

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015457
van 23 november 2021

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: **Uniemerksinschrijving 311449**

KONA

Ingeroepen recht 2: **Benelux merkinschrijving 498125**

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 1397140**

KONA81

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

1. Op 11 juni 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 1397140 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 juni 2019.
2. Op 23 augustus 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerkt 311449 voor het woordmerk KONA, ingediend op 29 juli 1996 en ingeschreven op 25 mei 1998 voor waren in klasse 12;
 - Beneluxmerk 498125 voor het woordmerk KONA, ingediend op 4 april 1991 en ingeschreven 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").
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 23 augustus 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 20 maart 2020.

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 (soort)gelijkheid 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 heeft opposant een non-profit/humanitaire organisatie opgericht ten behoeve van de verbetering van de levering van onder meer gezondheidshulpmiddelen in Afrika.

10. Opposant betoogt dat KONA niet alleen in de Benelux een bekend merk is, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. Volgens opposant is Kona in de branche een iconisch merk dat over de gehele wereld en specifiek ook in de Benelux bekendheid geniet en wordt geassocieerd met (sport)fietsen en aanverwante producten van hoge kwaliteit en duurzaamheid.

11. Volgens opposant richten de waren van de merken zich tot een publiek dat voornamelijk bestaat uit particulieren. Opposant stelt vast dat in dit geval een gemiddeld aandachtsniveau in acht moet worden genomen.

12. Met betrekking tot de vergelijking van de merken stelt opposant dat zowel visueel als auditief een hoge mate van 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 zal de cijfermatige toevoeging door het publiek niet als merk worden opgevat, maar veeleer als een specificatie. 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 merken begripsmatig overeenstemmend, aldus opposant.

13. Opposant verwijst vervolgens naar een beslissing van het Franse Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) waarin werd vastgesteld dat het element KONA in het bestreden merk KONA81 een nabootsing is van het ingeroepen merk.

14. Volgens opposant zijn de bestreden waren vergelijkbaar, althans complementair aan de waren van de ingeroepen merken. Een deel van de waren kan gebruikt worden tijdens het gebruik van de waren van opposant of aanvullend als onderdeel van de fietstraining en daardoor op hetzelfde doelpubliek zijn gericht. De overige waren zijn ook overeenstemmend, omdat deze allemaal hulpmiddelen zijn voor het beoefenen van een sport en in dezelfde sportwinkels worden verkocht, aldus opposant. Immers bestaan er volgens opposant ook sporten die fietsen en zwemmen combineren, waarvan triathlon de meest bekende is.

15. 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. Volgens opposant is Kona in de branche een iconisch merk en zal het publiek in de Benelux dat in extreme fietssporten is geïnteresseerd hier zeker mee bekend zijn. Om deze stelling te onderbouwen heeft opposant kopieën van websitepagina's ingediend.

16. Volgens opposant compenseert de grote mate van overeenstemming van de merken de eventuele geringe overeenstemming van de waren van de merken.

17. 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

18. Verweerder betoogt dat beide merken weliswaar het element KONA bevatten, maar dat het bestreden merk ook een onderscheidende stiling en lettertype heeft, alsmede het onderscheidende element 81 bevat. Aangezien het om korte merken gaat vallen de verschillen eerder op, aldus verweerder. Verweerder stelt dat de merken door voornoemde verschillen een andere visuele totaalindruk hebben.

19. In het kader van de auditieve vergelijking betoogt verweerder dat er geen reden bestaat om aan te nemen dat het element '81' als ondergeschikt moet worden beschouwd. Volgens verweerder zal de relevante consument het bestreden merk met gebruik van zowel het woordelement als de cijfercombinatie

uitspreken. De uitspraak van het cijfer '81' onderscheidt het bestreden merk juist van de ingeroepen merken, aldus verweerder. Om die reden bestaat er een duidelijk auditief verschil tussen de merken en is er geen sprake van auditieve overeenstemming.

20. Verweerder sluit zich aan bij opposant's primaire standpunt dat in de onderhavige zaak geen begripsmatige vergelijking kan worden gemaakt. Verweerder betwist echter dat, indien de merken wel een betekenis hebben, er sprake is van begripsmatige overeenstemming. De cijfers '8' en '1' staan voor respectievelijk de oneindigheid en de beste. Het element '81' heeft derhalve een specifieke betekenis. Volgens verweerder zorgt deze betekenis ervoor dat de merken begripsmatig niet overeenstemmen.

21. Met betrekking tot het argument dat de ingeroepen merken een sterk onderscheidend vermogen hebben door het intensieve gebruik betoogt verweerder dat opposant enkel naar diverse ranglijsten van fietsmerken verwijst. Deze documenten tonen volgens verweerder echter niet aan dat de Kona-merken in Europa bekend zijn, laat staan dat dit het geval is voor de Benelux.

22. Verweerder betoogt dat de waren niet overeenstemmend of complementair zijn. De bestreden waren in klasse 25 en 28 zijn allemaal specifiek gerelateerd aan diverse activiteiten. De stelling van opposant dat een aantal van deze waren in bepaalde situaties kunnen worden gebruikt tijdens het fietsen doet niet af aan het feit dat er geen sprake is van overeenstemming, aldus verweerder.

23. Het betrokken publiek heeft volgens verweerder een normaal aandachtsniveau. Daarnaast merkt verweerder op dat zelfs als de Kona-merken een verhoogd onderscheidend vermogen hebben, dit enkel geldt voor fietsen. Verweerder biedt echter geen fietsen aan.

24. Tot slot verwijst verweerder naar andere opposities tussen partijen bij verschillende Europese merkenbureaus waarin werd geoordeeld dat er alleen sprake was van verwarringsgevaar met betrekking tot de fietsgerelateerde producten, maar niet voor de andere waren in klasse 28.

25. 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

26. 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.

27. 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."

28. 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 merken

29. 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).

30. 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).

31. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

32. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KONA	KONA81

33. 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).

34. 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

35. De ingeroepen merken betreffen het woord KONA. Het woord KONA heeft geen begripsmatige betekenis, hetgeen ook door partijen wordt betoogd (zie alinea's 12 en 20).

36. 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.

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

Visuele vergelijking

38. 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.

39. 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).

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

Auditieve vergelijking

41. 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).

42. 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).

43. De merken zijn derhalve auditief eveneens sterk overeenstemmend.

Conclusie

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

Vergelijking van de waren

45. 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).

46. 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.

47. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 12 Fietsen en onderdelen en toebehoren hiervoor voor zover niet begrepen in andere klassen. (BX merkregistratie 498125) Kl 12 Rijwielen en onderdelen daarvoor. (EU merkregistratie 311449)	
	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; Snow boarding 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 (pullovers); fishing vests; short-sleeve shirts; slippers; sports singlets; sweat-absorbent socks; uniforms; visors [headwear]; waistcoats; Wristbands.

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

	<p><i>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 swim fins; Paddle board fins; Diving fins; Surf fins; Scuba fins; Flippers for swimming; Fins for body boards; Inflatable swimming pools [play articles]; Deck grips for sports equipment boards, namely surfboards, body boards, paddle boards; Inflatable pools [game items]; Swimming tables; Swimming tables for recreational use; Fins for surfing; Kite boards; Paddle boards; Swimming boards; Swimming kick boards; Kick board flotation devices for recreational use; Surf boards; Swim boards for recreational use; Floats for swimming; swimming floats for recreational use; Inflatable float mattresses or pads for recreational use; Inflatable floats; Swim floats for recreational use; Arm floats for swimming; Air mattress swimming floats for recreational use; Inflatable float hammocks for recreational use in water; Swimming aids, namely pool rings, arm floats for recreational use; Floats for recreational use; surfboards; swimming webs [flippers]; Swimming belts; Swimming vests; 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; 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,</p>

	<p>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; Vinnen voor peddelplanken; Zwemvliezen om te duiken; Vinnen voor surfplanken; Zwemvliezen voor het duiken; Zwemvliezen voor zwemmers; Vinnen voor bodyboards; Opblaasbare zwembaden [speelgoed]; Plankgrepen voor sportuitrustingsplanken, te weten surfplanken, bodyboards, peddelplanken; Opblaasbare speelzwembaden; Zwemtafels; Zwemtafels voor recreatief gebruik; Vinnen om te surfen; Vliegplanken; Peddelplanken; Zwemplanken; Kickboards voor het zwemmen; Kickboards voor het zwemmen voor recreatieve doeleinden; Surfplanken; Zwemplanken voor recreatief gebruik; Drijvers voor het zwemmen; Drijvende vloten voor recreatieve doeleinden; Opblaasbare drijvende matrassen of kussens voor recreatief gebruik; Opblaasbare drijvende matrassen; Drijvende vloten voor recreatieve doeleinden; Zwembandjes voor rond de armen; Opblaasbare drijvende vloten voor recreatieve doeleinden; Opblaasbare drijvende hangmatten voor recreatief gebruik in water; Zwemhulpmiddelen, te weten zwembadringen, armdrijvers voor recreatief gebruik; Drijvers voor recreatief gebruik; Surfplanken; Zwemvliezen voor zwemmers; Zwemgordels; Zwemvesten; Zwemjassen; Kniebeschermers [sportartikelen]; Scheenbeschermers [sportartikelen]; Beschermende steunen voor schouders en elleboogstukken [sportartikelen]; Armbeschermers [sportartikelen]; Elleboogbeschermers [sportartikelen]; Sportuitrustingen voor boksen en vechtsporten, te weten bokshandschoenen, bokszakken, stootwanten, buikbeschermers, kruisbeschermers en scheenbeschermers; Borstbeschermers</i></p>
--	---

	<p>aangepast voor taekwondo beoefening; Polsbeschermers [sportartikelen]; Elleboogbeschermers voor gebruik bij sport; Opblaasbare matrassen voor recreatief gebruik; Schaatsen [voor op het ijs]; Fitnessstoestellen; Hometrainers en rollen daarvoor; Oefentoestellen, te weten met de hand te bedienen hardlopmachines; Gewichten voor lichaamsbeweging; Machines met gewichten voor gebruik in de lichaamsbeweging; Oefentoestellen, te weten toestellen voor 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 ligstoelen voor gebruik in zwembaden voor recreatief gebruik; Trainingsgordels voor de tailleband [sportartikelen]; Draagbare steunstructuren voor dans en andere oefeningen; Tassen speciaal aangepast voor ski's; Netten [sportartikelen]; Voetbanden voor surfplanken; Tassen speciaal ontworpen voor surfplanken.</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

48. 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) vervoersmiddelen die kunnen worden gebruikt voor sportdoeleinden. Deze verschillende waren vereisen elk een andere bijzondere knowhow en worden ook door verschillende gespecialiseerde bedrijven vervaardigd.

49. 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).

50. 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 hoofddekseksels 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

51. Het Bureau is van oordeel dat er een zekere mate van overeenstemming bestaat tussen de bestreden waren "*Fitnessstoestellen; Hometrainers en rollen daarvoor; Conditietrainingsmachines en -apparatuur, 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).

52. Het Bureau is van oordeel dat de diverse 'beschermende sportartikelen' genoemd in klasse 28, zoals knie-, scheen-, arm-, elleboog- en polsbeschermers, niet overeenstemmen met fietsen of de overige waren genoemd in klasse 12 van de ingeroepen merken. Weliswaar kunnen deze waren ook betrekking hebben op beschermers voor gebruik tijdens het fietsen of wielrennen, maar de aard en het doel van deze waren en fietsen zijn wezenlijk anders. De bestreden waren zien op bescherming van het lichaam tijdens het uitoefenen van een sport. De waren van het ingeroepen merk zijn (onderdelen van) vervoersmiddelen die kunnen worden gebruikt voor sportdoeleinden. Deze verschillende waren vereisen elk een andere bijzondere knowhow en worden ook door verschillende gespecialiseerde bedrijven vervaardigd.

53. Voor de overige waren in klasse 28 geldt dat deze evenmin overeenstemmen met fietsen of onderdelen daarvan. Ook hier is het argument dat alle waren kunnen worden gebruikt bij het beoefenen van een sport en dat deze kunnen worden aangeboden in dezelfde soort winkels 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. Zelfs indien de waren in dezelfde (web)winkels worden verkocht is er geen sprake van overeenstemming aangezien deze producten zeer verschillend zijn en doorgaans niet door dezelfde fabrikanten op de markt wordt gebracht. 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.

54. De waren zijn evenmin complementair. Immers, ondanks dat bepaalde waren in het kader van de fietssport kan 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 Dignitude, reeds geciteerd).

Conclusie

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

A.2. Globale beoordeling

56. 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.

57. 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 aanschafte voor in huis. Voor het overige deel van het publiek, dat gebruik maakt van dergelijke apparaten in de sportschool, zal het aandachtsniveau normaal zijn.

58. 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 merken 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.

59. 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.

60. 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).

61. 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

62. Voor wat betreft de verwijzing van partijen naar gelijkaardige oppositiebeslissingen van andere merkenautoriteiten die in de onderhavige procedure gevolgd zouden moeten worden (zie alinea's 13 en 24), 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

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

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2015457 wordt gedeeltelijk toegewezen.

65. De Benelux aanvraag met nummer 1397140 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren die overeenstemmend zijn:

- Kl 28 Fitnesstoestellen; Hometrainers en rollen daarvoor; Conditietrainingsmachines en -apparatuur, te weten hometrainers.

66. De Benelux aanvraag met nummer 1397140 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet overeenstemmend zijn:

- Kl 25 (*alle waren*)
- Kl 28 Zwemvliezen voor zwemmers; Vinnen voor peddelplanken; Zwemvliezen om te duiken; Vinnen voor surfplanken; Zwemvliezen voor het duiken; Zwemvliezen voor zwemmers; Vinnen voor bodyboards; Opblaasbare zwembaden [speelgoed]; Plankgrepen voor sportuitrustingsplanken, te weten surfplanken, bodyboards, peddelplanken; Opblaasbare speelzwembaden; Zwemtafels; Zwemtafels voor recreatief gebruik; Vinnen om te surfen; Vliegplanken; Peddelplanken; Zwemplanken; Kickboards voor het zwemmen; Kickboards voor het zwemmen voor recreatieve doeleinden; Surfplanken; Zwemplanken voor recreatief gebruik; Drijvers voor het zwemmen; Drijvende vloten voor recreatieve doeleinden; Opblaasbare drijvende matrassen of kussens voor recreatief gebruik; Opblaasbare drijvende matrassen; Drijvende vloten voor recreatieve doeleinden; Zwembandjes voor rond de armen; Opblaasbare drijvende vloten voor recreatieve doeleinden; Opblaasbare drijvende hangmatten voor recreatief gebruik in water; Zwemhulpmiddelen, te weten zwembadringen, armdrijvers voor recreatief gebruik; Drijvers voor recreatief gebruik; Surfplanken; Zwemvliezen voor zwemmers; Zwemgordels; Zwemvesten; Zwemjassen; Kniebeschermers [sportartikelen]; Scheenbeschermers [sportartikelen]; Beschermende steunen voor schouders en elleboogstukken [sportartikelen]; Armbeschermers [sportartikelen]; Elleboogbeschermers [sportartikelen]; Sportuitrustingen voor boksen en vechtsporten, te weten bokshandschoenen, bokszakken, stootwanten, buikbeschermers, kruisbeschermers en scheenbeschermers; Borstbeschermers aangepast voor

taekwondo beoefening; Polsbeschermers [sportartikelen]; Elleboogbeschermers voor gebruik bij sport; Opblaasbare matrassen voor recreatief gebruik; Schaatsen [voor op het ijs]; Oefentoestellen, te weten met de hand te bedienen hardloopmachines; Gewichten voor lichaamsbeweging; Machines met gewichten voor gebruik in de lichaamsbeweging; Oefentoestellen, te weten toestellen voor gewichtheffen; Conditietrainingsmachines en -apparatuur, te weten gewichten, loopbandtrainers, roemachines, trappenloopmachines, weerstandsmachines, Oefenapparatuur, te weten stepmachines; Oefenapparatuur, te weten trekveren voor borstspieroefeningen; Trimtoestellen; Drijvers voor de zwemsport; Drijvende zwemhulpmiddelen voor recreatief gebruik; Drijvende ligstoelen voor gebruik in zwembaden voor recreatief gebruik; Trainingsgordels voor de tailleband [sportartikelen]; Draagbare steunstructuren voor dans en andere oefeningen; Tassen speciaal aangepast voor ski's; Netten [sportartikelen]; Voetbanden voor surfplanken; Tassen speciaal ontworpen voor surfplanken.

67. 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, 23 november 2021



Eline Schiebroek
(Rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard