

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018433
van 29 februari 2024

Opposant: **Jos Gillebaard Beheer B.V.**
Prinses Margrietlaan 7
1182 BG Amstelveen
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Unimerk inschrijving 16169179**

FIT BOUTIQS

tegen

Verweerder: **My Fit Boutique B.V.**
Amsterdamseweg 107
6814 GC Arnhem
Nederland

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

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1470323**



MY FIT
BOUTIQUE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 september 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woord-/beeldmerk



MY FIT
BOUTIQUE

voor diensten in klassen 35, 41 en 44. De aanvraag is onder nummer 1470323 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 september 2022.

2. Op 18 november 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt inschrijving 16169179 van het woordmerk FIT BOUTIQS ingediend op 16 december 2016 en ingeschreven op 11 november 2019 voor waren in klasse 25 en diensten in klassen 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten in klasse 35 en tegen alle diensten in klassen 41 en 44 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

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 21 november 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 BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is op 30 mei 2023 afgerond.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. 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

9. Opposant begint met de vergelijking van de betrokken tekens. In het betwiste teken is het woordelement MY FIT BOUTIQUE het dominerende element in de totaalindruk die door het betwiste teken wordt opgeroepen; dit element zal aldus in een vergelijking tussen de totaalindruk van het ingeroepen

merk en het betwiste teken het meeste gewicht toekomen. Visueel stemmen de tekens in hoge mate overeen; nagenoeg het hele ingeroepen merk is overgenomen in het betwiste teken en het weinig onderscheidende element "MY", noch het grafische element zijn voldoende om de overeenstemming weg te nemen. Ook auditief geldt dat de tekens in hoge mate overeenstemmen: het dominerende bestanddeel MY FIT BOUTIQUE van het betwiste teken is nagenoeg identiek aan het ingeroepen merk en wordt dus op nagenoeg identieke wijze uitgesproken. Nu beide tekens verwijzen naar fitnessclubs zijn de tekens begripsmatig identiek. Opposant meent dat nu de tekens visueel, auditief en begripsmatig in hoge mate overeenstemmen, verwarring bij het in aanmerking komend publiek onvermijdelijk is.

10. Vervolgens gaat opposant in op de vergelijking van de betrokken waren en diensten. De diensten in klasse 35 waartegen oppositie is ingesteld zijn complementair aan die van het ingeroepen merk, terwijl de diensten in klasse 41 identiek zijn. De diensten in klasse 44 van het betwiste teken zijn complementair aan de diensten van het ingeroepen merk, o.a. omdat het niet ongebruikelijk is dat fitnessclubs, -centra en -studio's ook fysiotherapie aanbieden of gebruikt worden door fysiotherapeuten om training in te geven. De betrokken waren en diensten zijn derhalve identiek, soortgelijk of complementair.

11. Nu de betrokken tekens overeenstemmen en de waren en diensten identiek, soortgelijk of complementair zijn, is er sprake van verwarringsgevaar. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie volledig toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven voor de diensten waartegen de oppositie is gericht en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie.

B. Reactie verweerder

12. Verweerder meent dat de betrokken tekens visueel in slechts beperkte mate overeenstemmen. Het verschil tussen BOUTIQS en BOUTIQUE en de toevoeging van MY, waar de consument zijn oog het eerste op zal laten vallen, springt duidelijk in het oog. Dit zeker ook omdat "MY FIT" in dikgedrukte letters staat waardoor er meer nadruk op komt te liggen. Verder springt met name het figuratieve element van het betwiste teken in het oog. Dit onderscheidende element heeft een prominente plaats en trekt meteen de aandacht van het publiek.

13. Ook fonetisch verschillen de betrokken tekens van elkaar: het ingeroepen merk wordt uitgesproken als FIT BOU-TIQS, terwijl het betwiste teken in vier lettergrepen wordt uitgesproken. De betrokken tekens verschillen dus zowel in lengte als in ritme.

