



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018523**  
**van 29 februari 2024**

- Opposant:** **Bio Minerals N.V.**  
Zenderstraat 12  
9070 Destelbergen  
België
- Gemachtigde:** **ARNOLD & SIEDSMA Belgium BV**  
De Keyserlei 58-60  
2018 Antwerpen  
België
- Ingeroepen merk:** **Benelux inschrijving 966984**  
  
ON YOUR GAME  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Soccer Supplement Ltd.**  
Station Road, 3a  
HP7 0BQ Amersham  
Verenigd Koninkrijk
- Gemachtigde:** **Fruytier Lawyers In Business BV**  
Kingsfordweg 99  
1043 GP Amsterdam  
Nederland
- Betwiste teken:** **Benelux spoedinschrijving 1472264**

**#UPYOURGAME**

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 21 oktober 2022 heeft verweerder een Benelux spoedaanvraag<sup>1</sup> verricht van het



gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in klasse 5. De aanvraag is onder nummer 1472264 in behandeling genomen en op 24 oktober 2022 is de spoedinschrijving gepubliceerd.

2. Op 22 december 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 966984 van het woordmerk ON YOUR GAME, ingediend op 2 december 2014 en ingeschreven op 23 februari 2015 voor waren in de klassen 3 en 5.

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

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

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 22 december 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"). Lopende de procedure heeft verweerder nog de classificatie van het betwiste teken beperkt. De administratieve fase is afgerond op 26 juni 2023.

## **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.

### **A. Argumenten opposant**

8. Opposant legt uit dat hij sinds 1994 farmaceutische en cosmetische producten ontwikkelt en produceert. Hij stelt dat hij een bepaalde goodwill en reputatie opgebouwd heeft in de markt dankzij zijn diverse merken waaronder "BIOSIL, ON YOUR GAME" en "ch-OSA". Deze merken zijn wereldwijd geregistreerd en worden sinds lange tijd verkocht in de Benelux, EU alsook wereldwijd, aldus opposant.

---

<sup>1</sup> Conform artikel 2.8 BVIE.

Vervolgens toont hij naar eigen zeggen een bewijs van het gebruik van de ON YOUR GAME producten in



de EU.

9. Opposant is van mening dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens. Uit een vergelijking van de waren blijkt dat de waren van verweerder identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk zijn aan deze van opposant nu de bestreden waren omvat zijn in, of in overlap zijn met de waren van het oudere merk. Hij verwijst ter ondersteuning van zijn argumentatie naar beslissingen van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna "EUIPO").

10. Wat betreft de vergelijking van de tekens stelt opposant dat het relevante publiek de zwarte achtergrond en het teken # niet zal opvatten als onderdeel van het betwiste teken en dat deze géén onderscheidend vermogen bezitten. Dit komt enerzijds omdat de zwarte achtergrond dermate banaal is qua kleur en vorm en anderzijds omdat het teken # zeer gebruikelijk is om de voorafgaande woardelementen te benadrukken, bijvoorbeeld in de context van sociale media branding. Voorts zal het relevante publiek de drie Engelstalige woorden UP, YOUR en GAME afzonderlijk interpreteren. Bovendien is de kennis van het Engels van het relevante publiek voldoende om de woorden in de tekens te begrijpen. Volgens opposant komt de vergelijking van de tekens dan neer op de vergelijking van ON YOUR GAME en UP YOUR GAME. De onderscheidende elementen ON YOUR GAME en UP YOUR GAME hebben volgens opposant geen enkele betekenis in relatie tot de aangevraagde waren. Het feit dat de woorden ON en UP telkens op de eerste plaats staan, impliceert niet dat de relevante consument meer belang hecht aan deze woorden. Het zijn namelijk niet de enige elementen die de aandacht trekken. Opposant verwijst naar enkele beslissingen waarin niet het eerste deel, maar het laatste deel van het merk als dominant onderdeel werd beschouwd. Het relevante publiek zal de aandacht dus met name richten op de woardelementen YOUR GAME en deze woorden opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren. Het meest onderscheidende en dominerend bestanddeel van de tekens is dus YOUR GAME.

