

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**

~

**TWEEDE KAMER  
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2019/11/7

**ARREST**

*Inzake:*

**Ramen Lanssens**

*Tegen:*

**Peloton Interactive**

*Procestaal: Nederlands*

**ARRET**

*En cause :*

**Ramen Lanssens**

*Contre:*

**Peloton Interactive**

*Langue de la procédure : le néerlandais*

**GRIFFIE**

Regentschapsstraat 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
[curia@benelux.be](mailto:curia@benelux.be)

[www.courbeneluxhof.be](http://www.courbeneluxhof.be)

**GREFFE**

39, Rue de la Régence  
1000 BRUXELLES  
TÉL. (0) 2.519.38.61  
[Curia@benelux.be](mailto:Curia@benelux.be)

**COUR DE JUSTICE****BENELUX****GERECHTSHOF*****TWEEDE KAMER***

Arrest van 22 oktober 2021  
In de zaak C 2019/11

Inzake

**L.A. Ramen Lanssens N.V.**, de vennootschap met zetel te Meulebkesteenweg 6, 8720 Dentergem,  
België,

verzoekster,  
hierna te noemen: Ramen Lanssens,

vertegenwoordigd door mr. A. van de Velde, advocaat te Wakken, België,

tegen

**Peloton Interactive INC**, de vennootschap met zetel te 125 West 25th Street, 11th Floor, New York NY  
10001, Verenigde Staten van Amerika,

verweerster,  
hierna te noemen: Peloton Interactive,

vertegenwoordigd door mr. P. Maeyaert, advocaat te Brussel, België.

**De procedure voor het Benelux-Gerechtshof**

1. Bij op 4 juni 2019 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het hof – ingekomen verzoekschrift, met bijlagen, heeft Ramen Lanssens het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 3 april 2019 (hierna: de Beslissing), te vernietigen voor zover de door Peloton Interactive tegen inschrijving van het woordmerk ‘peloton d’hiver’ gerichte oppositie (nr. 2013802) is toegewezen. Ramen Lanssens verzoekt het hof te bepalen dat het woordmerk ‘peloton d’hiver’ ook voor wat betreft de diensten in klasse 41 ‘Ontspanning, sportieve activiteiten’ wordt ingeschreven, de Beslissing voor het overige te bekrachtigen en Peloton Interactive te veroordelen in de kosten van het geding.

2. Bij verweerschrift, met bijlagen, ingekomen op 20 augustus 2019, heeft Peloton Interactive het verzoek bestreden en het hof verzocht het hoger beroep ongegrond te verklaren. Zij heeft daarbij incidenteel beroep ingesteld en het hof verzocht de Beslissing te vernietigen en de oppositie alsnog geheel gegrond te verklaren, met veroordeling van Ramen Lanssens in de kosten van de oppositie en het beroep.

3. Op 7 oktober 2019 is de conclusie van repliek, met bijlagen, zijdens Ramen Lanssens ingekomen, op 25 november 2019 de conclusie van dupliek, met bijlagen, zijdens Peloton Interactive.
4. Ramen Lanssens heeft verzocht om een mondelinge behandeling. Deze heeft op 17 juni 2021 plaats gevonden te Brussel. Daarbij zijn partijen vertegenwoordigd door hun voornoemde advocaten, Ramen Lanssens tevens door een kantoorgenoot van haar advocaat, mr C. Vermeulen.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

### **De feiten en het verloop van de procedure**

6. Op 18 oktober 2017 heeft Ramen Lanssens een Beneluxdepot verricht van het woordmerk 'peloton d'hiver' – hierna ook: het teken – voor diensten in klasse 41: Ontspanning, sportieve en culturele activiteiten. Het depot is gepubliceerd op 31 oktober 2017 onder nummer 1362830.
7. Op 30 december 2017 heeft Peloton Interactive oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gericht tegen alle diensten van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1217430 van het ouders woordmerk 'peloton' – hierna ook: het merk – ingediend op 31 maart 2014 en ingeschreven op 20 augustus 2015 voor waren en diensten in de klassen 28, 38 en 41, met publicatie van de designatie van de Benelux op 11 februari 2016. De oppositie is gebaseerd op het merk voor zover ingeschreven voor diensten in klasse 41.
8. Ter onderbouwing van haar oppositie heeft Peloton Interactive aangevoerd dat het teken overeenstemt met haar merk en betrekking heeft op diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor haar oudere merk is ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat (artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE).
9. Bij beslissing van 3 april 2019 heeft het Bureau de oppositie (nr. 2013802) gedeeltelijk toegewezen en beslist dat het Benelux depot met nummer 1362830 niet wordt ingeschreven voor de diensten in klasse 41: Ontspanning; sportieve activiteiten, en dat het wel wordt ingeschreven voor de diensten in klasse 41: culturele activiteiten, aangezien die door het Bureau niet soortgelijk werden bevonden. Geen van de partijen is in de kosten veroordeeld.
10. De oppositie is ingesteld op grond van het (destijds van kracht zijnde) artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE, overeenkomstige de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, dat bepaalt dat een merk, wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld, niet wordt ingeschreven indien 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.
11. Het Bureau heeft geoordeeld dat het merk en teken visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend zijn. Verder heeft het Bureau geoordeeld dat de diensten 'ontspanning en sportieve activiteiten' van het teken de diensten van het merk omvatten en dus identiek of minstens soortgelijk daaraan zijn. Ervan uitgaand dat deze diensten zijn gericht op de gemiddelde consument met een normaal aandachtniveau en voorts uitgaand van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, concludeerde het Bureau dat het publiek kan menen dat de identieke (of minst genomen soortgelijke) diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en dat er daarom sprake is van gevaar voor verwarring. Ten aanzien van de diensten 'culturele activiteiten' oordeelde het Bureau dat deze gericht zijn op de verfijning van het geestelijk en zedelijk leven en naar hun aard en bestemming verschillend zijn van de fitnessdiensten waarvoor het merk is ingeschreven. Volgens het Bureau richten die diensten zich ook tot een ander doelpubliek en worden ze verstrekt door andere dienstverleners en zijn ze verder complementair noch concurrerend. Ten aanzien van die diensten is van verwarringsgevaar geen sprake, aldus het Bureau.

12. Ramen Lanssens acht de overwegingen van het Bureau onjuist. Zij stelt dat er geen dan wel slechts in beperkte mate visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis is tussen het teken en het merk. Ramen Lanssens gebruikt het teken niet voor commerciële doeleinden en slechts zeer regionaal, terwijl Peloton Interactive alleen op de Amerikaanse markt actief is. Daarom is er geen gevaar voor directe of indirecte verwarring en had de oppositie integraal afgewezen moeten worden.

13. Peloton Interactive daarentegen kan zich niet verenigen met de afwijzing van de oppositie voor de diensten ‘culturele activiteiten’. Door in het depot geen onderscheid te maken tussen ‘sportieve en culturele activiteiten’, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een puntkomma, maar daartegen juist het koppelteken ‘en’ te gebruiken, heeft Ramen Lanssens er bewust voor gekozen deze diensten als een eenheid op te nemen. Volgens Peloton Interactive mocht het Bureau ingevolge de richtlijnen van de EUIPO de diensten ‘sportieve en culturele activiteiten’ daarom niet opsplitsen in verschillende diensten en vervolgens afzonderlijk beoordelen. Aangezien al de diensten waarvoor het merk werd ingeschreven vallen onder de dienst “Ontspanning, sportieve en culturele activiteiten” waarvoor het teken werd aangevraagd, had het Bureau deze als identiek moeten aanmerken. Subsidiair meent Peloton Interactive dat ook indien de dienst culturele activiteiten wel afzonderlijk zou mogen worden beoordeeld, er sprake is van overeenstemmende diensten, omdat culturele activiteiten en sportactiviteiten dezelfde functie (persoonlijke groei) hebben en het niet ongebruikelijk is dat deze diensten dezelfde distributiekanaal en eindgebruikers hebben. Meer subsidiair is het standpunt van Peloton Interactive dat zelfs bij een geringe overeenstemming, gelet op de hoge mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, er sprake is van verwarringsgevaar.

### **Beoordeling van het verzoek**

#### *Beoordelingskader in oppositie*

14. In het kader van een oppositie moet worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de diensten waarvoor het teken is gedeponerd en het merk is ingeschreven en dus niet naar de diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) zouden kunnen worden gebruikt. Met inschrijving van een merk wordt immers een recht verkregen voor alle diensten waarvoor het is ingeschreven voor het hele Beneluxgebied. Zoals het Bureau ook heeft opgemerkt was het merk ten tijde van het depot door Ramen Lanssens in de Benelux nog niet onderworpen aan de gebruiksverplichting.

15. Dat betekent dat aan de activiteiten van (of: diensten aangeboden door) enerzijds Ramen Lanssens en anderzijds Peloton Interactive, aan de (territoriale) markt waarop zij actief zijn, als ook aan het doelpubliek waarop zij zich richten ten tijde van de publicatie van het depot door Ramen Lanssens – waar door Ramen Lanssens nadrukkelijk op is gewezen – geen relevantie toekomt en dat die omstandigheden bij de beoordeling van de oppositie buiten beschouwing dienen te blijven.

16. De omstandigheid dat op dat moment Ramen Lanssens met de diensten waarvoor het teken wordt gebruikt geen commercieel doel nastreeft en slechts zeer regionaal actief is als sponsor van een amateur wielploeg die vooral in de winter actief is, terwijl Peloton Interactive actief is op de Amerikaanse markt met het aanbieden van fitnessstoestellen en online trainingsprogramma's, brengt derhalve niet met zich dat er bij de beoordeling van de oppositie van uitgegaan zou moeten (of mogen) worden dat er geen ‘algemeen gedeeld doelpubliek’ zou zijn en verwarringsgevaar reeds daarom uitgesloten, waar Ramen Lanssens ten onrechte van uitgaat.

17. Uit het in r.o. 14 beschreven uitgangspunt vloeit ook voort dat de omstandigheid dat Peloton Interactive heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen het huidige gebruik van het teken door Ramen Lanssens niet betekent dat Peloton Interactive geen belang (meer) zou hebben bij haar oppositie of zich niet meer tegen de inschrijving van het teken zou mogen verzetten. De diensten waarvoor het teken is gedeponereerd en waarvoor na inschrijving derhalve exclusieve rechten worden verkregen, omvatten immers aanzienlijk meer dan de sponsoring van een lokale recreatieve wielerploeg die (voornamelijk) in de winter actief is, waartoe het gebruik van het teken volgens Ramen Lanssens thans beperkt is.

18. Vanwege hetzelfde uitgangspunt kan buiten beschouwing blijven of het gebruik van het teken op truitjes in het kader van sponsoring al dan niet moet worden aangemerkt als 'gebruik van het merk voor waren' en of dit plaatsvindt 'in het economisch verkeer' in de zin van artikel 2.20 BVIE, nog daargelaten dat deze bepaling ziet op de rechten verbonden aan een ingeschreven merk en in een oppositieprocedure geen rol speelt.

#### *Het relevante publiek*

19. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een teken en een merk, van (soort)gelijkheid van waren en/of diensten en van verwarringsgevaar, moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek. Uitgegaan moet worden van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren en diensten. Het hof is – met het Bureau – van oordeel dat de diensten waarvoor het teken is gedeponereerd en het merk is ingeschreven, bestemd zijn voor het grote publiek. De diensten zijn immers bestemd voor de gemiddelde consument.

20. Het hof is met het Bureau van oordeel dat uitgaande van de aard van de hier aan de orde zijnde diensten van een normaal aandachtniveau van de gemiddelde consument kan worden uitgegaan. Er zijn geen omstandigheden gesteld die tot een ander oordeel aanleiding geven.

#### *Overeenstemming teken en oudere merk?*

21. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat betreft de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen.

#### *Visuele overeenstemming*

22. Het merk en het teken zijn allebei een zuiver woordmerk, zodat figuratieve elementen geen rol spelen. Evenmin doet in dit verband het verschil in het gebruik van hoofdletter en kleine letters ter zake. Het teken bestaat uit twee woorden 'peloton' en 'd'hiver'. Het eerste woord is identiek is aan het merk. De toevoeging van 'd'hiver' in het teken maakt dat merk en teken niet identiek zijn. Wel heeft het eerste woord zowel in merk als teken een zelfstandige onderscheidende plaats, waaraan door de toevoeging van 'd'hiver' in het teken geen afbreuk wordt gedaan. Voorts is van belang dat de gemiddelde consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een merk of teken, dat in dit geval identiek is. Dat alles in aanmerking genomen is naar het oordeel van het hof in hoge mate sprake van visuele overeenstemming tussen het merk en het teken.

#### *Auditieve overeenstemming*

23. Het merk en het eerste woord van het teken zijn identiek en zullen ook op dezelfde wijze worden uitgesproken. Volgens Peloton Interactive wordt het woord 'peloton' in alle Benelux-talen nagenoeg hetzelfde uitgesproken, hetgeen Ramen Lanssens niet gemotiveerd heeft bestreden. Daarom kan niet worden aangenomen dat de toevoeging van het Franstalige woord 'd'hiver' voor een belangrijk verschil zorgt, omdat het daarmee een Franse uitstraling zou krijgen, zoals Ramen Lanssens

heeft aangevoerd. Ook op auditief vlak geldt bovendien dat de consument doorgaans meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van een merk of teken, dat in dit geval identiek is. Dat geldt temeer in dit geval nu 'd'hiver' als bijvoeglijke bepaling van ondergeschikte betekenis is. Het tweede woord 'd'hiver' in het teken is bovendien korter dan het eerste overeenstemmende woord 'peloton'. Aldus kan het toegevoegde element in het teken niet afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk die door het identieke eerste deel van het merk en teken wordt gewekt. Dat alles maakt dat naar het oordeel van het hof ook op auditief vlak van een hoge mate van overeenstemming tussen het merk en het teken sprake is.

#### *Begripsmatige overeenstemming*

24. Het is niet ter discussie dat het woord 'peloton' een gangbare term is die in zijn meest gangbare betekenis, zowel in de Nederlandse als Franse taal, de betekenis heeft van een troep / groep (wiel)renners die in een wedstrijd bij elkaar rijden of lopen. Beide partijen gaan er ook vanuit dat de gemiddelde consument in de Benelux het woord 'peloton' in zowel het merk als het teken in die zin zal opvatten. Aan de betekenis die de Amerikaanse consument aan het woord 'peloton' zou geven komt, anders dan Ramen Lanssens aanvoert, geen betekenis toe, omdat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument in de Benelux. Het element 'd'hiver' is afkomstig uit de Franse taal en betekent 'van de winter'. Beide partijen gaan ervan uit dat dit tot de basiskennis van de gemiddelde Benelux-consument behoort. Het is een bijvoeglijke bepaling (door Ramen Lanssens aangeduid als 'beschrijvende factor') en dient ter nadere duiding van het daaraan voorafgaande woord 'peloton', zonder dat het aan de betekenis daarvan afdoet. Dat is in overeenstemming met de betekenis die de gemiddelde consument volgens Ramen Lanssens aan de woordcombinatie zou geven, namelijk 'winter fietsclub' of 'fietsclub die (voornamelijk) in de winter fietst'. Aldus is het hof met het Bureau van oordeel dat de toevoeging van 'd'hiver' aan 'peloton' aan de begripsmatige overeenstemming tussen het merk en het teken niet kan afdoen.

25. Voor zover Ramen Lanssens er over klaagt dat het Bureau in zijn beslissing het bestanddeel 'd'hiver' bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken ten onrechte zou hebben verwaarloosd of zelfs buiten beschouwing gelaten, dan berust dat op een verkeerd begrip van het oordeel van het Bureau. Blijkens de Beslissing is het element 'd'hiver' steeds bij de beoordeling betrokken, maar heeft het Bureau dit in verhouding tot het eerste identieke element 'peloton' van zodanig ondergeschikte betekenis geacht dat dit element niet kan verhinderen dat van overeenstemming sprake is.

#### *Slotsom overeenstemming*

26. Het hof is gelet op het voorgaande van oordeel dat tussen het merk en het teken sprake is van een hoge mate van overeenstemming. Daarmee komt het hof toe aan de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en of er, gelet op de overige omstandigheden, sprake is van verwarringsgevaar.

#### *Gelijke of soortgelijke/overeenstemmende waren?*

27. Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren of diensten waarvoor het teken is gedeponneerd en waarvoor het oudere merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en (wijze van) gebruik (in het algemeen) en het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen.

28. Zoals hiervoor reeds overwogen dient voor deze beoordeling uitgegaan te worden van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponneerd en van de perceptie van het

relevante Benelux-publiek en niet slechts van de diensten waarvoor het merk en het teken feitelijk worden gebruikt en het (doel)publiek van die diensten ten tijde van het depot door Ramen Lanssens. Aan de stellingen van Ramen Lanssens dat thans onder het teken geen diensten worden aangeboden, althans niet tegen betaling, dat er geen verkoopkanaal zou zijn en dat er geen commercieel maar uitsluitend recreatief doel wordt nagestreefd, moet daarom voorbij gegaan worden.

29. Het merk is ingeschreven voor de hieronder aan de linkerzijde vermelde diensten in klasse 41; het teken is gedeponeerd voor de aan de rechterzijde vermelde diensten in dezelfde klasse:

<u>Merk van PI</u>	<u>Teken van RL</u>
<p>Kl 41 Providing classes, workshops and seminars in the fields of fitness and exercise; providing fitness and exercise facilities; 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>In informele Nederlandse vertaling: Aanbieden van lessen, workshops en seminars op het gebied van fitness en lichaamsvoefening; beschikbaar stellen van faciliteiten voor fitness en lichaamsvoefening; fysieke-fitheidsinstructie en advisering met betrekking tot lichamelijke conditie; het geven van lessen ter verbetering van de lichamelijke conditie; training voor lichamelijke fitheid middels het aanbieden van een website met informatie over conditie training en lichamelijke fitheid die toegankelijk is via het internet en mobiele telefoons.</p>	<p>Kl 41 Ontspanning, sportieve en culturele activiteiten.</p>

30. Wanneer de diensten waarvoor het teken is aangevraagd de diensten waarvoor het merk is ingeschreven omvatten, dan worden deze diensten als dezelfde beschouwd (GEU 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440 inzake Metabiomax). Naar het oordeel van het hof staat buiten kijf dat de diensten waarvoor het merk is ingeschreven vallen binnen de omschrijving 'ontspanning en sportieve activiteiten' waarvoor het teken is aangevraagd. Ramen Lanssens heeft ook niet gemotiveerd bestreden dat daarvan sprake is. Zij stelt immers slechts dat de ten tijde van het depot door Ramen Lanssens enerzijds en Peloton Interactive anderzijds aangeboden diensten niet overeenstemmend zouden zijn. Wat daarvan ook zij, dat staat in het kader van een oppositie niet in de weg aan het oordeel dat de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de diensten waarvoor het teken is aangevraagd gelijk zijn. In een oppositieprocedure moet immers worden uitgegaan van de diensten zoals vermeld in het merkregister respectievelijk het merkdepot.

31. Peloton Interactive heeft aangevoerd dat 'sportieve en culturele activiteiten' moeten worden beschouwd als een enkele, niet los van elkaar te beschouwen, categorie, zodat ook daarvoor geldt dat deze gelet op de in voorgaande rechtsoverweging weergegeven uitgangspunt geacht moeten worden de diensten waarvoor het merk is ingeschreven omvatten en derhalve reeds daarom daaraan gelijk geacht

moeten worden. Het hof kan dit in het midden laten, omdat ook de subsidiair aangevoerde grondslag van het incidentele beroep van Peloton Interactive slaagt, zoals hierna wordt overwogen.

32. Peloton Interactive kan zich niet verenigen met het oordeel van het Bureau dat culturele activiteiten niet soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en bestrijdt de daaraan ten grondslag liggende overwegingen van het Bureau. Volgens Peloton Interactive kunnen zowel sportieve als culturele activiteiten worden gekenschetst als recreatieve activiteiten, die de functie hebben de persoonlijke groei te bevorderen en allebei zijn gericht op hetzelfde – brede – publiek, terwijl ze ook via dezelfde distributiekanaalen kunnen worden aangeboden.

33. Het hof volgt Peloton Interactive daarin. Beide activiteiten kunnen tegenovergesteld worden beschouwd als een vorm van vrijetijdbesteding die dient ter ontspanning. Zowel inspanning van lichaam als van geest kan leiden tot persoonlijke ontwikkeling en bevordering van het persoonlijk welzijn. Niet valt in te zien waarom deze activiteiten zich zouden richten tot een ander doelpubliek. Het bedrijven van sportieve activiteiten sluit het ondernemen van culturele activiteiten niet uit; gebruikelijk is eerder dat de gemiddelde consument zijn vrije tijd aan beide activiteiten, al dan niet afwisselend, besteedt. Diverse activiteiten bevinden zich bovendien op een grensvlak, zoals bijvoorbeeld een denksport als schaken en de beoefening van yoga (door UNESCO uitgeroepen als immaterieel cultureel erfgoed).

34. Naar Peloton Interactive voorts heeft aangevoerd – en door Ramen Lanssens niet steekhoudend is bestreden – is het niet ongebruikelijk dat zowel sportieve als ook culturele activiteiten worden aangeboden binnen hetzelfde centrum. Dat sportieve en culturele activiteiten minst genomen in elkaars verlengde liggen en gericht zijn op hetzelfde brede (ontspanning zoekende) publiek, vindt bovendien bevestiging in de toelichting ter zitting door Ramen Lanssens op de vraag waarom zij (gelet op het gestelde beperkte gebruik) ook culturele diensten in haar depot had opgenomen, te weten dat het niet ongewoon is dat in het kader van een wielerronde tevens culturele activiteiten worden georganiseerd. Dat alles in aanmerking genomen is het hof, anders dan het Bureau, van oordeel dat ook de dienst culturele activiteiten moet worden beschouwd als soortgelijk aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

#### *Slotsom soortgelijkheid*

35. De slotsom op grond van het voorgaande is dat naar het oordeel van het hof de diensten ‘ontspanning, sportieve activiteiten’ waarvoor het teken is gedeponerd gelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en dat de dienst ‘culturele activiteiten’ uit het depot daarmee overeenstemt.

#### *Verwarringsgevaar tussen het teken en het oudere merk?*

36. Bij de beoordeling van de vraag of een teken en een (ouder) merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende diensten directe of indirecte verwarring – waaronder is te verstaan het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn – kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten, in dit geval het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar.



37. Dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen, betekent – zoals hiervoor reeds overwogen – in het geval van een oppositie, anders dan in een inbreukzaak, dat moet worden onderzocht of er gevaar voor verwarring bestaat in alle omstandigheden waarin het teken en het merk zouden *kunnen* worden gebruikt. Aan het beperkte(re) werkelijke gebruik door zowel Ramen Lanssens als Peloton Interactive ten tijde van het depot van het teken kan derhalve niet de conclusie worden verbonden dat er geen gevaar voor verwarring kan bestaan, zoals Ramen Lanssens ten onrechte doet.

38. Er dient wel rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van het ingeroepen oudere merk, voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van dat merk is toegenomen en voorts met omstandigheden van het geval waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde diensten *in het algemeen* worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtniveau van het publiek.

39. Het Bureau heeft geoordeeld dat het merk van huis uit beschikt over een normaal onderscheidend vermogen en niet beschrijvend is, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten waarvoor het is ingeschreven. Peloton Interactive heeft dat onderschreven. Het hof volgt het Bureau (en Peloton Interactive) daarin. Ramen Lanssens stelt weliswaar dat de meest gangbare betekenis van het woord ‘peloton’ een verwijzing is naar de wielersport, maar – naar het hof begrijpt – betreft zij dit alleen op het (verwijzende) gebruik van het teken ‘peloton d’hiver’ voor haar eigen activiteiten. Zij heeft niet – althans niet onderbouwd – gesteld dat van een zwak onderscheidend vermogen van het merk zou moeten worden uitgegaan.

40. In het onderhavige geval is er sprake van een hoge mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het merk en het teken. Zoals hiervoor reeds overwogen is voorts uit te gaan van een normaal onderscheidend vermogen van het merk en een normaal aandachtniveau van de gemiddelde consument. Ook in aanmerking nemend de hoge mate van soortgelijkheid van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het teken is gedeponeerd en de omstandigheid dat de gemiddelde consument in het algemeen niet de gelegenheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven, is naar het oordeel van het hof de overeenstemming tussen het merk en het teken zodanig dat gevaar van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek moet worden aangenomen. Naar Peloton Interactive terecht heeft aangevoerd geldt dat temeer omdat de toevoeging ‘d’hiver’ aan het overigens identieke eerste deel van het teken, juist omdat het een bijvoeglijke bepaling is, kan worden beschouwd als een variatie op het Peloton merk waaronder een nieuwe lijn of dienst wordt aangeboden en de daaronder aangeboden diensten verondersteld zullen worden afkomstig te zijn van dezelfde of economisch verbonden onderneming.

#### *Slotsom*

41. Het bovenstaande leidt ertoe dat de oppositie ten onrechte gedeeltelijk is afgewezen. De beslissing van het Bureau zal daarom in zoverre worden vernietigd en de oppositie alsnog volledig worden toegewezen.

#### *Proceskosten*

42. Ramen Lanssens zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de oppositie en het beroep. De kosten van de oppositie zullen worden begroot op het bedrag van de basistaks voor indiening van de oppositie, die ten tijde van de indiening van de oppositie door PI € 1.000,- bedroeg. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten van het beroep uitsluitend begroot worden aan de hand van de vastgestelde Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof, te weten een bedrag van € 1.800,- aan salaris voor de advocaat.

## Beslissing

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- vernietigt de beslissing die het Bureau op 3 april 2019 in de oppositie met nr. 2013802 heeft genomen;
- verklaart de oppositie van Peloton Interactive tegen inschrijving van het Benelux depot met nummer 1362830 gegrond;
- verklaart dat het Benelux depot met nummer 1362830 niet wordt ingeschreven voor diensten in de klasse 41: Ontspanning, sportieve en culturele activiteiten;
- veroordeelt Ramen Lanssens in de kosten van de oppositie aan de zijde van Peloton Interactive ter hoogte van € 1.000,-, alsmede in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Peloton Interactive begroot op € 1.800,-;
- wijst al het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, S. Granata en C. Besch; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 oktober 2021, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet  
Griffier



M.-Fr. Carlier  
President