14. Begripsmatig wijken de betrokken tekens ook voldoende van elkaar af. Bij het betwiste teken wordt de nadruk gelegd op het dominante element "MY FIT". De betekenis van dit dominante element is 'mijn pasvorm'. Daarnaast is het ondergeschikte element "BOUTIQUE" in enkelvoud opgenomen, terwijl het in het ingeroepen merk om een meervoudsvorm gaat. De consument kan dus denken dat het bij FIT BOUTIQS om een verwijzing gaat naar een exclusieve en kleinere sportschool die nog een andere naam kan hebben en dit niet als merk opvatten, nu dit de betekenis is van het ingeroepen merk.

15. Over de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat een klein deel van de diensten in klasse 25 (sic) en een groot gedeelte van de activiteiten in klasse 41 soortgelijk zijn aan die van het ingeroepen merk. De diensten in klasse 41 en 44 zijn niet soortgelijk. Om dit argument te onderbouwen heeft verweerder een screenshot opgenomen van de similarity tool van het EUIPO, waarop te zien is dat bij het invoeren van klasse 41 en klasse 44, zonder daarbij zoektermen op te nemen, geen resultaten naar voren komen.

16. Het relevante publiek heeft een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau, zo meent verweerder. Dit omdat het hier om exclusieve en kleine sportscholen gaat. Bij boetiek sportscholen wordt geadverteerd met kleinschaligheid, persoonlijke benadering en luxe apparatuur. De consument waarop dergelijke sportscholen zich richten is dan ook een andere consument dan die van de grote ketens met meer vestigingen.

17. Het ingeroepen merk heeft een zwak onderscheidend vermogen. "Fitte boetiek" is beschrijvend voor diensten op een plek waar de consument op exclusieve wijze in een kleinschalige ruimte fit kan worden. Opposant heeft niet gesteld of bewezen dat er sprake is van een vergroot onderscheidend vermogen. De term 'Boutique' heeft daarnaast na inschrijving van het ingeroepen merk zijn onderscheidend vermogen verloren, zoals ook blijkt uit verschillende weigeringen van zowel het BBIE als het EUIPO. Ten slotte levert een zoekopdracht met "fit boutique" op Google 168.000.000 resultaten op, wat nog eens laat zien dat er sprake is van een beperkt onderscheidend vermogen. Voorgaande maakt ook dat de geringe mate van overeenstemming tussen de betrokken tekens ruimschoots wordt gecompenseerd door de verschillen tussen de betrokken tekens, zodat van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn.

18. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd en de opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."*¹

21. 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.²

22. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: 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

¹ 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.

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

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.³


Vergelijking van de tekens

23. 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.⁴

24. 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.⁵ 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 worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

25. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele auditieve of begripsmatige gelijkenis 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.

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Ingeroepen merk:	Betwiste merk:
FIT BOUTIQS	

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

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

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

⁶ 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).

Begripsmatige vergelijking

27. Het ingeroepen merk zal door het publiek in de Benelux worden gezien als een combinatie van de woorden "fit" en "boutique(s)". Dat het woord "boutiqs" een afwijkende spelling heeft, doet niet af aan het feit dat het publiek er direct het woord "boutique(s)" in herkent. Het woord "fit" betekent "een goed uithoudingsvermogen hebbend", en het woord "boutique" een "klein bedrijf dat gespecialiseerde diensten of producten aanbiedt". Daarmee zal het ingeroepen merk worden opgevat als een "kleine, luxe plek om fit te worden", oftewel een kleine, luxe fitnessclub.

28. In het betwiste teken zullen de woordelementen MY FIT, waarop visueel de nadruk ligt, door een deel van het publiek worden opgevat als "mijn pasvorm" (zie hiervoor onder 14). Een ander deel van het publiek zou het woordelement FIT daarnaast ook kunnen opvatten als verwijzend naar de betekenis "een goed uithoudingsvermogen hebbend". Het woordelement 'boutique' zal worden opgevat als een "klein bedrijf dat gespecialiseerde diensten of producten aanbiedt"

29. Nu beide tekens verwijzen naar 'fit' en 'boutique' zijn de tekens in zoverre begripsmatig overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

30. Het ingeroepen merk bestaat uit drie lettergrepen en wordt uitgesproken als FIT-BOE-TIEKS. De laatste letter, de letter "s", valt bij het uitspreken van het teken vrijwel weg tegen het geluid van de harde, korte "K" klank die ervoor komt. De auditieve impact van de letter "s" is dan ook beperkt.

31. Het betwiste teken bestaat uit vier lettergrepen en wordt uitgesproken als MAI-FIT-BOE-TIEK, waarbij enkel het element "MAI" geen tegenhanger kent in het ingeroepen merk. De overige lettergrepen zijn (vrijwel) identiek en worden op (vrijwel) identieke wijze uitgesproken.

32. Met voorgaande in gedachten is het Bureau dan ook van oordeel dat de betrokken tekens auditief in hoge mate overeenstemmen.

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, te weten "FIT" en "BOUTIQS". Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Bij dergelijke merken hebben de woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan de 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.⁷ In dit geval zal de consument naar het oordeel van het Bureau echter evenveel aandacht hebben voor de woord als voor de beeldelementen. Dit enerzijds vanwege de grootte en de opvallende plaats van het beeldelement boven de streep en anderzijds omdat de woordelementen verwijzen naar de betrokken waren en diensten (zie ook hiervoor onder 9, 16 en 17).

34. In geval van het ingeroepen merk is het naar het oordeel van het Bureau de afwijkende spelling waaruit het onderscheidend vermogen voortvloeit, terwijl in het betwiste teken het onderscheidend vermogen voortvloeit uit het samenspel van het beeldelement boven de streep en de woordelementen "MY FIT" en "BOUTIQUE", en de wijze waarop deze zijn weergegeven. Het komt er dus op neer dat hoewel de betrokken tekens visueel grotendeels overeenstemmen in de woordelementen FIT en BOUTIQS /

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

BOUTIQUE, zij nu juist verschillen in die elementen waaruit het onderscheidend vermogen van de betrokken tekens voortvloeit.

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

Conclusie

36. De betrokken tekens zijn begripsmatig overeenstemmend, stemmen auditief in hoge mate overeen en visueel in zekere mate. De overeenstemming tussen beide tekens vloeit voort uit de minst onderscheidende elementen van de betrokken tekens.

Vergelijking van de waren en diensten

37. 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.⁸

38. 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.⁹

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KL 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; ceintuurs (kleding); sjaals; ondergoed; lingerie.	
	KL 35 Ter beschikking stellen van (tijdelijk) personeel, waaronder sport- en fitnessinstructeurs, fysiotherapeuten en revalidatieartsen, commercieel zakelijke bemiddeling bij de uitbating van sportscholen, fitnesscentra, fysiotherapiepraktijken en revalidatiecentra, commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten van sportkleding, sportartikelen, sportvoeding, sportdranken, voedingssupplementen en andere handelsproducten.

⁸ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>KL 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het samenstellen en geven van trainingen, cursussen en workshops op sportief gebied; publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van nieuwsbrieven, boeken, kranten, tijdschriften, brochures, folders, drukwerken en andere geschriften en publicaties; organisatie van beurzen, evenementen en tentoonstellingen voor educatieve, sportieve en culturele doeleinden; diensten van fitnessclubs, - centra en studio's; sportinstructie; diensten van personal trainers; ter beschikking stellen van sportfaciliteiten; productie, regie, samenstelling en publicatie van audio-, radio-, film-, video- en televisieopnamen; bewerken of opnemen van geluid en beeld; uitgeverijdiensten; organisatie, productie en uitvoering van festivals, concerten, sportieve evenementen, tournees, theaterproducties en andere evenementen niet voor commerciële doeleinden; verhuur van audio, films en videofilms; montage van audio en videobanden; verhuur van onbespeelde en van voorbespeelde beeld- en / of geluidsdragers; verhuur van beeld- en / of geluidsapparatuur; organisatie van (sport) wedstrijden; samenstellen en geven van trainingen, cursussen, workshops en coaching [onderwijs] op het gebied van gezondheidszorg, mentale ontwikkeling en -gezondheid en menselijke communicatie (mental coaching); voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p>	<p>KL 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organiseren van trainingen, cursussen, opleidingen, seminars, lezingen en workshops, onder andere op het gebied van sport, voeding en gezondheid; organiseren en houden van sportactiviteiten, sportwedstrijden en sportevenementen; ter beschikking stellen van recreatie-, sport, - fitness-, en zwemfaciliteiten; sport- en fitnessdiensten; diensten van sportscholen, fitnesscentra en gezondheidsclubs; sportinstructie; coaching (instructie); persoonlijke begeleiding bij sport en fitness; ontwikkelen, ontwerpen, samenstellen van sport- en bewegingsprogramma's; organiseren en houden van (groeps)lessen op sportief en recreatief gebied; verhuur van sportuitrusting; scholing, bijscholing en nascholing van personeel, onder andere op het gebied van sport, voeding en gezondheid; onderwijs en instructie, onder andere op het gebied van sport, voeding en gezondheid; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, tijdschriften, tijdschriften, magazines, boeken, folders, brochures en andere drukwerken en periodieken, alsmede van elektronische publicaties, onder andere op het gebied van sport, voeding en gezondheid; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
	<p>KL 44 Medische en paramedische diensten; diensten van fysiotherapeuten en manueel therapeuten; lichamelijke revalidatie; samenstellen van gezondheids- en medische bewegingsprogramma's; het uitvoeren van lichamelijke testen (medisch onderzoek) en testen op het gebied van fitheid; informatieverstrekking en advisering op het gebied van voeding; advisering met betrekking tot voeding, dieet en voedingssupplementen en advisering op het gebied van gezondheid; mentale (psychologische) begeleiding door coaches; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>

40. Opposant stelt gemotiveerd dat betrokken waren en diensten identiek, soortgelijk of complementair zijn (punt 10). Verweerder heeft alle waren en diensten in een tabel gezet en in bepaalde kleuren weergegeven, maar heeft verder nagelaten toelichting te geven over wat het gebruik van de betrokken kleuren zou inhouden en welke conclusie hij meent dat het Bureau daaraan zou moeten verbinden. 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. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat waren en diensten identiek dan wel soortgelijk zijn, nu de gemotiveerde stellingen van opposant hierover niet, althans onvoldoende, weersproken zijn.

41. De waren en diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk.

Globale beoordeling

42. 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.¹⁰ De betrokken waren en diensten kunnen zijn gericht op zowel professionals (met een verhoogd aandachtsniveau) als op het grote publiek (met een normaal aandachtsniveau). Nu bij de beoordeling dient te worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau¹¹ is sprake van een normaal aandachtsniveau.

43. 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.¹²

44. 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.¹³ Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.¹⁴

45. Er moet in deze oppositieprocedure vanuit worden gegaan dat het ingeroepen Europese woordmerk tenminste enig onderscheidend vermogen bezit.¹⁵ Zoals echter opgemerkt in punt 27 zal het ingeroepen merk door de consument in de Benelux worden opgevat als "kleine, luxe plek om fit te worden", oftewel een kleine, luxe fitnessclub. Daarmee verwijst het merk naar de (mogelijke bestemming van de) waren en diensten. Overigens wordt dit door opposant zelf ook (impliciet) erkend, nu opposant stelt dat beide betrokken tekens verwijzen naar fitnessclubs. Het moge dan ook duidelijk zijn dat het ingeroepen

¹⁰ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹¹ Gerecht EU 15 juli 2011, T-220/09, ECLI: EU:T:2011:392, punt 21 (ERGO).

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

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

¹⁴ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

¹⁵ Vgl. HvJEU 24 mei 2012, C-196/11 P, ECLI:EU:C:2012:314, punt 40 e.v. (F1).

merk een zeer beperkt onderscheidend vermogen heeft en de beschermingsomvang dus ook zeer beperkt is.

46. In dit geval is er zowel sprake van overeenstemmende tekens als waren en diensten. Zoals echter al opgemerkt in punten 34 en 36, vloeit de overeenstemming tussen de betrokken tekens echter voort uit de minst onderscheidende elementen, terwijl de verschilpunten de meest onderscheidende elementen betreffen.

47. Op basis van alle factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, waaronder de beperkte beschermingsomvang van het ingeroepen merk, is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2018433 wordt afgewezen.

50. Benelux aanvraag met nummer 1470323 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

51. 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, 29 februari 2024



Pieter Veeze
(Rapporteur)

Camille Janssen

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Guy Abrams