



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009803
van 6 april 2017

Opposant: **Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG**
Rötelstrasse 35
74172 Neckarsulm
Duitsland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
P.O. Box 5054
1380 GB Weesp
Nederland

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 1198471**

SMART FIT

tegen

Verweerder: **Smart Fit Holding B.V.**
Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Nederland

Gemachtigde: **i-ee.advocatenkantoor**
Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest,
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1284769**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 februari 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 41. Het depot is onder nummer 1284769 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 februari 2014.

2. Op 23 april 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 1198471 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

SMART FIT, ingediend op 27 januari 2014 en ingeschreven op 26 februari 2015 voor waren in de klassen 24 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 28 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 van het ingeroepen recht.

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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 25 april 2014. De procedure werd ambtshalve opgeschort, aangezien het ingeroepen recht, internationale inschrijving 1198471, op dat moment nog niet was ingeschreven. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 17 augustus 2015.

8. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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 2.3, 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.

Argumenten opposant

10. Ondanks het grafische element is opposant van mening dat het woordelement SMART FIT het dominante element is van het ingeroepen recht, dit geldt volgens hem ook voor het bestreden teken. Het dominante element komt identiek voor in beide merken, waardoor er op visueel vlak sprake is van een sterke overeenstemming. Auditief zijn merk en teken identiek. De aanduiding SMART FIT is niet direct beschrijvend, maar zal wel een bepaald conceptueel gevoel opwekken, waardoor merk en teken op begripsmatig vlak eveneens identiek zijn.

11. De waren van verweerder in klasse 28 zijn soortgelijk aan de diverse kleding in klasse 25 van opposant, aangezien de waren van het ingeroepen recht tevens sportkleding kunnen omvatten en deze waren in veel gevallen in dezelfde winkels worden verkocht.

12. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder voert aan dat er veel merken bestaan die het element SMART-FIT bevatten, de woordcombinatie is volgens hem dan ook niet origineel en zelfs beschrijvend voor de betrokken waren. Het Bureau heeft de inschrijving van het enkele woordmerk geweigerd op absolute gronden, aldus verweerder. Door het beschrijvende karakter van de woorden, is het juist de grafische vormgeving die merk en teken onderscheidend vermogen verleent. Hoewel merk en teken auditief identiek zijn, is de totaalindruk van merk en teken verschillend door de verschillen in de beeldmerken, aldus verweerder. Bovendien richt verweerder zich naar zijn zeggen op een totaal andere tak van dienstverlening dan opposant, waardoor merk en teken naast elkaar kunnen bestaan.

14. Het verwarringsgevaar is volgens verweerder dusdanig klein, dat doorhaling van het bestreden teken een onevenredig groot nadeel met zich mee zal brengen. Daarnaast is verweerder van mening dat beide partijen de kwestie af moeten doen op eigen kosten, aangezien opposant eerst contact op had kunnen nemen met verweerder om overleg te plegen. Dit had volgens hem een onnodige oppositie kunnen voorkomen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

15. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

16. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

17. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en de waren

18. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p><i>KI 25 Kleding voor heren en jongens; overhemden, jasjes, pantalons, sweaters, shorts, jeans, kostuums, regenjassen, dassen, lavallières (strikken), slaapmaskers, oorwarmers (kleding), halsdoeken, pochetten, handschoenen (kleding), halsdoekjes, bretels, sokken, onderkleding, pijama's, peignoirs, badkleding, breigoederen, handschoenen, riemen, mantels, parka's, vesten, T shirts, alle voornoemde producten uitsluitend bestemd voor heren en jongens, voor zover niet begrepen in andere klassen; hoofddeksels voor heren en jongens.</i></p> <p>CL 25 Vêtements pour hommes et garçons; chemises, vestes, pantalons, chandails, shorts, jeans, costumes, manteaux de pluie, cravates, lavallières, masques pour dormir, couvre-oreilles (vêtements), foulards, pochettes (accessoires vestimentaires), gants (articles vestimentaires), fichus, bandes élastiques pour maintenir les vêtements (bretelles), chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, peignoirs, tenues de bain, articles de bonneterie, gants, ceintures, manteaux, parkas, gilets de costume, tee-shirts, tous les produits précités exclusivement pour hommes et garçons, non compris dans d'autres classes; articles de chapellerie pour hommes et garçons.</p>	
	<p>KI 28 Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>

<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	
--	--

19. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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).

20. 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).

21. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden 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 merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

22. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

23. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woordelementen SMART FIT, waarbij op de punt van de letter I een roofvogel lijkt te landen. Het betreden teken bestaat uit een gele ruit, met een zwarte en gele omlijsting. In de ruit staan de woorden SMART FIT opgenomen met hierboven een zwarte letter R in een zwarte cirkel.

24. De woordelementen zijn voor zowel de waren van het ingeroepen recht, als die van het bestreden teken beschrijvend. Het betreft ofwel kleding die zich op een slimme wijze passend om het lichaam kan vormen ofwel het betreft gymnastiek- en sportartikelen waarmee men op slimme wijze fit wordt.

25. Gezien de mate van beschrijvendheid van de woordelementen, komt het meeste belang toe aan de overige grafische elementen en het gebruik van de kleuren, waardoor merk en teken duidelijk verschillend zijn. Het Bureau is dan ook van oordeel dat in de totaalindruk van merk en teken de punten van overeenstemming worden tenietgedaan door de punten van verschil.

Conclusie

26. Merk en teken hebben enkel beschrijvende woordelementen gemeenschappelijk. Gelet hierop zijn de verschillen tussen het merk en het teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

B. Conclusie

27. Merk en teken hebben enkel beschrijvende woordelementen gemeenschappelijk en stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

28. De oppositie met nummer 2009803 wordt afgewezen.

29. Het Benelux depot met nummer 1284769 wordt ingeschreven.

30. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 6 april 2017

Saskia Smits
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul