

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017854**  
**van 20 December 2022**

**Opposant:** **VTEC Limited**  
Office B, 21F Haven Commercial Building, 6-8 Tsing Fung Street  
Tin Hau  
Hong Kong

**Gemachtigde:** **IPSILON BENELUX SA, aussi traitant sous le nom Distinctive+Ipsilon**  
Parc d'activités 77  
8308 Capellen  
Luxembourg

**Ingeroepen merk:** **Uniemerkt 009398454**



*tegen*

**Verweerder:** **Robert Sabat h.o.d.n. 100X Enterprise**  
de Kazematten 3a  
6681 CS Bommel  
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1456312**



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

1. Op 21 december 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 5, 25 en 28 en diensten in klasse 35:



De aanvraag is onder nummer 1456312 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 december 2021.

2. Op 22 februari 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Europese merkinschrijving 009398454 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 23 september 2010 en ingeschreven op 6 maart 2011 voor waren in de klassen 9, 25 en 28:



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren waarvoor het ingeroepen oudere merk is ingeschreven. In zijn argumenten heeft opposant de oppositie beperkt in die zin dat de oppositie alleen nog wordt gericht tegen de hierna onder punt 41 weergegeven waren en diensten in de klassen 25, 28 en 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd.

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 23 februari 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 16 augustus 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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

8. Opposant geeft allereerst aan dat de omvang van de oppositie wordt beperkt en alleen nog wordt gehandhaafd tegen de waren in klasse 25 en 28 en bepaalde diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd.

9. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten licht opposant vervolgens uitgebreid toe dat de waren in klasse 25 en 28 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd identiek of soortelijk zijn aan de waren in klasse 25 en 28 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. De *"klein- en groothandelsdiensten op het gebied van sportartikelen en -uitrusting, arm-, knie- of rugsteunen, kleding; voornoemde diensten ook verricht via elektronische netwerken, het internet, internetplatforms of via sociale netwerken"* waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 35 zijn daarnaast soortgelijk aan verschillende waren in klasse 25 en 28 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, waaronder kleding en sportartikelen, aldus opposant.

10. Volgens opposant is in het ingeroepen merk het wordelement 'VENUM' dominant, terwijl het slangvormige beeldelement de aandacht van de consument slechts in geringe mate zal trekken. Wat het betwiste teken betreft, staat het woord 'VENOM' centraal en overheerst het. Het woord 'SPORTS' in het betwiste teken is algemeen en beschrijvend voor de door het merk aangeduide waren en diensten. Dit wordelement zal daarom minder de aandacht trekken. Opposant merkt verder op dat het ®-symbool in het betwiste teken een informatieve aanduiding is dat het teken zogenaamd is ingeschreven en geen deel uitmaakt van het merk als zodanig. Daarom moet dit element niet in aanmerking worden genomen voor vergelijkingsdoeleinden. Met het oog op de vergelijking moeten dus 'VENUM' en 'VENOM' worden vergeleken.

11. Beide tekens worden in twee lettergrepen uitgesproken, waarbij de eerste lettergreep strikt identiek is. De tweede lettergreep wordt door een deel van het publiek ook identiek uitgesproken, als 'nòm'. Gelet hierop is er voor in ieder geval een deel van het publiek identiteit op fonetisch niveau. De te vergelijken tekens hebben verder allebei 5 letters, waarvan er 4 identiek zijn en op dezelfde plaats staan. Alleen hun voorlaatste letter is verschillend. Rekening houdend met het feit dat de consument over het algemeen meer aandacht besteedt aan het begin van een teken, is er sprake van een grote mate van visuele gelijkenis tussen de tekens. Wat betreft de conceptuele vergelijking merkt opposant op dat een deel van het publiek het ingeroepen merk zal zien als een fantasieteken, zonder betekenis. Een begripsmatige vergelijking is dan niet aan de orde, zodat de visuele en auditieve overeenstemming wordt versterkt. Een ander deel van het publiek zal in het teken echter een slangenkop zien. Voor dit publiek zal, aangezien van deze dieren wordt gezegd dat ze giftig zijn, het wordelement 'VENUM' worden beschouwd als een spelfout van het woord 'venijn' ('venom' in het Engels). Dit zal met name het geval zijn omdat deze woorden identiek worden uitgesproken. Het betwiste teken 'VENOM' zal door dit publiek worden opgevat als een gif dat door bepaalde dieren, met name slangen, wordt geproduceerd. Beide tekens worden dus door een deel van het publiek geassocieerd met 'gif' en moeten daarom als conceptueel identiek worden beschouwd, aldus opposant.

12. Gelet op het voorgaande is er volgens opposant sprake van verwarringsgevaar. Opposant verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen en de aanvraag tot inschrijving van het betwiste teken af te wijzen voor alle betwiste waren en diensten in de klassen 25, 28 en 35.

**B. Reactie verweerder**

13. Verweerder merkt allereerst op dat Venom Sports zich richt op een compleet andere doelgroep dan Venum. Venum richt zich op mensen uit de vechtsport en MMA. Venom Sports daarentegen is een

fitnessmerk dat zich richt op algemene fitness, niet zijnde vechtsport of MMA. Het is ook niet de intentie van Venom Sports om zich in de toekomst te gaan richten op deze doelgroep.

14. Nu de goederen van Venom Sports niet zijn gericht op de vechtindustrie zijn ze derhalve ook niet identiek of vergelijkbaar met de producten uit de warenlijst van Venum. Daarnaast worden geen van de waren in klasse 25 van het ingeroepen merk door Venom Sports verkocht. Venom Sports is overigens bereid de term 'sportkleding' te wijzigen naar de term 'fitnesskleding'. Voor de waren in klasse 28 geldt ook dat deze niet soortgelijk zijn. Venom Sports richt zich enkel op de algemene fitness industrie, niet zijnde vechtsporten, en verkoopt geen 'sportartikelen' welke verband houden met de vechtsport. Overigens is Venom Sports bereid de term 'sportartikelen' aan te passen naar 'fitnessartikelen'. Wat betreft de diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, merkt verweerder op dat ook deze niet soortgelijk kunnen worden beschouwd aan de waren in klasse 25 en 28 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Waren en diensten zijn naar hun aard verschillend. Daarnaast zijn ook het doel en het gebruik van de waren en diensten niet dezelfde.

15. Het logo van Venom Sports wijkt verder compleet af van het logo van Venum en is derhalve niet vergelijkbaar. Er wordt gebruik gemaakt van een totaal ander design, lettertype en kleur. Er is sprake van de volgende duidelijke verschillen tussen de tekens: (i) Venom Sports maakt gebruik van twee kleuren, Venum gebruikt 1 kleur, (ii) het lettertype van het logo van Venom Sports is totaal anders dan het lettertype dat Venum gebruikt, (iii) Venom Sports omvat 11 letters, Venum 5 letters, (iv) Venom Sports maakt gebruik van een visuele dumbbell in de letter 'O', (v) Venom Sports heeft een 'V' in het logo verwerkt, Venum een slang en (vi) Venom Sports heeft 12 elementen in het logo waarvan er slechts 4 overeenkomen met Venum. De logo's zijn dan ook niet met elkaar te verwarren, aldus verweerder.

16. Verweerder gaat vervolgens in op de missie, visie en doelstelling van Venom Sports.

17. Verweerder concludeert dat Venom Sports in geen enkel opzicht vergelijkbaar dan wel te verwarren is met Venum en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

18. 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.

19. 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>

20. 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

---

<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 Uniemerik.

heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>2</sup>

21. 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**

22. 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>

23. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.<sup>5</sup> De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.<sup>6</sup>

24. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

<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.

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>6</sup> Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

*Visuele vergelijking*

26. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het woordelement VENUM geschreven in zwarte sierletters met daarboven een gestileerde slangenkop die ook in het zwart is weergegeven.

27. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het teken bestaat uit het woordelement VENOM in zwart/rode gestileerde letters, met daarboven een gestileerde letter V die eveneens in het zwart en rood is weergegeven. Na het woordelement VENOM is een miniscuul ® symbool geplaatst. Onder het woordelement VENOM staat tenslotte in rode, kleinere letters het woordelement 'SPORTS' weergegeven.

28. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.<sup>7</sup> Hoewel de opvallende beeldelementen van de tekens zeker door het publiek zullen worden opgemerkt, zal de aandacht van het publiek in dit geval naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar de woordelementen VENUM en VENOM SPORTS.

29. In het betwiste teken is volgens het Bureau het woordbestanddeel VENOM dominant. Enerzijds gelet op de grootte, kleuren en plaats van dit woordbestanddeel in het teken en anderzijds omdat het andere woordbestanddeel 'SPORTS' beschrijvend is in het licht van de waren en diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, te weten kort gezegd (sport)kleding, sportartikelen en detail- en groothandelsdiensten op dit gebied.

30. Het dominante onderdeel VENOM in het betwiste teken is vrijwel identiek aan het woordbestanddeel VENUM van het ingeroepen merk. Alleen de voor na laatste letter verschilt (U versus O). De overige elementen, waaronder de verschillende figuratieve elementen, kleuren en het lettertype van de tekens zijn echter verschillend.

31. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak in zekere mate overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

32. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.<sup>8</sup> Wat betreft de auditieve vergelijking komt het volgens het Bureau in dit geval aan op de vergelijking tussen VENUM en VENOM SPORTS.

33. VENUM bestaat uit één woord van twee lettergrepen (VE-NUM). VENOM SPORTS bestaat uit twee woorden van in totaal drie lettergrepen (VE-NOM SPORTS). De uitspraak verschilt daarom in lengte en ritme. De uitspraak van de eerste twee lettergrepen (VE-NUM en VE-NOM), waarop de nadruk zal liggen, is vrijwel identiek dan wel sterk overeenstemmend.

---

<sup>7</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>8</sup> Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

34. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

*Begripsmatige vergelijking*

35. Het Bureau is van oordeel dat in ieder geval een deel van het relevante Benelux publiek in zowel het ingeroepen merk als in het betwiste teken een verwijzing zal zien naar het Engelse woord 'venom' of het Franse woord 'venin', dat 'gif' betekent. In het ingeroepen merk wordt dit versterkt door de gestileerde afbeelding van een slang, welk dier erom bekend staat giftig te kunnen zijn. Beide tekens verwijzen dus voor een deel van het publiek naar het concept 'gif' en zijn in zoverre begripsmatig overeenstemmend.

36. Een ander deel van het relevante Benelux publiek zal de betekenis van 'venom' of 'venin' niet kennen. Het betreft immers geen term uit de dagelijks gebruikte basiswoordenschat. Voor dit deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

37. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat voor een deel van het publiek de tekens begripsmatig overeenstemmen en voor een deel van het publiek een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

*Conclusie*

38. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig stemmen de tekens voor een deel van het publiek overeen. Voor een ander deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

**Vergelijking van de waren en diensten**

39. 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>9</sup>

40. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>10</sup>

41. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 9 Beschermdende helmen voor vechtsporten.	
Klasse 25 Kledingstukken voor vechtsporten en martial arts; pakken voor martial arts; korte broeken; kimono's; sportschoeisel, met name voor het	Klasse 25 Sportkleding; Polsbanden; Kleding; Schoenen; Petten; Sokken; Zweetbanden; Mutsen; Sporttruien en (korte) broeken voor sport; Gymkleding

<sup>9</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>10</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>beoefenen van martial arts; T-shirts; bermudashorts; sweatshirts.</p>	
<p>Klasse 28 Beschermdende inrichtingen voor sportbeoefening, te weten bokshandschoenen en freefighthandschoenen, scheenbeschermers, elleboogbeschermers, kniebeschermers; beschermende opvullingen (delen van sportkleding).</p>	<p>Klasse 28 Dumbbell halterstaaf voor het gewichtheffen; Kettlebells; Buikspiertrainingstoestellen op wieltjes voor fitnessdoeleinden; Fitnessapparaten voor binnenshuis; Fitness-oefeningen (Toestellen voor -); Fitnessstoestellen; Handbediende fitnessapparatuur; Barbell halters voor het gewichtheffen; Ringen voor gymnastiek; Magnesiumpoeder voor het verbeteren van de grip bij sportieve activiteiten; Opdruksteunen; Roterende opdruksteunen; Handschoenen speciaal te gebruiken bij het sporten; Springtouwen; Springtouwen met digitale tellers; Gymnastiekartikelen; Gymnastiektoestellen; Gymnastiekapparaten; Sportartikelen; Sportartikelen en -uitrustingen; Toestellen voor lichaams-oefeningen; Toestellen voor lichaamsontwikkeling; Toestellen voor lichaamsversterking [oefening] Beenbeschermers voor het sporten; Ringen voor gebruik bij het sporten; Schuine stretchingplanken voor fitnessdoeleinden; Halters; Halters voor gewichtheffen; Haltergrepen voor het gewichtheffen; Korte halters; Lange halters; Lange halters voor gewichtheffen; Banken voor sit-ups; Banken voor gebruik bij sport; Banken voor gebruik bij gymnastiek; Gewichtheffbanken; Gewichtheffersgordels; Band met gewichten voor het uitbalanceren van tennisrackets; Gordels voor gewichtheffers; Machines met gewichten voor lichamelijke oefening; Ceintuurs voor gewichtheffen (sportartikelen); Polsbanden voor gewichtheffen; Assen voor handhalters [gewichten voor gewichtheffen]; Handschoenen voor het gewichtheffen; Ruggensteunen voor gewichtheffers [riemen].</p>
	<p>Klasse 35 Detail- en groothandelsdiensten op het gebied van sportartikelen, en -uitrusting, arm-, knie- of rugsteunen, kleding; Voornoemde diensten tevens verleend via elektronische netwerken, internet, internetplatforms of via sociale media.</p>



### Klasse 25

42. Naar het oordeel van het Bureau zijn de "Sportkleding", "Kleding", "Schoenen", "Sporttruien en (korte) broeken voor sport" en "Gymkleding" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 25 identiek aan de "Kledingstukken voor vechtsporten en martial arts; pakken voor martial arts; korte broeken; kimono's; sportschoeisel, met name voor het beoefenen van martial arts; T-shirts; bermudashorts; sweatshirts" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 25. De "Polsbanden", "Sokken", "Zweetbanden" en "Mutsen" zijn soortgelijk aan de waren waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 25. Al deze waren hebben tot doel bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument en bedekken het lichaam. Daarnaast zijn de verkooppunten en distributiekkanalen veelal dezelfde.

### Klasse 28

43. De sportartikelen waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 28 zijn naar het oordeel van het Bureau identiek dan wel soortgelijk aan de sportartikelen waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 28. Al deze waren hebben hetzelfde doel, te weten om te worden gebruikt bij sport. Daarnaast zijn ook de verkooppunten en distributiekkanalen van deze waren veelal dezelfde en kunnen de waren in combinatie met elkaar worden gebruikt.

### Klasse 35

44. Naar het oordeel van het Bureau zijn de "Detail- en groothandelsdiensten op het gebied van sportartikelen, en -uitrusting, arm-, knie- of rugsteunen, kleding; Voornoemde diensten tevens verleend via elektronische netwerken, internet, internetplatforms of via sociale media." waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 35 soortgelijk aan de kleding en sportartikelen waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in de klassen 25 en 28. Hoewel waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kunnen waren en diensten wel complementair zijn. Bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. Volgens het Bureau is daarvan in dit geval sprake. De kleding en sportartikelen zijn onontbeerlijk voor detailhandeldiensten op het gebied van kleding en sportartikelen. De waren en diensten dienen daarom als soortgelijk te worden aangemerkt.<sup>11</sup>

### Conclusie

45. De betrokken waren en diensten zijn identiek dan wel soortgelijk.

### Globale beoordeling

46. 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> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek. De waren en diensten in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

<sup>11</sup> Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, punt 54 e.v. (O STORE).

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

47. 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.<sup>13</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk, nu het geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

48. 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>

49. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens. Voor een deel van het publiek zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend. Voor een ander deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn identiek dan wel 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 het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren en diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

#### **Overige factoren**

50. Verweerder heeft erop gewezen dat opposant en verweerder zich op een verschillende doelgroep richten en dat verweerder het betwiste teken niet gebruikt of wil gaan gebruiken voor waren en diensten op het gebied van gevechtssporten en MMA. Met feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden. De vergelijking van de waren en diensten dient plaats te vinden op basis van de registergegevens (zie ook hiervoor in paragraaf 40).

51. Verweerder heeft aangegeven bereid te zijn de inschrijving van het betwiste teken voor 'sportkleding' en 'sportartikelen' te wijzigen in 'fitnesskledij' en 'fitnessartikelen'. Voor zover deze opmerkingen moeten worden begrepen als een voorwaardelijk verzoek tot beperking van de waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, merkt het Bureau op dat met een warenbeperking alleen rekening wordt gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau. Ten overvloede merkt het Bureau op dat een dergelijke beperking de overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten niet zou opheffen.

#### **B. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

53. De oppositie met nummer 2017854 wordt toegewezen.

---

<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.

54. De Benelux aanvraag met nummer 1456312 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 25 (alle waren);
- Klasse 28 (alle waren);
- Klasse 35: "*Detail- en groothandelsdiensten op het gebied van sportartikelen, en -uitrusting, arm-, knie- of rugsteunen, kleding.*".

55. De Benelux aanvraag met nummer 1456312 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten aangezien de oppositie daar niet tegen is gericht:

- Klasse 5 (alle waren);
- Klasse 35: "*Detail- en groothandelsdiensten op het gebied van drinkbekers; Marketing; Beheer van commerciële zaken; Verkoop promotie en publiciteit; Advertentie bemiddeling; Verspreiding van reclame- en promotiemateriaal; Bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; Marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; Het organiseren van beurzen, tentoonstellingen, evenementen en activiteiten voor commerciële en publicitaire doeleinden; Administratieve diensten in het kader van de verwerking van aankooporders bij webwinkels; Samenstellen en beheren van gegevensbestanden; Voornoemde diensten tevens verleend via elektronische netwerken, internet, internetplatforms of via sociale media.*".

56. 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, 20 december 2022



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gerard