

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015185**  
**van 12 maart 2020**

**Opposant:** **Kona USA, Inc., Washington corporation**  
Salashan Loop 2455  
Ferndale WA 98248  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Kennedy van der Laan NV**  
Molenwerf 16  
1014 BG Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux merkinschrijving 498125**

KONA

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerkt inschrijving 311449**

KONA

*tegen*

**Verweerder:** **Global Esprit Inc.**  
Yuen Shan Rd. 8F, No.506  
Chung-Ho Dist. New Taipei City  
Taiwan

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1391846**

**KONA81**

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

1. Op 11 maart 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk **KONA81** voor waren in de klassen 25 en 28. De aanvraag is onder nummer 1391846 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 april 2019.

2. Op 16 mei 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Beneluxmerk 498125 voor het woordmerk KONA, ingediend op 4 april 1991 en ingeschreven voor waren in klasse 12;
- Uniemerkt 311449 voor het woordmerk KONA, ingediend op 29 juli 1996 en ingeschreven op 25 mei 1998 voor waren in klasse 12.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken.

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")<sup>1</sup>.

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 17 mei 2019. 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 afgerond op 3 december 2019.

**II. MIDDELEN VAN DE 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 merk en teken en van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant licht toe dat onder het merk Kona een uitgebreid aanbod aan verschillende soorten fietsen wereldwijd op de markt wordt gebracht via diverse verkooppunten, onder meer in de Benelux. Daarnaast is het merk betrokken bij de wielersport, met name bij mountainbike kampioenschappen. Ook

---

<sup>1</sup> In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

doneert opposant fietsen ten behoeve van de verbetering van de levering van onder meer gezondheidshulpmiddelen in Afrika.

10. Volgens opposant richten de waren van de merken zich tot een gemengd publiek dat vermoedelijk bestaat uit zowel professionals als particulieren. Opposant stelt vast dat in dit geval een gemiddeld aandachtsniveau in acht moet worden genomen.

11. Opposant betoogt verder dat de ingeroepen merken van huis uit een groot onderscheidend vermogen hebben, omdat de aanduiding KONA geen bestaand woord is. Het onderscheidend vermogen van de merken is door het intensieve en langdurige gebruik hiervan alleen nog maar toegenomen, aldus opposant. Om deze stelling te onderbouwen heeft opposant een aantal screenprints van websites als bijlage ingediend, alsmede een overzicht van bekende mountainbike merken.

12. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat zowel visueel als auditief een bovengemiddelde overeenstemming bestaat tussen de merken, door de aanwezigheid van het identieke woord KONA. Het enige verschil betreft de toevoeging van het cijfer 81 aan het einde van het betwiste merk. Volgens opposant heeft dit getal geen specifieke betekenis en is het van ondergeschikt belang. Daarnaast stelt opposant dat het beeldelement in het betwiste merk bij het publiek weinig impact zal hebben, aangezien dit louter bestaat uit een licht gestileerd lettertype. Opposant betoogt dat het eerste deel KONA vooral de aandacht van het publiek zal trekken. Deze aanduiding heeft geen begripsmatige betekenis en voor zover dit wel zo zou zijn, dan zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend, aldus opposant.

13. Volgens opposant zijn de waren in klasse 25 en 28 van het betwiste merk vergelijkbaar, althans complementair aan de waren van de ingeroepen merken. De verschillende soorten sportkleding, alsmede sportartikelen en apparaten kunnen allemaal geschikt zijn voor gebruik in combinatie met de waren van de ingeroepen merken. Deze waren kunnen bestemd zijn voor hetzelfde publiek en bij dezelfde winkels worden verkocht, aldus opposant. Dit wordt volgens opposant ook bevestigd in een oppositieprocedure bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Daarnaast verwijst opposant in dit kader naar een aanbieder van mountainbikes van het merk KONA die in de praktijk ook sportieve kleding en surfboards verkoopt.

14. Opposant betoogt dat het publiek het betwiste merk kan opvatten als sub-merk van de ingeroepen merken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een speciale lijn van producten, die betrekking hebben op het jaar 1981.