11. Auditief bestaan beide tekens uit drie woorden. Het eerste woord van de tekens is identiek qua lengte (2 letters). De tweede en derde woorden in de tekens, YOUR GAME, zijn identiek. Het oudere merk en het betwiste teken hebben hetzelfde aantal lettergrepen en eenzelfde cadans. Opposant is dan ook van mening dat de tekens in hoge mate overeenstemmen.

12. Visueel bestaan de tekens uit eenzelfde aantal letters waarvan er 8 van de 10 in dezelfde volgorde staan. Volgens opposant zijn de beginletters – respectievelijk O en U - visueel in hoge mate gelijkend. Het beperkte verschil van het eerste woord ON en UP volstaat geenszins om de visuele overeenstemming tussen merk en teken weg te nemen, rekening houdend met de onvolledige herinnering van het relevante publiek en het feit dat de aandacht van de consument hier zal gaan naar het tweede deel van de tekens, YOUR GAME. De tekens stemmen dan ook in hoge mate overeen.

13. Begripsmatig hebben de tekens dezelfde betekenis in de Engelse taal. Het zijn uitdrukkingen die meer informatie geven over het prestatieniveau van een individu. ON YOUR GAME betekent "Performing with great skill in an activity or pursuit, such as a game, sport, or specific task". UP YOUR GAME heeft dezelfde betekenis. De tekens zijn dan ook identiek, aldus opposant.

14. Opposant stelt dat het oudere merk voor het relevante publiek geen beschrijvende betekenis heeft voor de waren. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk is dus tenminste normaal.

15. Consumenten zullen veronderstellen dat er een commerciële relatie bestaat tussen partijen. Rekening houdende met de begripsmatige identiteit, auditieve en visuele overeenstemming alsook de identiteit of tenminste hoge mate van soortgelijkheid van de waren is sprake van verwarringsgevaar. Opposant verzoekt het Bureau deze oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder stelt dat hij het bestreden merk al jaren gebruikt en dat opposant nu pas oppositie instelt. Hij had ook al voor het bestreden merk een merkregistratie in het Verenigd Koninkrijk sinds 2018.

17. Samengevat is het volgens verweerder opmerkelijk dat opposant het merk "on your game" aan hem tegenwerpt, nu opposant het merk "biosil on your game" bezit en feitelijk gebruikt zowel in de Benelux, alsook in enkele andere EU-landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië sinds 2017. Nu het ingeroepen merk niet rechtsgeldig in de afgelopen 5 jaar is gebruikt, beroept verweerder zich op het vervallen zijn van dit merk. Hij stelt dat de Benelux- en Uniemerken die enkel "on your game" bevatten, nietig zijn en niet rechtsgeldig tegen verweerder kunnen worden ingezet. Bijgevolg moet het bestreden merk vergeleken worden met het woordmerk "biosil on your game", aldus verweerder. Deze tekens stemmen slechts in geringe mate overeen. Verder zijn de waren niet soortgelijk en worden de tekens in op zeer verschillende wijze gebruikt waardoor er geen sprake is van verwarringsgevaar. Hoewel er geen verwarring is, stelt verweerder desalniettemin bereid te zijn een co-existentie overeenkomst aan te gaan.

18. Verweerder meent dat opposant "on your game" niet heeft gebruikt nu hij immers het merk "Biosil on your game" bezit en ook feitelijk gebruikt. Verweerder stelt dat het onlogisch en onjuist is om het ingeroepen merk tegen verweerder in te roepen nu het merk "biosil on your game" de voor de hand liggende rechtsgrondslag is, althans zou zijn. "BioSil" wordt prominent gebruikt en het merkgebruik verwijst enkel naar "BioSil on your game" en niet naar "on your game". Bovendien is "on your game" – dus zonder Biosil – niet gebruikt, althans dat is behoudens tegenbewijs niet gebleken, aldus verweerder.

19. Verweerder toont illustraties van het feitelijk gebruik van het ingeroepen merk waaruit moet blijken dat niet "on your game" maar "biosil on your game" wordt gebruikt. Bijgevolg moet dus het bestreden merk vergeleken worden met "biosil on your game".

