

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013802
van 3 april 2019

Opposant: **Peloton Interactive, Inc.**
158 West 27th Street
New York NY 10001
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **ALTIUS CVBA**
Tour & Taxis Building, Havenlaan 86 C, B.414
1000 Bruxelles
België

Ingeroepen recht : **Internationale inschrijving 1217430**
PELTON

tegen

Verweerder: **LA Ramen Lanssens**
Meulebekersteenweg 6
8720 Dentergem
België

Gemachtigde: **Deweever & Van de Velde**
Kasteeldreef 9
8720 Wakken
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1362830**
Peloton d'hiver

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 oktober 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Peloton d'hiver voor diensten in klasse 41. Deze aanvraag is onder nummer 1362830 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 oktober 2017.
2. Op 30 december 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1217430, met geldigheid in de Benelux, van het woordmerk PELOTON, ingediend op 31 maart 2014 en ingeschreven op 20 augustus 2015 voor waren en diensten in de klassen 28, 38 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht, maar bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant deze tot de diensten in klasse 41.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, 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 8 januari 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 13 juli 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat zijn onderneming bekend staat als een fitnessbedrijf dat mensen stimuleert om thuis te sporten en meer bepaald te fietsen. In dat kader biedt hij apparatuur, fiets- en fitnesslessen en fiets- en fitnesskleding aan die een fitness studio-ervaring creëren bij de consument thuis.
10. Het feit dat het betwiste teken volledig het ingeroepen recht omvat en daaraan slechts één woord toevoegt, doet volgens opposant reeds vermoeden dat de tekens overeenstemmen. Door dit identieke element zijn de tekens visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend, aldus opposant.

11. Conceptueel alluderen beide tekens naar “het grootste deel van de fietsers tijdens wielervedstrijden” en zal het woord “peloton” in die zin worden herkend door de Beneluxconsument. De toevoeging van het element “d’hiver” in het betwiste teken doet volgens opposant geen afbreuk aan de conceptuele identiteit, aangezien dit zal worden herkend als het Franse woord voor “herfst” (naar het Bureau aanneemt, wordt bedoeld: “winter”). Bijgevolg zal het betwiste teken louter als een variant van het ingeroepen recht worden beschouwd, aldus opposant.

12. Opposant stelt vast dat de diensten van het ingeroepen recht vallen onder de algemene bewoording van die van het betwiste teken en dus identiek zijn, of op zijn minst in sterke mate soortgelijk.

13. Volgens opposant heeft het ingeroepen recht van huis uit een normaal onderscheidend vermogen, maar mocht het eerder een zwak onderscheidend vermogen worden toegedicht, dan staat zulks niet aan verwarringsgevaar in de weg. Bovendien heeft het ingeroepen recht een reputatie verworven en heeft het daardoor een verhoogd onderscheidend vermogen.

14. Gelet op het voorgaande, verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor alle diensten in klasse 41 en verweerder te veroordelen tot de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder licht toe dat zijn onderneming hoofdsponsor is van een lokale amateurfietsploeg, *Peloton d’hiver* genaamd, die evenwel geen enkel commercieel doel heeft, noch winst maakt. Deze amateurfietsploeg is slechts zeer regionaal actief, met andere woorden het betwiste teken heeft een beperkte plaatselijke betekenis.

16. Volgens verweerder is opposant alleen actief op de Amerikaanse markt, zodat van gevaar voor verwarring in de Benelux geen sprake kan zijn.

17. Hoewel het element “Peloton” in beide tekens identiek is, wordt aan het betwiste teken nog het element “d’hiver” toegevoegd, waardoor de tekens op visueel vlak hoogstens in beperkte mate overeenstemmen, aldus verweerder. Op auditief vlak geeft deze toevoeging een Franse uitstraling aan het teken, die zorgt voor een belangrijk verschil.

18. Wat het begripsmatig aspect betreft, merkt verweerder op dat het woord “peloton” een algemene betekenis heeft, zowel in het Nederlands als in het Frans en algemeen wordt gebruikt in de wielersportwereld. De toevoeging “d’hiver” duidt aan dat het peloton (lees: de fietsclub) voornamelijk tijdens de winter fietstochten onderneemt. Het teken zal dus worden begrepen als “winterpeloton”, “winterfietsclub” of nog als “groep winterfietsers”.

19. Verweerder gebruikt het betwiste teken noch voor commerciële doeleinden noch voor waren of diensten, zodat er geen sprake is van gebruik in de zin van artikel 2.20 BVIE, namelijk “voor waren” en “in het economisch verkeer”.

20. Volgens verweerder is het duidelijk dat er noch bij de gemiddelde Amerikaanse consument voor wat betreft het merk en de diensten van opposant, noch bij de gemiddelde Belgische wielervan voor wat betreft het betwiste teken, enige verwarring kan ontstaan of enig vermoeden dat beide tekens of ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn.

21. Om deze redenen verzoekt verweerder de oppositie ongegrond te verklaren en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen 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, lid 1, sub b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

23. Artikel 2.2ter, lid 1, sub a en b BVIE bepaalt: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: a. het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd; 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".

24. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

25. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PELTON	Peloton d'hiver

Begripsmatige vergelijking

28. Het woord “peloton” is, in zijn meest gangbare betekenis en zowel in het Nederlands als in het Frans, een “troep, vooral groep renners of lopers die in een wedstrijd bij elkaar rijden of lopen” (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal). Dit element is bij beide tekens dus begripsmatig identiek.

29. Het element “d’hiver” in het betwiste teken betekent “van de winter, winter-“, waarmee volgens verweerder wordt aangegeven dat zijn fietsclub voornamelijk ’s winters fietst (zie punt 18). Taalkundig gezien is het een bijvoeglijke bepaling bij peloton, en dus daaraan ondergeschikt, zodat het de begripsmatige overeenstemming als gevolg van dit identiek element niet ongedaan maakt.

30. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend.

Visuele vergelijking

31. Beide ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit één woord van zeven letters, het betwiste teken bestaande uit ditzelfde woord en een tweede woord van zes letters. Terzijde zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie in die zin ook GEU, *babilu*, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

32. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Zoals gezegd is het eerste element van het betwiste teken identiek aan het ingeroepen recht.

33. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en als een afzonderlijk woord behoudt het daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen reeds een aanwijzing kan zijn voor overeenstemming (GEU, *Barbara Becker*, T-212/07, 2 december 2008, ECLI:EU:T:2008:544 en GEU, *Life Blog*, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). Het toegevoegde element “d’hiver” kan de overeenstemmende visuele totaalindruk als gevolg van het identieke eerste element niet teniet doen.

34. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht besteden aan het eerste deel van een merk (arrest *Mundicor*, reeds aangehaald). Ook auditief is het eerste woord van het betwiste teken identiek aan het ingeroepen recht. Fonetisch is dit woord ook het langste (drie lettergrepen) en de toevoeging van het tweede element (met twee lettergrepen) kan de overeenstemmende auditieve totaalindruk als gevolg van dit identieke eerste element niet teniet doen.

36. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

37. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

39. Bij de vergelijking van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

40. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Class 41 Providing classes, workshops and seminars in the fields of fitness and exercise; providing fitness and exercise facilities; physical fitness instruction and consultation; physical fitness conditioning classes; physical fitness training services; providing a website featuring information on exercise and physical fitness accessible through a global computer network and mobile devices.</p> <p><i>Kl 41 Het aanbieden van lessen, workshops en seminars op het gebied van lichamelijke conditie en oefening; beschikbaar stellen van faciliteiten voor fitness en lichaams oefening; opleiding en raadgeving op het gebied van lichamelijke fitheid; lessen betreffende conditionering van lichamelijke fitheid; ter beschikking stellen van een website met informatie over oefening en lichamelijke conditie, toegankelijk via een wereldwijd computernetwerk en mobiele apparaten.</i></p>	<p>Klasse 41 Ontspanning, sportieve en culturele activiteiten.</p>
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

41. De diensten *ontspanning* en *sportieve activiteiten* van het betwiste teken omvatten de diensten van het ingeroepen recht en zijn dus identiek of minstens soortgelijk daaraan. Immers, wanneer de door het jongere merk aangeduide diensten de in het oudere merk opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

42. De diensten *culturele activiteiten* van het betwiste teken zijn gericht op de verfijning van het geestelijk en zedelijk leven (zie Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal). Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de fitnessdiensten van het ingeroepen recht. Deze diensten richten zich ook tot een ander doelpubliek en worden verstrekt door andere dienstverleners. Ten slotte zijn deze diensten noch complementair noch concurrerend.

Conclusie

43. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

44. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient 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.

46. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om diensten waarvan niet is gebleken dat er sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

47. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

48. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie. Verweerder merkt op dat het woord "peloton" een algemene betekenis heeft en courant wordt gebruikt in de wielersportwereld (zie punt 18). Het Bureau is evenwel van oordeel dat het niet beschrijvend is voor de betrokken diensten. Volgens opposant heeft het ingeroepen recht een reputatie verworven en heeft het daardoor een verhoogd onderscheidend vermogen (zie punt 13), maar hij onderbouwt deze stelling niet nader. Het Bureau is overigens van oordeel dat zij in casu niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

49. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend, terwijl de betrokken diensten deels identiek en deels niet soortgelijk zijn. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

50. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 14). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

51. Verweerder licht toe dat met het betwiste teken geen commercieel doel noch winst wordt nagestreefd en hij meent dan ook dat er geen sprake is van gebruik in de zin van artikel 2.20 BVIE, namelijk "voor waren" en "in het economisch verkeer" (zie punten 15 en 19). De door hem gesponsorde amateurfietsploeg is slechts zeer regionaal actief, met andere woorden het betwiste teken heeft een beperkte plaatselijke betekenis. Het Bureau merkt evenwel op dat verweerder met zijn aanvraag een Beneluxmerk bekomt dat, los van het commercieel succes, geldig is en dus een exclusief recht verschaft in heel het Beneluxgebied. Verder merkt het Bureau op dat artikel 2.20 BVIE niet aan de orde is in een oppositieprocedure.

52. Volgens verweerder is opposant alleen actief op de Amerikaanse markt, zodat van gevaar voor verwarring in de Benelux geen sprake kan zijn (zie punt 16). Het Bureau wijst er evenwel op dat het ingeroepen recht een internationale inschrijving is met geldigheid in de Benelux en dat dit recht op het ogenblik van publicatie van het betwiste teken nog niet onderworpen was aan de gebruiksverplichting (in de Benelux).

C. Conclusie

53. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke diensten.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2013802 wordt gedeeltelijk toegewezen.

55. Benelux aanvraag met nummer 1362830 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41 Ontspanning; sportieve activiteiten.

56. Benelux aanvraag met nummer 1362830 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 41 Culturele activiteiten.

57. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 3 april 2019

Willy Neys
(*rapporteur*)

Tineke van Hoey

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Rudolf Wiersinga