

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017106**  
**van 06 februari 2023**

**Opposant:** **Sky International AG**  
Stockerhof Dreikönigstrasse 31 a  
8002 Zürich  
Zwitserland

**Gemachtigde:** **CMS DeBacker CVBA**  
Terhulpesteenweg 178  
1170 Brussels  
België

**Ingeroepen merk 1:** Europese inschrijving 14897789



**Ingeroepen merk 2:** Europese inschrijving 18123754



**Ingeroepen merk 3:** Europese inschrijving 14903173



**Ingeroepen merk 4:** Europese inschrijving 18123835

SKY

*tegen*

**Verweerder:** **Sky Health The Hague V.o.f.**  
Gortstraat 7  
2511 AP Den Haag  
Nederland

**Gemachtigde:** **Anchor Intellectual Property**  
Roggeveenstraat 95  
2518 TL Den Haag  
Nederland

**Betwiste teken:** Benelux aanvraag 1438844

SKY HEALTH

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten


1. Op 22 maart 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk SKY HEALTH voor diensten in de klassen 41 en 44. De aanvraag is onder nummer 1438844 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 april 2021.

2. Op 27 juni 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Europese inschrijving nummer 14897789 van het woord/beeldmerk , ingediend op 11 december 2015 en ingeschreven op 21 november 2018 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;



- Europese inschrijving nummer 18123754 van het woord/beeldmerk , ingediend op 14 november 2018 en ingeschreven op 16 september 2019 voor waren en diensten in de klassen 9, 12, 16, 18, 21, 25, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45;



- Europese inschrijving nummer 14903173 van het woord/beeldmerk , ingediend op 11 december 2015 en ingeschreven op 13 november 2018 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
- Europese inschrijving nummer 18123835 van het woordmerk SKY, ingediend op 14 november 2018 en ingeschreven op 16 september 2019 voor waren en diensten in de klassen 9, 12, 16, 18, 21, 25, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle diensten in de klassen 41 en 44 van de ingeroepen oudere merken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 29 juni 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Op 5 januari 2022 is door verweerder een verzoek tot beperking van de dienstenomschrijving ingediend en deze is op 6 januari aan beide partijen bevestigd. Deze beperking en het feit dat verweerder naar mening van opposant argumenteert dat (de hier ingeroepen rechten van) opposant te kwader trouw zouden zijn (aangevraagd) hebben geleid tot een

verzoek voor een tweede ronde door de opposant. Het Bureau heeft dit afgewezen. De beperking van de lijst van diensten van het bestreden merk veranderde de rechtsstrijd niet aangezien de oppositie reeds was gericht tegen alle diensten die bij het teken waren aangeduid. De argumenten van verweerder inzake kwade trouw spelen geen rol in een oppositie en kunnen de uitkomst ervan dan ook niet beïnvloeden. Er bestonden naar mening van het Bureau dus geen gronden om een tweede ronde toe te staan. Voor het overige verliep de procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 12 januari 2022.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

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

### **A. Argumenten opposant**

8. Opposant begint met een korte uiteenzetting van de feiten. Vervolgens gaat opposant over tot een vergelijking van de diensten. Opposant schetst in dit verband allereerst het juridisch kader, waarna hij met verwijzing naar dat juridisch kader beargumenteert dat sprake is van identieke, dan wel in zeer hoge mate overeenstemmende diensten.

9. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de betrokken tekens samenvallen in het dominante element "SKY", dat het enige element van de ingeroepen merken is en het meer onderscheidende element van het betwiste teken. Het element "HEALTH" van het betwiste teken is beschrijvend of tenminste alluderend van aard voor de betrokken diensten. Gelet op voorgaande overwegingen met betrekking tot de mate van onderscheidend vermogen van de bestanddelen van de tekens, en op het feit dat het begin van het betwiste teken, "SKY", het enige woordelement van de oudere merken weergeeft, dient te worden geoordeeld dat de merken visueel en auditief in hoge of minstens gemiddelde mate overeenstemmen.

10. Conceptueel vallen de tekens samen in de betekenis van het onderscheidende woord "SKY", dat door het publiek duidelijk zal worden waargenomen en waarvan het publiek in de Benelux de betekenis kent, net zoals ook van het element "HEALTH". Het inherente onderscheidend vermogen van het woord "SKY" is normaal ten opzichte van de betrokken diensten en houdt geen relevant verband met deze diensten of met een van de kenmerken ervan. Het toegevoegde woord "HEALTH" in het betwiste teken houdt daarentegen duidelijk verband met de betrokken diensten en kan worden geacht beschrijvend te zijn of op zijn minst een zeer zwak onderscheidend vermogen te hebben, zo merkt opposant op. In haar geheel kan de combinatie van de woordelementen "SKY" en "HEALTH", namelijk "SKY HEALTH", worden opgevat als een verwijzing naar gezondheidsdiensten die worden verleend door een onderneming met de naam "SKY". Dit wordt, in de woorden van opposant, bevestigd door het feit dat opposant ook het Benelux-merk nr. 1435594 "SKY NUTRITION" heeft gedeponneerd voor waren en diensten die verband houden met voeding. Opposant concludeert dat kan worden gesteld dat de tekens overeenstemmen in betekenis van het dominante bestanddeel "SKY" en alleen verschillen in het bijkomende niet-onderscheidende woordelement "HEALTH". Rekening houdend met de overwegingen over de mate van onderscheidend vermogen van de elementen waaruit de tekens bestaan, zijn zij conceptueel in hoge mate overeenstemmend.

11. Het relevante publiek heeft een normaal aandachtsniveau. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig overeen door het samenvallende wordelement "SKY", dat het enige wordelement van de oudere merken vormt en dat volledig is opgenomen en duidelijk waarneembaar is aan het begin van het betwiste teken. De merken verschillen in het bijkomende samengevoegde woord "HEALTH" van het betwiste teken en in Uniemerk no. 018123835 SKY, aldus opposant. In de onderhavige zaak kunnen de consumenten menen dat het betwiste teken een nieuwe uitbreiding/voortzetting is van de diensten die onder het merk van opposant worden verricht, omdat het toevoegen van submerken aan het hoofdmerk/huismerk een gangbare marktpraktijk is. Met andere woorden, de consument kan de commerciële herkomst van de identiek bevonden diensten verwarren door te veronderstellen dat zij allemaal van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Aldus bestaat er verwarringsgevaar.

12. Tenslotte wijst opposant nog op vele soortgelijke zaken waarin "SKY"-merken werden ingeroepen tegen latere merken die "SKY" bevatten, en waarin in de overgrote meerderheid werd geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestond.

13. Gelet op al het voorgaande vraagt opposant de aanvraag voor het betwiste teken voor alle diensten in de klassen 41 en 44 te weigeren, met veroordeling van de deposant in de kosten van deze oppositie.

## **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder begint met te verwijzen naar de doorgevoerde dienstenbeperking, met daarbij de opmerking dat bij de vergelijking tussen de betrokken tekens dient te worden uitgegaan van de aangepaste classificatie.

15. Vervolgens gaat verweerder in op het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Er bestaan volgens verweerder 2.880 merkregistraties in de Benelux en de EU die het element "SKY" bevatten, waarvan er 740 betrekking hebben op klasse 41 en/of 44, waarbij een groot aantal van die merken is geregistreerd door andere ondernemingen dan opposant. Ook online zijn er veel hits te vinden voor "SKY" die niet toebehoren aan de opposant. Volgens verweerder betekent het naast elkaar bestaan van deze geldige merken in de Benelux en de EU dat het inherent onderscheidend vermogen van "SKY" erg zwak is. Daarnaast impliceert het bestaan van al de genoemde merken ook dat het publiek eraan is gewend dergelijke korte merken te zien in verschillende contexten en van verschillende eigenaren, zodat het publiek niet snel in verwarring raakt.

16. Verweerder gaat vervolgens in op het feit dat hij meent dat opposant geen intentie heeft de ingeroepen merken daadwerkelijk te gebruiken. Dat blijkt onder andere uit het feit dat opposant steeds nieuwe depots doet voor producten waarin opposant helemaal geen interesse heeft, zoals bijvoorbeeld 'luiers', 'caravans' en 'kalligrafie'. Het gaat hier om zogenoemde herhalingsdepots die in de juridische gemeenschap en ook steeds vaker in de rechtspraak als te kwader trouw worden bestempeld. Er is geen enkele commerciële logica achter het feit dat opposant, al jaren bekend voor haar media- en entertainment activiteiten, interesse zou hebben in het geven van bijvoorbeeld personal fitnessstraining of het oprichten van een sportschool.

17. In dit verband wijst verweerder ook op het feit dat opposant zich waarschijnlijk bewust is van voorgaande, omdat de jongere merken zijn geregistreerd voor beduidend minder waren en diensten, waarbij, volgens verweerder "interessant genoeg", niet langer voor diensten in klasse 44 is geregistreerd en voor een beperktere lijst van diensten in klasse 41. Verweerder merkt verder op zich bewust te zijn van het feit dat de ingeroepen merken nog niet gebruiksplichtig zijn, maar wil het ontbreken van serieuze

gebruiksplannen van opposant benadrukken omdat de stelling van opposant dat sprake is van soortgelijke diensten geen steun vindt in de omstandigheden van dit concrete geval.

18. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat "SKY" zoals al besproken weinig onderscheidend vermogen zou hebben. Verder miskent opposant met zijn stellingen over het element "HEALTH" in het betwiste teken dat de consument naar de totaalindruk van een merk kijkt, zodat beide elementen van het betwiste teken even zwaar wegen in visueel, auditief en begripsmatig opzicht. In dit verband merkt verweerder ook op dat opposant zelf honderden merken heeft gedeponeerd bestaande uit "SKY" in combinatie met een ander woordelement. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat de opposant "SKY" zelf ook niet als dominant element beschouwt. De stelling van opposant dat "HEALTH" slechts een beschrijvend, niets toevoegend element zou zijn, snijdt geen hout.

19. Opposant geeft zelf al aan Europa's grootste media- en entertainmentbedrijf te zijn. Opposant is niet actief op het gebied van fitness of personal training en niemand zal denken dat opposant, die bekend staat om zijn televisiekanalen en aanverwante streamingsdiensten, opeens een sportschool is begonnen.

20. Verweerder licht vervolgens toe waarom er geen overeenstemming is tussen de merken. In dit verband haalt verweerder merken aan zoals gebruikt door de opposant, waaruit zou blijken dat opposant zijn merken niet gebruikt als woordmerken, maar juist met dominante en visueel onderscheidende elementen. De visuele overeenstemming is dan ook een stuk minder dan opposant wil doen geloven. Het woordmerk waarop opposant zich beroept is daarnaast niet ingeschreven voor klasse 44 en voor een beperkte omschrijving in klasse 41.

21. Ten aanzien van de auditieve vergelijking herhaalt verweerder dat het element "HEALTH" net zo belangrijk is als het element "SKY", en juist de laatste klank "HEALTH" blijft veel langer hangen in het gehoor, zodat de auditieve gelijkenis tussen de betrokken tekens gering is.

22. Wat betreft de begripsmatige overeenstemming merkt verweerder op dat het woord "SKY" wordt opgevat als normaal Engels woord dat "lucht" betekent, waaraan niet een heel specifieke of bijzondere betekenis zal worden toegekend en dat wordt gebruikt in veel commerciële contexten door veel merkhouders. Dit in tegenstelling tot het element "HEALTH" dat een eenduidige en herkenbare betekenis heeft voor iedereen. De begripsmatige overeenstemming is dan ook te verwaarlozen. De merken stemmen onvoldoende overeen.

23. Ten aanzien van de vergelijking van de diensten merkt verweerder op dat bij een deel van de ingeroepen merken de relevante diensten "fitnesslessen" niet voorkomen. Om die reden zijn de enige echt relevante merken de oudere ingeroepen merken, maar die merken stemmen nu eenmaal niet overeen met het betwiste teken. Verweerder verwijst daarbij naar een logo van het betwiste teken zoals dat schijnbaar wordt gebruikt (en dus niet naar het woordmerk zoals aangevraagd). Maar ook voor die merken zijn de diensten hoe dan ook niet overeenstemmend. Zo gaat de dienst "het regelen, organiseren en begeleiden van afzonderlijke personen in sport" van opposant over sponsoring van bekende sporters of sportteams, wat niets te maken heeft met het daadwerkelijk trainen van die sporters.

24. Enig gebruik van de opposant voor de diensten die relevant zijn voor de verweerder is niet te vinden. Hoewel de ingeroepen merken nog niet gebruikspflichtig zijn, wijst verweerder hier nogmaals op, omdat verweerder nu de dupe lijkt te worden van de depotstrategie van opposant. Maar hoe dan ook: de merken noch de diensten zijn overeenstemmend, zodat van verwarringsgevaar geen sprake is.

25. Verweerder merkt nog op dat het voor verweerder ondoenlijk is de door opposant ingediende lijst met wat de opposant "soortgelijke zaken" noemt (en waarbij opposant gelijk kreeg), te controleren. Daarbij

is ook onduidelijk waarop de opposant de zaken heeft geselecteerd en er zitten nauwelijks zaken tussen die vergelijkbaar zouden kunnen zijn met de onderhavige oppositie.

26. Gelet op voorgaande verzoekt verweerder de onderhavige oppositie af te wijzen en opposant - als in het ongelijk gestelde partij - te verwijzen in alle kosten van deze oppositie.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

27. 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.

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

29. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>2</sup>

30. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>3</sup>

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

31. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>4</sup>

32. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de

---

<sup>1</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

<sup>2</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>3</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>4</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.<sup>5</sup>

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p style="text-align: center;">SKY</p>	<p style="text-align: center;">SKY HEALTH</p>

#### Visuele vergelijking

34. Van de ingeroepen merken is één daarvan een zuiver woordmerk bestaande uit het woord "SKY", terwijl de andere ingeroepen merken woord/beeldmerken zijn. Bij zulke merken heeft het wordelement 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 wordelement.<sup>6</sup> De vormgeving is niet van dusdanige aard dat die afleidt van het duidelijk leesbare en herkenbare woord "SKY"; de vormgeving van de woord/beeldmerken zal door het publiek dan ook worden opgevat als versiering en/of opmaak en niet als onderscheidend element van de betrokken merken. Het is dan ook het element "SKY" dat het onderscheidende en dominante element van de ingeroepen merken is.

35. Het betwiste teken is een woordmerk, bestaande uit de elementen "SKY" en "HEALTH". Het element "HEALTH" verwijst naar het doel van de betrokken diensten, te weten het verkrijgen en/of behouden van een goede gezondheid, en is daarmee beschrijvend voor die diensten. Zulke beschrijvende bestanddelen zal het relevante publiek niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk.<sup>7</sup> Daarmee is "SKY" het onderscheidende en dominante element van het betwiste teken.

36. Het begin van de betrokken tekens, het deel van merken waaraan de consument over het algemeen het meest belang hecht<sup>8</sup>, is identiek, waarbij dat begin ook nog eens bestaat uit het

<sup>5</sup> HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>6</sup> Zie in die zin ook GEU 14 juli 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289 (SELENIUM-ACE) en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916.

<sup>7</sup> Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184 (Budmen).

<sup>8</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02-T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (MUNDICOR).



onderscheidende en meer dominante element van de betrokken tekens. De verschillen bestaan uit de niet-onderscheidende vormgeving en het beschrijvende element "HEALTH".

37. Gezien het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken tekens visueel overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

38. 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.<sup>9</sup>

39. Voorgaande betekent dat de auditieve vergelijking neerkomt op "SKY" tegenover "SKY HEALTH". Hoewel de tweede lettergreep van het betwiste teken, "HEALTH", geen tegenhanger heeft in de ingeroepen merken, is het begin van de betrokken merken auditief identiek en - zoals besproken in punt 36 - is dat nu juist het deel van merken waaraan de consument het meest belang hecht.<sup>10</sup> Daarnaast komt aan de tweede lettergreep van het betwiste teken minder gewicht toe, nu het beschrijvend is voor de diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, zoals besproken in punt 36.

40. Gezien het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken auditief overeenstemmend zijn.

#### *Begripsmatige vergelijking*

41. Net zoals opposant en verweerder is ook het Bureau van mening dat het publiek in de Benelux de betekenis van het Engelse woord "SKY" kent, dat "hemel" of "lucht" betekent.

42. Ten aanzien van het betwiste teken is uit het voorgaande al gebleken dat het publiek het element "SKY" als dominant element zal ervaren. Het feit dat ook het beschrijvende element "health" onderdeel is van het betwiste teken, kan niet afdoen aan het feit dat ook dit teken verwijst naar "SKY", dat op dezelfde wijze zal worden opgevat als in de ingeroepen merken.

43. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

#### *Conclusie met betrekking tot de vergelijking van de tekens*

44. De betrokken tekens stemmen visueel, auditief en conceptueel overeen.

#### ***Vergelijking van de diensten***

45. 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 waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> 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, ECU:EU:T:2010:152.

<sup>10</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02-T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (MUNDICOR).

<sup>11</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

46. Verweerder heeft – zoals in punt 7 reeds is aangegeven - in de loop van de procedure een beperking ingediend van de lijst met diensten en het is op basis van die beperkte lijst waarop de beoordeling zal plaatsvinden.

47. Hoewel opposant bij het indienen van de oppositie heeft aangegeven zicht te beroepen op alle diensten zoals in de klassen 41 en 44 van de ingeroepen merken, heeft hij in zijn argumenten niet de volledige dienstenlijst van elk merk opgenomen, maar een deel daarvan. Om die reden zal ook het Bureau zich beperken tot de door opposant aangehaalde diensten.

48. De te vergelijken diensten zijn daarmee de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><i>Uniemerik nr. 014897789</i></p> <p>KL 41 Opvoeding; Opleidingen; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten; Academies [onderwijs]; Organiseren en houden van colloquia; Organiseren en uitvoeren van concerten; Het organiseren en uitvoeren van conferenties; Het organiseren en houden van congressen; Het organiseren en houden van seminaria; Het organiseren en houden van symposia; Het organiseren en houden van workshops; Clubs [ontspanning of opvoeding]; Coaching [instructie]; Fitness-lessen; Informatie op het gebied van onderwijs; Gymnastiekonderwijs; Gezondheidsclubs [conditietraining en fitness]; Vakantiekampen [ontspanning]; Organisatie van sportcompetities; Persoonlijke begeleiding bij fitness; Lichaamstraining; Ter beschikking stellen van online, niet-downloadbare elektronische publikaties; Ter beschikking stellen van installaties voor vrijetijdsbesteding; Ter beschikking stellen van sportfaciliteiten; Uitgave van boeken; Online publicatie van elektronische boeken en periodieken; Uitgave van teksten, anders dan publicitair; Verhuur van sportuitrustingen, behalve vervoermiddelen; Verhuur van sportterreinen; Diensten van scholen; Sportkampen; Verschaffing en productie van audiovisueel materiaal op het gebied van ontspanning, onderwijs, opleidingen, sport en cultuur; Uitgave van tijdschriften, boeken, teksten en drukwerken; Online uitgave van elektronische boeken en dagbladen; Verstrekking</p>	<p>KL 41 Fitnessclubs; diensten van fitnesscentra; het geven van conditietraining, krachttraining en fitness lessen; persoonlijke begeleiding bij conditietraining, krachttraining en fitness; instructie met betrekking tot krachttraining, conditietraining, fitness, lichaamsontwikkeling, lichamelijk herstel of revalidatie en gezondheid.</p>

van elektronische publicaties; Verschaffing van online-uitgaven, waaronder kranten, tijdschriften (week- of maandbladen), stripboeken, vakbladen (uitgaven), boeken, gebruikershandboeken

*Uniemerik nr. 018123754*

KI 41 Verstrekking van audio-, videomateriaal en/of audiovisueel materiaal; Sportrapportage; Verstrekking van onderwijs- en opleidingsprogramma's voor jonge mensen en sportbegeleiders; Het regelen, organiseren en begeleiden van afzonderlijke personen in de sport en/of sportteams; Verstrekking van professionele rijwieldiensten, te weten ondersteuning tijdens rijwieevenementen; Het regelen, organiseren en begeleiden van wielreuevenementen; Informatie, raadgeving en klantenondersteuning met betrekking tot alle voornoemde diensten.

*Uniemerik nr. 014903173*

KL 41 Opvoeding; Opleidingen; Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; Academies [onderwijs]; Het organiseren en houden van colloquia; Organiseren en uitvoeren van concerten; Het organiseren en houden van conferenties; Het organiseren en houden van congressen; Het organiseren en houden van seminaria; Het organiseren en houden van symposia; Het organiseren en houden van workshops; Clubs [ontspanning of opvoeding]; Coaching [instructie]; Fitness-lessen; Gymnastiekonderricht; Health club diensten [gezondheids- en fitnesstraining]; Vakantiekampen [amusement]; Organisatie van wedstrijden [onderwijs of amusement]; Organisatie van sportwedstrijden; Persoonlijke begeleiding bij fitness; Lichaamstraining; Praktijkonderwijs [demonstratie]; Ter beschikking stellen van installaties voor vrijetijdsbesteding; Terbeschikkingstelling van sportfaciliteiten; Uitgave van boeken; Online publicatie van elektronische boeken en periodieken; Uitgave van teksten, anders dan publicitair; Verhuur van

sportuitrustingen, behalve vervoermiddelen; Verhuur van sportterreinen; Sportkampen; Tijdregistratie bij sportieve evenementen; Verschaffing en productie van audiovisueel materiaal op het gebied van ontspanning, onderwijs, opleidingen, sport en cultuur; Het verschaffen van online elektronische publicaties [niet te downloaden]; Uitgave van tijdschriften, boeken, teksten en drukwerken; On-line-uitgave van elektronische boeken en dagbladen; Verstrekking van elektronische publicaties; Verschaffing van online-uitgaven, waaronder kranten, tijdschriften (week- of maandbladen), stripboeken, vakbladen (uitgaven), boeken, gebruikershandboeken, leermiddelen en onderwijsmateriaal; Uitgave van onlineaanplakbiljetten, -foto's, -afbeeldingen, - artikelen, -plaatsbewijzen [tickets]; Houden van sportevenementen en van sportwedstrijden; Educatie; Opleiding; Diensten op het gebied van vrije tijd; Het geven van demonstraties voor culturele, opleidings-, educatieve en ontspanningsdoeleinden; verhuur van sportuitrusting; Verstrekking van diensten met betrekking tot het online volgen van de conditie; Het regelen, organiseren, beheren van individuele sporters en/of sportteams; Het regelen, organiseren en begeleiden van individuele wielrenners en/of wielerteams en/of fietsevenementen; Organisatie van fietsevenementen; Academische diensten inzake sport en fitness; Raadgeving, informatie en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten.

*Uniemerik nr. 018123835*

KL 41 Verstrekking van audio-, videomateriaal en/of audiovisueel materiaal; Sportrapportage; Verstrekking van onderwijs- en opleidingsprogramma's voor jonge mensen en sportbegeleiders; Het regelen, organiseren en begeleiden van afzonderlijke personen in de sport en/of sportteams; Verstrekking van professionele rijwieldiensten, te weten ondersteuning tijdens

<p>rijwiel evenementen; Het regelen, organiseren en begeleiden van wielrenewevenementen; Informatie, raadgeving en klantenondersteuning met betrekking tot alle voornoemde diensten</p>	
<p><i>Uniemark nr. 014897789</i></p> <p>KL 44 Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; Aromatherapie; Schoonheidssalons; Diensten van chiropractici; Kapsalons; Gezondheidszorg; Gezondheidscentra; Gezondheid (Advisering op het gebied van -); Diensten van Kuuroorden; Manicurediensten; Massage; Geneeskundige assistentie; Fysiotherapie; Sanatoria; Diensten van sauna's; Diensten van Zonnestudio's; Turkse baden; Diensten van visagisten; Verstrekking van diensten met betrekking tot het online volgen van de gezondheid; Consultancy, informatie en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten; Professionele advisering, verstrekking van informatie en advies met betrekking alle voornoemde diensten.</p> <p><i>Uniemark nr. 014903173</i></p> <p>KL 44 Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; Alternatieve geneeskunst; Aromatherapie; Schoonheidssalons; Diensten van chiropractici; Kapsalons; Medische diensten; Diensten van medische consultatiebureaus; Gezondheid (Advisering op het gebied van -); Diensten van kuuroorden; Manicurediensten; Massage; Geneeskundige assistentie; Fysiotherapie; Openbare badinrichtingen voor hygiënische doeleinden; Verhuur van sanitaire installaties; Sanatoria; Diensten van sauna's; Diensten van zonnestudio's; Turkse baden; Diensten van visagisten; Waaronder al het voornoemde door gebruikmaking van ongebleekte en/of organische en/of biologisch afbreekbare bestanddelen;</p>	<p>KL 44 Kuuroorden; diensten van sauna's; massage; medische diensten; diensten van medische consultatiebureaus; fysiotherapie, chiropractie en lichamelijke revalidatie.</p>

Verstreking van diensten met betrekking tot het online volgen van de gezondheid; Consultancy, informatie en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten.	
---	--

#### *De diensten in klasse 41*

49. De diensten in klasse 41 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd vallen alle onder de dienst "sportieve activiteiten" waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven. Verder komen een deel van de diensten *expressis verbis* voor op de dienstenlijsten van de ingeroepen merken. De diensten in klasse 41 van het betwiste teken zijn derhalve identiek aan die van de ingeroepen merken.

#### *De diensten in klasse 44*

50. De diensten "kuuroorden; diensten van sauna's; massage" van het betwiste teken zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de diensten "diensten van kuuroorden" waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven. Dit zijn immers allemaal diensten die (ook) worden aangeboden in kuuroorden, met hetzelfde doel: ontspanning voor degene die de betreffende dienst afneemt.

51. De diensten "medische diensten; diensten van medische consultatiebureaus; fysiotherapie, chiropractie en lichamelijke revalidatie" zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de diensten "diensten van chiropractici" en "fysiotherapie" waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven. Zij dienen alle hetzelfde doel: de gezondheid van de gebruiker van de dienst bevorderen, waarbij de dienstverlener zijn dienst manueel verleent, direct op het lichaam, om het lichaam in de juiste houding te krijgen en/of ervoor te zorgen dat het lichaam gezond blijft en/of weer wordt.

#### *Conclusie met betrekking tot de vergelijking van de diensten*

52. De diensten zijn identiek of in hoge mate soortgelijk.

### **Globale beoordeling**

53. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>12</sup> De betreffende diensten zijn gericht op het grote publiek, dat evenwel op zoek is naar een dienstverlener waarbij wordt gewerkt aan de gezondheid van de gebruiker van de dienst. De diensten worden over het algemeen niet zeer regelmatig afgenomen en zijn meestal niet goedkoop, zodat het publiek meer oplettend is dan normaal gezien.

54. 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

<sup>12</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

onderscheidingskracht.<sup>13</sup> Nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken.

55. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.<sup>14</sup>

56. In dit geval is er sprake van een visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken tekens en de betrokken diensten zijn identiek en/of in hoge mate soortgelijk. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide diensten en die waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het hogere dan gemiddelde aandachtsniveau staat niet in de weg aan het bestaan van verwarringsgevaar. Ook bij een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau moet de consument uitgaan van zijn onvolmaakt herinneringsbeeld en daarnaast kan het publiek in het onderhavige geval menen dat het gaat om verschillende verschijningsvormen van hetzelfde merk, waarbij die verschijningsvorm anders is naar gelang het erdoor aangeduide type dienst.<sup>15</sup> In die omstandigheden is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide diensten als behorend tot twee afzonderlijke, doch van eenzelfde onderneming afkomstige productlijnen beschouwt.<sup>16</sup>

## **B. Overige factoren**

57. Verweerder meent dat het feit dat er dat er veel merkregistraties zouden bestaan met daarin het element "SKY" maakt dat het element "SKY" een beperkt onderscheidend vermogen heeft. Volgens vaste rechtspraak is het echter enkel het gebruik op de markt van zulke merken dat relevant is en niet het aantal merkregistraties.<sup>17</sup> En zelfs bij zulk gebruik is het weliswaar niet volledig uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien ten minste genoegzaam wordt aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat er bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van verzoeker waarop de vordering is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn.<sup>18</sup> In casu werd dit bewijs niet geleverd.

58. Verweerder verwijst eveneens naar het gebruik van de merken door opposant en van verweerder zelf en wijst daarbij op de verschillen tussen de tekens zoals gebruikt. Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in

---

<sup>13</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>14</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>15</sup> Zie naar analogie Gerecht EU 6 oktober 2004, T-117/03 tot en met T-119/03 en T-171/03, ECLI:EU:T:2004:293, punt 51 en de daar genoemde rechtspraak (NLSPORT)

<sup>16</sup> Zie naar analogie: Gerecht EU 24 november 2005, T-364/04, ECLI:EU:T:2005:420 (ARTHUR ET FELICIE), r.o. 68 en de daar aangehaalde rechtspraak.

<sup>17</sup> Zie in het bijzonder de arresten van het Gerecht EU T13 april 2011, T-358/09, ECLI:EU:T:2011:174 (Toro de Piedra); Gerecht EU 8 maart 2013, T-498/10, ECLI:EU:T:2013:117 (David Mayer).

<sup>18</sup> Zie in die zin Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX); Gerecht EU 20 januari 2010, T- 460/07, ECLI:EU:T:2007:333 (LIFE BLOG).

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.<sup>19</sup>

59. Ten slotte verwijst verweerder op verschillende plekken in zijn argumenten naar het feit dat de door opposant ingeroepen merken zogenoemde "herhalingsdepots" zouden zijn, waardoor er in strijd met de uitgangspunten van het stelsel van het merkenrecht zou worden gehandeld. Verweerder noemt daarbij ook dat zulke herhalingsdepots te kwader trouw moeten worden geacht. De vraag of een merk te kwader trouw is geregistreerd speelt geen rol in een oppositieprocedure. Anders dan verweerder beweert, is dit geen omstandigheid die in de beoordeling van het verwarringsgevaar kan worden meegenomen.<sup>20</sup> In een oppositieprocedure staat alleen de geldigheid van het betwiste teken ter discussie. Voorzover verweerder de geldigheid van het ingeroepen merk zou willen betwisten, had hij daarvoor een nietigheidsprocedure moeten starten voeren bij de daartoe bevoegde instantie.

### C. Conclusie

60. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

### IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2017106 wordt toegewezen.

62. De Benelux aanvraag met nummer 1438844 wordt niet ingeschreven.

63. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 06 februari 2023



Pieter Veeze  
(Rapporteur)

Camille Janssen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:  
Rémy Kohlsaet

---

<sup>19</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (Quantum); HvJEU 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 (O2 Holdings Limited); Gerecht EU, 15 oktober 2008, T-305/06-T-307/06, ECLI:EU:T:2008:444 (Ferromix e.a.).

<sup>20</sup> Vgl. Gerecht EU 16 mei 2019, T-354/18, ECLI:EU:T:2019:33, punt 47 (SKYFi/SKY).