20. Visueel verschillen deze tekens door de witte letters op een zwarte achtergrond en het teken '#'. Daarnaast hebben de tekens slechts 8 van de 16 letters in dezelfde positie gemeen: y, o, u, r, g, a, m, e. Er is sprake van een geringe visuele overeenstemming, aldus verweerder.

21. Auditief wordt het merk van opposant uitgesproken als "biosil on your game" en het bestreden merk als "hashtag up your game". Het teken "#" dient mee te worden genomen in de vergelijking. Verweerder verwijst naar een uitspraak van EUIPO ter ondersteuning van zijn stelling. De uitspraak verschilt door de letters "biosil", de hashtag, de letters "up", alsook door de letters ON in het ingeroepen merk en UP in het bestreden merk. Er is geen, dan wel een geringe mate van overeenstemming.

22. Hoewel de tekens begripsmatig in het Engels iets zeggen over de prestaties van een individu zit er een verschil in de betekenis. "Up your game" betekent: "try harder and improve the quality of what you are doing". Dit beschrijft een actieve handeling, namelijk het verbeteren van wat je aan het doen bent.

“On (one’s) game” betekent in het Engels “doing something well”. Dit beschrijft de kwaliteit van een handeling. De tekens stemmen dus in geringe mate overeen, aldus verweerder.

23. Opposant richt zich op medische preparaten en geeft zelf aan een farmaceutisch bedrijf te zijn. Voor zover opposant zich zou richten op niet-medische producten, geldt dat deze niet in de klassen terugkomen en derhalve buiten de beschermingsomvang vallen. Verweerder richt zich niet op medische preparaten, maar op voedingssupplementen. Hij heeft het onderdeel medische doeleinden uit het bestreden merk geschraapt zodat er geen overlap meer is. Gelet op de verschillende aard van de producten geldt dat de relevante markten anders zijn en er daarom ook geen verwarring kan optreden.

24. De tekens stemmen niet of slechts in geringe mate visueel, auditief en begripsmatig overeen. Bovendien stemmen de waren niet overeen. Consumenten zullen dus niet denken dat er een commerciële relatie is tussen partijen. Het is daarbij relevant dat de tekens op zeer verschillende wijze gebruikt worden.

25. Er is voorgebruik van het bestreden merk door verweerder in veel EU-landen dat teruggaat tot 2017. Dit wordt gestaafd door facturen over dat tijdvak. Verweerder beroept zich voorts op inburgering van het bestreden merk, alsook op het verval van het merk “On your Game” wegens niet-gebruik.

26. Niet, althans nog niet, is gebleken is dat opposant bewijzen van gebruik heeft getoond zodat verweerder om deze bewijzen vraagt, althans om het aangeven van een geldige reden van niet-gebruik.

27. Verder stelt verweerder nog dat er geen sprake is dat het bestreden merk mogelijk zou kunnen misleiden, nu er geen werkelijke misleiding of een voldoende risico van misleiding is. Dit i.v.m. het tegengeworpen overeenstemmend karakter in de zin van art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE.

28. Om deze redenen besluit verweerder dat opposant het merk “on your game” niet gebruikt, doch wel “biosil on your game”. Het bestreden merk dient dus niet te worden geweigerd, althans vernietigd, aldus verweerder

## **II. BESLISSING**

### **A. Normaal gebruik**

29. Op grond van artikel 2.16bis, lid 1 in verbinding met artikel 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient de opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs te leveren dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

30. Het betwiste teken werd ingediend op 21 oktober 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 oktober 2017 tot 21 oktober 2022.

31. Een verzoek om bewijs van gebruik van een ouder merk zoals bedoeld in artikel 2.16bis, lid 1 BVIE en regel 1.14, lid 1, sub d UR is echter alleen dan ontvankelijk mits het binnen de daarvoor geldende termijn is ingediend als een duidelijk, expliciet en onvoorwaardelijk verzoek in een afzonderlijk document dat uitsluitend betrekking heeft op dit verzoek. Verzoeken om het indienen van gebruiksbewijzen die niet voldoen aan de genoemde voorwaarden zijn niet geldig en leiden niet tot een verplichting voor opposant om het gebruik van het oudere merk aan te tonen.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Zie Regel DG “Verzoeken tot het aantonen van gebruik van een ingeroepen merk in doorhalings- en oppositieprocedures” d.d. 13 september 2022, [www.boip.int](http://www.boip.int).

32. Nu verweerder geen afzonderlijk document ingediend heeft dat uitsluitend betrekking heeft op een verzoek om bewijzen van gebruik, doch enkel in zijn argumenten verzocht heeft om bewijs van gebruik, is het verzoek niet geldig en hoeft opposant bijgevolg geen gebruik van het ingeroepen merk aan te tonen.

## **B. Verwarringsgevaar**

33. 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.

34. 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>3</sup>

35. 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>4</sup>

36. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (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 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>5</sup>

## **Vergelijking van de waren**

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.<sup>6</sup>

38. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>7</sup>

39. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------

<sup>3</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>4</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>6</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>7</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>Cl 3 Cosmetic preparations for oral use, for structural improvement and protection of epidermal structures.</p> <p><i>Kl 3 Cosmetische preparaten voor oraal gebruik, voor structurele verbetering en bescherming van de opperhuidstructuren.</i></p>	
<p>Cl 5 Pharmaceutical preparations, including oral preparations for use in the prevention and/or treatment of cardiovascular, musculoskeletal and connective tissue related disorders; nutritional supplement preparations for medical use; vitamins and mineral preparations [supplements]; dietary supplements for medical use.</p> <p><i>Kl 5 Farmaceutische preparaten, waaronder orale preparaten voor de preventie en/of behandeling van hart- en vaatziekten, spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen; preparaten van voedingssupplementen voor medisch gebruik; preparaten van vitamines en mineralen [supplementen]; voedingssupplementen voor medisch gebruik.</i></p>	<p>Cl 5 Food supplements; Food supplements for dietetic use; Food supplements for non-medical purposes; Food supplements consisting of amino acids; Food supplements consisting of trace elements.</p> <p><i>Kl 5 Voedingssupplementen; Voedingssupplementen voor dieetvoeding; Voedingssupplementen voor niet-medisch gebruik; Voedingssupplementen bestaande uit aminozuren; Voedingssupplementen bestaande uit sporenelementen.</i></p>
<p>N.B.: De warenlijst van ingeroepen merk is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</p>	<p>N.B.: De warenlijst van het betwiste merk is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</p>

40. De waren *voedingssupplementen* van verweerder zijn identiek aan de *voedingssupplementen voor medisch gebruik* van opposant nu de waren van verweerder deze van opposant omvatten.<sup>8</sup>

41. De overige waren van verweerder zijn overeenstemmend met de waren *preparaten van vitamines en mineralen [supplementen]; voedingssupplementen voor niet medisch gebruik* van opposant. Zowel de waren van verweerder als deze van opposant betreffen voedingssupplementen. De aard van de waren is dezelfde. Al deze producten worden gebruikt om de gezondheid van mensen te verbeteren. Ondanks dat de waren van opposant eerder een medische toepassing kennen en deze van verweerder niet kunnen deze waren door dezelfde ondernemingen worden geproduceerd en via dezelfde kanalen worden aangeboden.

#### Conclusie

42. De betwiste waren zijn identiek, dan wel overeenstemmend met de ingeroepen waren.

#### Vergelijking van de merken

43. 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


<sup>8</sup> Gerecht EU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, punt 35 (Metabiomax).

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>9</sup>

44. 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>10</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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.<sup>11</sup>

45. 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.

46. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ON YOUR GAME	

#### *Visuele vergelijking*

47. Het ingeroepen merk is een woordmerk, bestaande uit drie woorden van respectievelijk twee, vier en vier letters, ON YOUR GAME. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit één woord van tien letters, UPYOURGAME, voorafgegaan door een hashtag. Het geheel is weergegeven in witte vetgedrukte karakters op een zwarte rechthoekige achtergrond.

48. Voor samengestelde merken (woord-/beeldelement) geldt dat het wordelement vaak een grotere impact heeft 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>12</sup> De grafische voorstelling in het bestreden merk bestaat uit de banale weergave van de tekens op een zwarte vierkante achtergrond waardoor de consument zijn aandacht eerder zal vestigen op de letters waaruit het merk bestaat dan de beeldelementen.

<sup>9</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>10</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>11</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).

<sup>12</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.



49. De tekens delen 8 letters YOUR GAME in dezelfde volgorde. De twee eerste letters (respectievelijk ON in het ingeroepen merk en UP in het bestreden merk) zijn verschillend, alsook de toevoeging van een hashtag en een figuratief element in het bestreden merk. Verder zijn in het bestreden merk de spaties voor YOUR en GAME weggelaten. Ondanks dat het publiek in principe meer aandacht heeft voor het begin van een merk stemmen de merken in dit geval grotendeels overeen waardoor er sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming.

#### *Auditieve vergelijking*

50. 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>13</sup>

51. Het ingeroepen merk zal worden uitgesproken in drie lettergrepen als ON-YOUR-GAME. Het bestreden merk zal ook uitgesproken worden in drie lettergrepen als UP YOUR GAME. De meerderheid van het publiek zal niet naar het bestreden merk verwijzen door ook de "#" uit te spreken wegens het zwakke onderscheidend vermogen ervan en het feit dat het een beeldelement is dat normaal niet wordt uitgesproken.<sup>14</sup> De tekens hebben hun laatste twee lettergrepen gemeen. De eerste lettergreep is verschillend. Nu de tekens eenzelfde aantal letters delen, hebben ze eenzelfde ritme en cadans. Ook hier geldt dat hoewel het publiek in principe meer aandacht heeft voor het begin van een merk de merken grotendeels overeenstemmen waardoor er sprake is van een zekere mate van auditieve overeenstemming.

#### *Begripsmatige vergelijking*

52. Het ingeroepen merk bestaat uit een Engelse zegswijze die betekent "met vaardigheid presteren in een activiteit".<sup>15</sup> Hoewel een deel van het Benelux publiek met de betekenis van het ingeroepen merk bekend zal zijn, valt niet uit te sluiten dat een ander deel deze betekenis niet kent en het merk zal begrijpen, als "op je spel".

53. Het bestreden merk kan ook begrepen worden als een Engelse zegswijze die "goed presteren" betekent.<sup>16</sup> Ook hier geldt echter dat een deel van het Benelux publiek niet vertrouwd zal zijn met deze zegswijze en bijgevolg het teken zal begrijpen als "op je spel". Gezien het zwak onderscheidend vermogen van de hashtag zal deze hier niet van invloed zijn op de betekenis.

54. Beide tekens stemmen begripsmatig overeen in zoverre ze beide kunnen begrepen worden als "op je spel". Voor het deel van het publiek dat de zegswijzen kent is er sprake van een zekere mate van overeenstemming in die zin dat, ondanks dat het ingeroepen merk ziet op de kwaliteit van het presteren en het bestreden teken op de actie van het presteren zelf, de tekens beide betrekking hebben op de prestaties van het individu.

#### *Conclusie*

55. De tekens stemmen visueel en auditief in een zekere mate overeen en begripsmatig stemmen ze overeen, dan wel zijn ze in een zekere mate overeenstemmend.

<sup>13</sup> Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

<sup>14</sup> Gerecht EU 26 oktober 2017, T-330/16, ECLI:EU:T:2017:762, punt 70 (HELLO DIGITALMENTE DIFERENTES).

<sup>15</sup> [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/game\\_1#game\\_idmg\\_16](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/game_1#game_idmg_16).

<sup>16</sup> [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/game\\_1#game\\_idmg\\_22](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/game_1#game_idmg_22)

### **Globale beoordeling**

56. 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>17</sup> Voor de voedingssupplementen in klasse 5 geldt dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoger zal zijn dan gemiddeld aangezien deze producten betrekking hebben op de gezondheid.

57. 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>18</sup> Opposant heeft gesteld dat het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen bezit (zie punt 14). Dit is niet weersproken door verweerder. In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de betrokken waren beschrijft.

58. 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>19</sup> Het Bureau merkt in dit kader ook nog op dat verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen.<sup>20</sup>

59. Visueel en auditief stemmen de merken in zekere mate overeen en begripsmatig zijn ze overeenstemmend, dan wel in zekere mate overeenstemmend. De betrokken waren zijn identiek, dan wel overeenstemmend. 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, zelfs met een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren van het bestreden merk van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

### **C. Overige factoren**

60. Verweerder stelt dat hij het bestreden merk al jaren gebruikt en dat opposant nu pas oppositie instelt (zie punt 16). Dat opposant, om welke reden dan ook, niet eerder heeft opgetreden is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen.<sup>21</sup>

61. Voor wat betreft de verwijzing naar eerdere beslissingen in zaken welke vergelijkbaar zouden zijn (zie punten 9 en 21), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eerdere beslissingen, al dan niet

---

<sup>17</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

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

<sup>19</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>20</sup> Gerecht EU 9 maart 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, punt 39 (Hai/Shark).

<sup>21</sup> BBIE 30 juni 2009, oppositiebeslissing 2002357, punt 50 (Benzo)

in gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.<sup>22</sup>

62. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punten 16-19, 23 en 25) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (vergelijk hiervoor onder 38). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.<sup>23</sup>

63. Verweerder voert nog aan dat hij bereid is een co-existentie overeenkomst aan te gaan (zie punt 17). Dergelijke argumenten kunnen echter geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.2ter BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt. Bovendien merkt het Bureau op dat het bereiken van een schikking een kwestie is tussen partijen. Hiertoe wordt in het kader van een oppositieprocedure ook ruimschoots gelegenheid geboden door het bestaan van een cooling-off periode voor aanvang van de procedure en de mogelijkheid voor partijen om de procedure op gezamenlijk verzoek verder of zelfs nog op een later moment, na de aanvang ervan, op te schorten.

64. Verweerder beroept zich in deze procedure op het verval van het ingeroepen merk wegens niet gebruik (zie punten 17 en 25). Het Bureau is echter in het kader van een oppositieprocedure niet bevoegd om een ingeroepen recht waarvoor onvoldoende gebruik werd aangetoond vervallen te verklaren. Dit heeft tevens als gevolg dat er geen sprake is van een afsluiting op grond van artikel 2.16, lid 3 BVIE, maar dat het Bureau overgaat tot het nemen van een beslissing op grond van artikel 2.16, lid 4 BVIE io regel 1.27 UR.

65. Verweerder wijst er nog op dat het bestreden merk ingeburgerd is en dat er ook daarom geen sprake is van verwarringsgevaar (zie punt 25). Aangezien vaststaat dat het bestreden merk jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden merk echter niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat.<sup>24</sup>

66. Verweerder stelt ook dat er geen sprake is dat het bestreden merk mogelijk zou kunnen misleiden, nu er geen werkelijke misleiding of een voldoende risico van misleiding is (zie punt 27). Voor zover verweerder hier bedoelt te zeggen dat er geen werkelijke verwarring is, zij opgemerkt dat in het kader van een oppositie op grond van artikel 2.14 lid 2 sub a BVIE juncto artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE moet worden onderzocht door het Bureau of er gevaar voor verwarring bestaat. Het is niet vereist dat opposant aantoont dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

#### **D. Conclusie**

67. Op grond van het voorgaande oordeelt het Bureau dat er gevaar voor verwarring bestaat.

#### **IV. BESLUIT**

---

<sup>22</sup> Zie in die zin ook Gerecht EU 13 februari 2007, T- 353/04, ECLI:EU:T:2007:47, punt 77 (CURON).

<sup>23</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

<sup>24</sup> HvJEU 3 september 2009, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, punt 84 (La Espanola).

68. De oppositie met nummer 2018523 wordt toegewezen.

69. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1472264 wordt doorgehaald.

70. 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, 29 februari 2024



Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard