sportevenementen; Diensten van sportparken; Kleuterscholen; Persoonlijke begeleiding bij fitness; Lessen in lichamelijke oefening; Gezondheidsclubs [conditietraining en fitness]; Oefeninstructie; Boeken van sportberoemdheden voor evenementen (diensten van een promoter); Diensten op het gebied van sportamusement; Diensten van recreatie- en gezondheidsclubs; Coaching op het gebied van sport; Organisatie van sportieve en educatieve activiteiten in de natuur; Uitgeven van kranten; Publicatie van gespecialiseerde</p>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>sporttijdschriften in elektronische vorm; Uitgeven van elektronische publicaties; Voordrachtschema's [ontspanning/opvoeding]; Organisatie van amusement voor verjaardagsfeestjes; Het organiseren en houden van feesten [entertainment]; Sportkampen; Recreatieve kampen; Coaching [instructie]; Het organiseren en uitvoeren van amusementsprogramma's op sportief gebied.</p> <p><b>Uniemerk 11377207</b></p> <p>KL 41 Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten; Vorming omtrent gezondheid en goede lichamelijke conditie; Exploitatie van gezondheidsclubs en fitnesszalen; Het geven van opleidingscursussen over dieetleer en gezondheidszorg; Gezondheidsclubs en ontmoetingsclubs; Sportieve activiteiten; Coaching op het gebied van sport; Het verschaffen van sporttraining; Verhuur van sportmateriaal; Sporttraining onder begeleiding; Gezondheidsclubs [conditietraining]; Sportclubs; Organisatie van sportevenementen; Verhuur van sportuitrustingen, behalve vervoermiddelen; Het organiseren van cursussen in sportonderwijs; Uitgave van mededelingenbladen; Publicatie van dagbladen op internet ten behoeve van cliënten; Publicatie van gespecialiseerde sporttijdschriften in elektronische vorm; Het verschaffen van nieuws en informatie over sport middels een wereldwijd computernetwerk; Ter beschikking stellen van sportfaciliteiten; Het ter beschikking stellen van sportaccommodaties; Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor lichamelijke opvoeding, sport en spel; Organisatie van sportieve en educatieve activiteiten in de natuur; Kinderdagverblijven (opvoeding); Spelotheken.</p> |  |
| <p><b>Uniemerk 018129683</b></p> <p>KL 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); Tijdelijke huisvesting; Bardiensten; Diensten van cafetaria's; Informatie en advies met betrekking tot de bereiding van maaltijden; Het verstrekken van voedsel en drank; Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor</p>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>evenementen, en van tijdelijke kantoor-en vergaderruimten; Diensten van een dinerclub voor particuliere leden; Clubs voor de verstrekking van voedsel en dranken (Diensten van -); Vakantiekampen [logies]; Kinderdagverblijven; Kinderdagverblijven; Kinderdagverblijven; Naschoolse opvang; Kinderoppasdiensten.</p>   |  |
| <p><b>Uniemerk 018129683</b></p> <p>KL 44 Medische diensten; Veterinaire diensten; Hygiëne en schoonheidsverzorging van mensen; Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; Gezondheidsinformatie en -advisering; Advisering met betrekking tot persoonlijk welzijn; Kuuroorden; Schoonheidsverzorging door een kuuroord; Diensten van chiropractici; Fysiotherapie; Diensten met betrekking tot acupunctuur; Osteopathie; Sportgeneeskunde; Massage; Paramedische diensten; Psychologische begeleiding op het gebied van sport; Diensten van kuuroorden; Diensten van kuuroorden; Hydrotherapie; Medische tests, te weten het beoordelen van de fitheid; Voedingsadvisering; Voeding- en dieet advies; Het verstrekken van informatie met betrekking tot dieet- en de voedingsadviezen; Diensten van sauna's; Turkse baden; Warme baden (Verschaffen van faciliteiten in de vorm van -); Ontwikkeling van individuele programma's voor lichamelijke revalidatie; Programma's voor gewichtsverlies (Het bieden van -).</p> <p><b>Uniemerk 011377207</b></p> <p>KL 44 Behandelingen voor hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen; Advisering inzake gezondheid; Verstrekking van informatie op het gebied van gezondheid; Gezondheids- en schoonheidsbehandelingen; Balneotherapie ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van lichaam en geest; Chiropraxie, fysiotherapie, acupunctuur, osteopathie, sportgeneeskunde, massages en paramedische diensten; Psychologische begeleiding op het gebied van sport;</p> |  |

|  |  |
|--|--|
| Diensten van thermale badplaatsen; SPA diensten; Kuurhotels; Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor hydromassage. |  |
|--|--|

44. Tussen partijen is in confesso dat de diensten in klasse 35 identiek zijn. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen, zodat ten aanzien van het ingeroepen Uniemerkt "GO FIT FISICO" wordt aangenomen dat het identieke diensten betreft.

45. De dienst "verhuur van sportmateriaal" waarvoor het ingeroepen Uniemerkt "GO FIT" is ingeschreven, is in ieder geval in enige mate overeenstemmend met de diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd. De diensten hebben hetzelfde doel, namelijk het ter beschikking stellen van sportmateriaal aan derden zodat dat materiaal kan worden gebruikt, waarbij het verschil is dat in geval van de dienst "verhuur van sportmateriaal" de eigendom ervan niet overgaat maar de huurder dit tijdelijk tot zijn beschikking krijgt.

*Conclusie met betrekking tot de vergelijking van de diensten*

46. De diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd zijn identiek en in tenminste enige mate overeenstemmend met de diensten waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven.

**A.2. Globale beoordeling**

47. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

48. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De betrokken diensten zijn gericht op het grote publiek. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag ook hiervoor normaal geacht worden.

49. 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 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). In casu is tussen partijen in confesso dat de diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd, identiek zijn aan de diensten in klasse 35 van de ingeroepen merken en de dienst "verhuur van sportmateriaal" zoals in klasse 41 van het ingeroepen Uniemerkt "GO FIT" is in tenminste enige mate soortgelijk aan de diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste merk is aangevraagd.

50. 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). Hoewel, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C/196/11 P, 24

mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314), het onderscheidend vermogen van een ingeroepen merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd niet nihil kan worden geacht, is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen merken voor het in aanmerking komend publiek een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben voor de diensten in kwestie, die allemaal in (meer of mindere mate) tot doel hebben of bijdragen aan het gezond en/of fit worden en dus door de woorden uit deze merken worden beschreven. De vormgeving van het element "GO FIT" belet niet dat het publiek meteen de beschrijvende betekenis zal begrijpen in relatie tot de betrokken diensten.

51. Hoewel de betrokken merken in zekere mate overeenstemmen, is die overeenstemming enkel gelegen in het niet onderscheidende element "GO (FIT)", zodat - ondanks het feit dat sprake is van deels identieke diensten - van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn.

52. Het (vermeende) verkregen vergroot onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken kan niet afdoen aan het beschrijvende karakter van de woordelementen van de ingeroepen merken, noch op andere wijze bijdragen aan het mogelijke verwarringsgevaar. Opposant stelt immers enkel dat de ingeroepen merken een vergroot onderscheidend vermogen en/of reputatie hebben in Spanje en Portugal en laat het na op enige wijze aan te tonen dat dit enige impact zou hebben op de perceptie van het relevante publiek in de Benelux (zie naar analogie HvJEU, Impulse, C-125/14, 3 september 2015, ECLI:EU:C:2015:14).

### **Overige factoren**

53. Voor zover opposant bedoelt te betogen (zie nummer 12) dat zijn ingeroepen merken kunnen worden gezien als behorend tot een serie of familie van merken (zie nummer 12) geldt dat daarvoor vereist dat het aangevraagde merk moet overeenstemmen met merken die tot de serie behoren (GEU, Bainbridge, T-194/03, 23 februari 2006, ECLI:EU:T:2006:65). Nu hierboven reeds is vastgesteld dat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen, kan dit argument buiten beschouwing worden gelaten.

### **A.2 Conclusie verwarringsgevaar**

54. Nu de betrokken merken enkel overeenstemmen ten aanzien van louter beschrijvende en niet-onderscheidende elementen is in casu geen sprake van verwarringsgevaar, zodat de oppositie voor zover gebaseerd op de grond van verwarringsgevaar dient te worden afgewezen.

### **B. Grond 2: reputatie**

55. 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."*

56. 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.

57. Opposant heeft echter enkel gesteld dat het ingeroepen merk "GO FIT" een reputatie heeft in Spanje en Portugal en heeft nagelaten aan te tonen dat een commercieel relevant deel van het publiek in de Benelux het oudere Uniemerk herkent en in verband brengt met het betwiste merk, zodat het beroep op de (vermeende) reputatie van het ingeroepen merk de opposant niet kan baten (zie HvJEU, Impulse, reeds geciteerd) en de oppositie ook op basis van deze ingeroepen grond dient te worden afgewezen.

### C. Conclusie

58. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Nu de (vermeende) reputatie de opposant om de onder nummer 54 genoemde redenen niet kan baten, dient de oppositie ook voor wat betreft deze ingeroepen grond te worden afgewezen.

### IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2016374 wordt afgewezen.

60. Benelux aanvraag 1419727 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

61. 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, 5 april 2022



Pieter Veeze  
(rapporteur)

Camille Janssen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gerard