15. Opposant concludeert derhalve dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste merk niet in te schrijven.

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder betoogt dat de merken niet identiek zijn. In het betwiste merk is het woord KONA weergegeven in gestileerde letters en daarnaast bevat het merk de cijfercombinatie 81. Volgens verweerder gaat het om korte merken waarbij een relatief klein verschil al voldoende kan zijn om een afwijkende totaalindruk aan te nemen. Verweerder stelt dat door de stilerings- en de cijfercombinatie 81 de merken in hun totaalindruk visueel niet overeenstemmen.

17. In het kader van de auditieve vergelijking betoogt verweerder dat het publiek in het bestreden merk ook de cijfercombinatie 81 zal uitspreken. De merken verschillen derhalve auditief aanzienlijk in

lengte, aldus verweerder. Om die reden bestaat er een duidelijk verschil in uitspraak tussen de merken en is er geen sprake van auditieve overeenstemming.

18. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat de merken geen begripsmatige betekenis hebben. Verweerder betwist de stelling van opposant dat, indien een begripsmatige vergelijking aan de orde is, de merken zouden overeenstemmen. Verweerder betoogt in dit kader dat de cijfercombinatie 81 een bijzondere betekenis heeft. De cijfers '8' en '1' staan voor respectievelijk de oneindigheid en de beste. Het element '81' heeft derhalve een specifieke betekenis en is dus een onderscheidend element, aldus verweerder. Volgens verweerder zorgt dit ervoor dat de merken begripsmatig niet overeenstemmen.

19. Verweerder betoogt verder dat opposant niet heeft aangetoond dat de ingeroepen merken bekend zijn in de Benelux.

20. De waren zijn volgens verweerder niet overeenstemmend of complementair. Verweerder verwijst hierbij naar rechtspraak van het EUIPO. Gezien de betrokken waren is het relevante publiek de gemiddelde consument en zal het aandachtsniveau derhalve normaal zijn, aldus verweerder.

21. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste merk in te schrijven.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."


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; Hof van Beroep te 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 gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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 gelijkens 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:
KONA	

28. Het Bureau merkt hier vooreerst op dat het op grond van de rechtspraak mogelijk is dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu 81) en een ander merk (in casu KONA), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594). In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18).

29. Daarnaast geldt dat twee merken over het algemeen overeenstemmen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

*Begripsmatige vergelijking*

30. De ingeroepen merken betreffen het woord KONA. Het woord KONA heeft geen begripsmatige betekenis.

31. Het betwiste merk bestaat uit het woord KONA en het getal 81. Anders dan verweerder betoogt, overweegt het Bureau dat het publiek in het samengestelde merk KONA81 de cijfercombinatie eerder zal opvatten als het getal 81, dan als de losse cijfers 8 en 1. Het getal 81 heeft in het onderhavige geval geen voor de hand liggende betekenis. Het kan verwijzen naar een jaartal, leeftijd of serienummer. Het Bureau is derhalve van oordeel dat het getal 81 in het betwiste merk geen specifieke, dan wel duidelijke betekenis heeft voor het relevante publiek.

32. In het licht van het voorgaande is een begripsmatige vergelijking tussen de merken derhalve niet mogelijk.

*Visuele vergelijking*

33. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van vier letters, KONA. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit één woord van vier letters, KONA en het getal 81, weergegeven in zwarte letters waarbij de letters van het woord KONA gestileerd zijn.

34. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dit is in het onderhavige geval niet anders. De grafische voorstelling van het bestreden merk betreft enkel het gestileerde lettertype van het woord KONA. Het verschil in lettertype benadrukt ook dat het merk bestaat uit twee elementen, te weten het woord KONA en het getal 81. Het woord KONA komt derhalve duidelijk naar voren.

48. Het ingeroepen merk is volledig opgenomen in het eerste deel van het bestreden merk en behoudt een zelfstandige onderscheidende plaats. Daarnaast geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal 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).

35. De tekens zijn in visueel opzicht derhalve sterk overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

36. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken 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 van het visuele aspect van het teken (GEU 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

37. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van twee lettergrepen, "KO-NA". Het bestreden merk bestaat uit één woord van twee lettergrepen, "KO-NA" en een getal, "eenentachtig". Het getal 81 zorgt weliswaar voor een auditief verschil, maar daar staat tegenover dat de eerste twee lettergrepen van het betwiste merk identiek zijn aan het gehele ingeroepen merk. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald).

38. De merken zijn derhalve auditief eveneens sterk overeenstemmend.

*Conclusie*

39. Op begripsmatig vlak is een vergelijking niet mogelijk. Visueel en auditief zijn de merken sterk overeenstemmend.

***Vergelijking van de waren***

40. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

41. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen oudere merk en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

42. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 12 Fietsen en onderdelen en toebehoren hiervoor voor zover niet begrepen in andere klassen. <i>(BX merkregistratie 498125)</i>  Kl 12 Rijwielen en onderdelen daarvoor. <i>(EU merkregistratie 311449)</i>	
	Cl 25 Sports caps and hats[other than helmets]; Bathing caps; Swimming caps [bathing caps]; Swim wear; Bathing trunks; Swim wear for gentlemen and ladies; Bathing suits; Bathing suits for men; gussets for tights, gussets for stockings, gussets for bathing suits, gussets for underwear, gussets for leotards and gussets for foot let; Skiing clothing; Swimsuits; Bathing costumes; insulated overall wet suits and dry suits; Rash guards; Skiing shoes; Sport coats; Sport shirts; Beach footwear; Beach shoes; Beach shoes and sandals; Clothes; Sweatpants; Bottoms [clothing]; Padded sports pants; Sports jackets; Sports jerseys and breeches for sports; Sports pants; Sports vests; Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms; Jerseys [clothing]; Clothing for athletic use, namely, padded pants; Clothing for athletic use, namely, padded shirts; Clothing for athletic use, namely, padded shorts; Triathlon clothing; Sun protective clothing; Surf clothes; Ski wear; Surf wear; Waterproof shoes and boots; Waterproof footwear; Ski suits; Ski suits for competition; Snowboarding suits; Skirt suits; Waterproof jackets and pants; Skating outfits; Skating dresses; Clothing for cyclists; Sportswear; Sports uniforms; Padded vests; Athletics vests; Cyclists' jerseys; Vested suits; upper outer garments, upper under garments, pants, sports upper garments, under pants and sports pants; Beach sandals; Bath slippers; Waterproof shoes; ski boots; ski gloves; Clothing; sweaters; jumpers

	<p>(pullovers); fishing vests; short-sleeve shirts; slippers; sports singlets; sweat-absorbent socks; uniforms; visors [headwear]; waistcoats; Wristbands.</p> <p><i>Kl 25 Sportpetten en -hoeden [anders dan helmen]; Badmutsen; Zwemmutsen [badmutsen]; Badkleding; Zwembroeken; Zwemkleding voor heren en dames; Badpakken; Badkleding voor heren; Inzetstukken voor maillots, kniekousen, badpakken, ondergoed, leggings en footlets; Skikleding; Zwempakken; Badkostuums; geïsoleerde overall wet suits en drysuits; Beschermende watersportkleding; Skischoenen; Sportjassen; Sporthemden; Strandschoenen; Strandschoenen en -sandalen; Kleding; Joggingbroeken; Ondergoed [kleding]; Gevoerde sportbroeken; Sportjassen; Sporttruien en (korte) broeken voor sport; Sportbroeken; Gymnastiekvesten; Sportkleding, te weten overhemden, broeken, jassen, schoeisel, hoeden en petten, sporttenues; Jersey [kleding]; Sportkleding, met name gevoerde onderbroeken; Sportkleding, met name gevoerde hemden; Sportkleding, te weten gevoerde korte broeken; Triathlonkleding; Zonbeschermende kleding; Surf kleding; Kledingstukken voor het skiën; Surf kleding; Waterdichte schoenen en laarzen; Waterdicht schoeisel; Skipakken (kleding); Skipakken voor wedstrijden; Snowboardpakken; Rokkostuums; Waterdichte jassen en broeken; Schaatspakken; Schaatsjurken; Wielrijderskleding; Sportkleding; Sportuniformen; Bodywarmers; Sportvesten; Fietstruien; Driedelige kostuums; Boven- en onderkleding, broeken, sport bovenkleding, ondergoed en sportbroeken; Strandsandalen; Badschoenen; Waterdichte schoenen; Skilaarzen; Skihandschoenen; Kledingstukken; Sweaters; Overgooiers; Vissersvesten; Hemden met korte mouwen; Pantoffels; Sporthemdjes; Zweet absorberende sokken; Uniformen; Zonnekleppen [hoofddekseis]; Vesten; Manchetten [kleding].</i></p>
	<p>Cl 28 Swimming webs [flippers]; Swimming belts; Swimming vest; Swimming jackets; Knee pads [sports articles]; Knee guards for athletic use; shin guards [sports articles]; Shin guards for athletic use; Protective supports for shoulders and elbows [sports articles]; Arm guards for athletic use;</p>



	<p>elbow guards [sports articles]; Sports equipment for boxing and martial arts, namely, boxing gloves, boxing bags, punching mitts, belly protectors, groin protectors and shin guards; Chest protectors adapted to practice taekwondo; Wrist supports [sports articles]; Elbow guards for athletic use; Inflatable mattresses for recreational use; ice skates; Body-training apparatus; Stationary exercise bicycles and rollers therefor; Exercise equipment, namely, manually operated jogging machines; Weights for exercise; Machines that incorporate weights for use in physical exercise; Exercising equipment, namely, weight lifting machines; Fitness machines and equipment, namely, weights, treadmills, rowing machines, stair stepping machines, resistance machines, stationary cycles; Exercise equipment, namely, stair-stepping machines; Exercise equipment, namely, chest expanders; Exercise machines; Water wings; Water wing swim aids for recreational use; floating lounge chairs for use in swimming pools for recreational use; Waist trimmer exercise belts [sports articles]; Portable support structures for dance and other exercises; bags especially designed for skis; nets for sports; surfboard leashes; bags especially designed for surfboards.</p> <p><i>Kl 28 Zwemvliezen voor zwemmers [flippers]; Zwemgordels; Zwemvesten; Kniebeschermers [sportartikelen]; Scheenbeschermers [sportartikelen]; Beschermende steunen voor schouders en elleboogstukken [sportartikelen]; Armbeschermers voor gebruik in sport; Elleboogbeschermers [sportartikelen]; Sportuitrustingen voor boksen en vechtsporten, te weten bokshandschoenen, bokszakken, stootwanten, buikbeschermers, kruisbeschermers en scheenbeschermers; Borstkasbeschermers aangepast voor taekwondo; Polsondersteuners [sportartikelen]; Elleboogbeschermers voor gebruik bij sport; Opblaasbare matrassen voor recreatief gebruik; Schaatsen [voor op het ijs]; Fitnesstoestellen; Hometrainers en rollen daarvoor; Oefentoestellen, te weten met de hand te bedienen hardlopmachines; Gewichten voor lichaamsbeweging; Apparaten met gewichten voor het uitoefenen van lichaamsbeweging; Oefentoestellen, te weten toestellen voor</i></p>
--	---

	<p><i>gewichtheffen; Conditietrainingsmachines en -apparatuur, te weten gewichten, loopbandtrainers, roeimachines, trappenlopmachines, weerstandsmachines, hometrainers; Oefenapparatuur, te weten stepmachines; Oefenapparatuur, te weten trekveren voor borstspieroefeningen; Trimtoestellen; Drijvers voor de zwemsport; Drijvende zwemhulpmiddelen voor recreatief gebruik; Drijvende loungestoelen voor gebruik in zwembaden of voor recreatieve gebruik; Taille trimmer oefengordel [sportartikel]; Draagbare steunstructuren voor dans en andere oefeningen; Tassen speciaal ontworpen voor ski's; Netten [sportartikelen]; Voetbanden voor surfplanken; Tassen speciaal ontworpen voor surfplanken.</i></p>
	<p>N.B. De originele taal van dit depot is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</p>

## Klasse 25

43. Het Bureau is van oordeel dat de waren "Sportjassen; Sporthemden; Kleding; Gevoerde sportbroeken; Sportjassen; Sporttruien en (korte) broeken voor sport; Sportbroeken; Gymnastiekvesten; Sportkleding, te weten overhemden, broeken, jassen, schoeisel, hoeden en petten, sporttenues; Jersey [kleding]; Sportkleding, met name gevoerde onderbroeken; Sportkleding, met name gevoerde hemden; Sportkleding, te weten gevoerde korte broeken; Triathlon kleding; Zonbeschermende kleding; Wielrijderskleding; Sportkleding; Sportvesten; Fietstruien; sport bovenkleding en sportbroeken; Kledingstukken; Sporthemdjes" niet overeenstemmen met fietsen of de overige waren genoemd in klasse 12 van de ingeroepen merken. Weliswaar kunnen voornoemde bestreden waren ook betrekking hebben op kleding die speciaal is bedoeld voor gebruik tijdens het fietsen of wielrennen, maar de aard en het doel van kleding en fietsen zijn wezenlijk anders. De bestreden waren zien op bescherming van het lichaam en comfort tijdens het uitoefenen van een sport. De waren van het ingeroepen merk zijn (onderdelen van) een vervoersmiddel dat kan worden gebruikt voor sportdoeleinden. Deze verschillende waren vereisen elk een andere bijzondere knowhow en worden ook door verschillende gespecialiseerde bedrijven vervaardigd.

44. Zelfs indien de waren in dezelfde (web)winkels worden verkocht, dan is dit naar het oordeel van het Bureau in het onderhavige geval onvoldoende om te concluderen dat er sprake is van overeenstemming aangezien deze producten zeer verschillend zijn en doorgaans niet door dezelfde fabrikanten op de markt wordt gebracht. De waren zijn evenmin complementair. Immers, ondanks dat deze waren in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt, is het gebruik niet dermate onderling verbonden dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (zie GEU T-504/11, 4 februari 2013, Dignitude, ECLI:EU:T:2013:57).

45. Voor de overige waren in klasse 25 geldt eveneens dat deze niet overeenstemmen met fietsen of onderdelen daarvan. De stelling van opposant dat alle waren overeenstemmen, omdat deze waren ook worden gebruikt bij het beoefenen van een sport en kunnen worden aangeboden in dezelfde soort winkels is onvoldoende om tot overeenstemming te kunnen concluderen. Fietsen en onderdelen daarvan

worden doorgaans aangeboden door gespecialiseerde fietswinkels. De overige bestreden (sport)kleding, schoeisel en hoofddeksels worden verkocht in kledingwinkels of in gespecialiseerde sportwinkels. De waren verschillen naar hun aard, doel en wijze van gebruik en richten zich niet op hetzelfde publiek. Daarnaast zijn de waren niet afkomstig van dezelfde fabrikant. Om die reden zijn deze waren niet overeenstemmend.

#### *Klasse 28*

46. Het Bureau is van oordeel dat er een zekere mate van overeenstemming bestaat tussen de bestreden waren "*Fitnessstoestellen; Hometrainers en rollen daarvoor; Oefentoestellen, te weten hometrainers*" in klasse 28 en de "fietsen en rijwielen" genoemd in klasse 12 van de ingeroepen merken. Een hometrainer is immers ook een bepaald soort fiets, met een vergelijkbaar frame, stuurstangen, versnellingen, trappers en een zadel. De waren kunnen hetzelfde doel hebben, te weten het verkrijgen van lichaamsbeweging en het op peil houden van de conditie. Daarnaast zal een persoon die het fietsen als sport beoefend vaak ook een hometrainer bezitten om zijn of haar conditie op peil te houden bij slechte weersomstandigheden. Het doel en het publiek kan derhalve hetzelfde zijn (zie GEU, T-30/15, 19 februari 2016, INFINITY, ECLI:EU:T:2016:87).

47. Voor de overige waren in klasse 28 geldt dat deze niet overeenstemmen met fietsen of onderdelen daarvan. De stelling van opposant dat alle waren overeenstemmen, omdat die kunnen worden gebruikt bij het beoefenen van een sport en dat deze kunnen worden aangeboden in dezelfde soort winkels is onvoldoende om tot overeenstemming te kunnen concluderen. Fietsen en onderdelen daarvan worden doorgaans aangeboden door gespecialiseerde fietswinkels. De bestreden sportapparaten en sportattributen worden verkocht door gespecialiseerde aanbieders. De waren verschillen naar hun aard, doel en wijze van gebruik en richten zich niet op hetzelfde publiek. Daarnaast zijn de waren niet afkomstig van dezelfde fabrikant. Om die reden zijn deze waren niet overeenstemmend.

#### *Conclusie*

48. De waren zijn deels in zekere mate overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

#### **A.2. Globale beoordeling**

49. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren zijn gericht op een gemengd publiek. Voor de overeenstemmende waren in kwestie is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau. De prijs van fietsen is immers veelal hoog en deze worden niet dagelijks aangeschaft, waardoor de consument aandachtig zal zijn. Hetzelfde geldt voor het deel van het publiek dat een fitnessapparaat of hometrainer aanschaft voor in huis. Voor het overige deel van het publiek, dat gebruik maakt van dergelijke apparaten in de sportschool, zal het aandachtsniveau normaal zijn.

51. 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 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 merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide

reeds geciteerd). In het onderhavige geval zijn de tekens visueel en auditief sterk overeenstemmend en is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De waren zijn deels in zekere mate overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

52. 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 oudere merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Tevens roept opposant een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

53. Verder is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

54. Ondanks het verhoogde aandachtsniveau bij een deel van het publiek en een deel van de waren is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de visuele en auditieve overeenstemming van de merken, van oordeel dat het publiek kan menen dat de overeenstemmende waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

55. Voor wat betreft de verwijzing van partijen gelijkaardige oppositiebeslissingen van andere merkenautoriteiten die in de onderhavige procedure gevolgd zouden moeten worden (zie alinea's 13 en 20), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T-353/04, CURON, 13 februari 2007; ECLI:EU:T:2007:47).

## **C. Conclusie**

56. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de overeenstemmende waren.

## **IV. BESLUIT**

57. De oppositie met nummer 2015185 wordt gedeeltelijk toegewezen.

58. De Benelux aanvraag met nummer 1391846 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren die overeenstemmend zijn:

- Kl 28 *Fitnessstoestellen; Hometrainers en rollen daarvoor; Oefentoestellen, te weten hometrainers.*

59. De Benelux aanvraag met nummer 1391846 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet overeenstemmend zijn:

- Kl 25 (*alle waren*)

- Kl 28 Zwemvliezen voor zwemmers [flippers]; Zwemgordels; Zwemvesten; Kniebeschermers [sportartikelen]; Scheenbeschermers [sportartikelen]; Beschermende steunen voor schouders en elleboogstukken [sportartikelen]; Armbeschermers voor gebruik in sport; Elleboogbeschermers [sportartikelen]; Sportuitrustingen voor boksen en vechtsporten, te weten bokshandschoenen, bokszakken, stootwanten, buikbeschermers, kruisbeschermers en scheenbeschermers; Borstkasbeschermers aangepast voor taekwondo; Polsondersteuners [sportartikelen]; Elleboogbeschermers voor gebruik bij sport; Opblaasbare matrassen voor recreatief gebruik; Schaatsen [voor op het ijs]; Oefentoestellen, te weten met de hand te bedienen hardlopmachines; Gewichten voor lichaamsbeweging; Apparaten met gewichten voor het uitoefenen van lichaamsbeweging; Oefentoestellen, te weten toestellen voor gewichtheffen; Conditietrainingmachines en -apparatuur, te weten gewichten, loopbandtrainers, roeimachines, trappenlopmachines, weerstandsmachines; Oefenapparatuur, te weten stepmachines; Oefenapparatuur, te weten trekveren voor borstspieroefeningen; Trimtoestellen; Drijvers voor de zwemsport; Drijvende zwemhulpmiddelen voor recreatief gebruik; Drijvende loungestoelen voor gebruik in zwembaden of voor recreatieve gebruik; Taille trimmer oefengordel [sportartikel]; Draagbare steunstructuren voor dans en andere oefeningen; Tassen speciaal ontworpen voor ski's; Netten [sportartikelen]; Voetbanden voor surfplanken; Tassen speciaal ontworpen voor surfplanken.

60. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 12 maart 2020

Eline Schiebroek  
(Rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen



Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet