

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 22 juli 2008
N° 2001150

Opposant: **AESTHETIC CLINICS AG**
Route de Stavelot 134
9991 Weiswampach,
Groot-Hertogdom Luxemburg.

Gemachtigde: **Tanguy Paquet en Bernard Mailleux**
Onderwijslaan 72/11
3600 Genk
België

Ingeroepen merk:



(Benelux inschrijving 703392)

tegen

Verweerder: **AESTHETIC CLINICS,**
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Thonissenlaan 28
3500 Hasselt,
België.

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**
M.F.J. Bockstael N.V.
Arenbergstraat 13
B-2000 Antwerpen,
België.

Betwiste merk:



(Benelux depot 1124124)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 29 november 2006 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 42 een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk:



Deze merkaanvraag is onder nummer 1124124 in behandeling genomen en werd op 5 december 2006 gepubliceerd.

2. Op 27 februari 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze



merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Beneluxmerk: (inschrijvingsnummer 703392) ingediend op 28 september 2001 en ingeschreven op 2 mei 2002 voor waren en diensten in de klassen 5, 10 en 42.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

4. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 5 maart 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 mei 2007. Het Bureau heeft op 18 juni 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 18 augustus 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 16 augustus 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 17 augustus 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren.

9. Verweerder heeft hierop op 4 oktober 2007 gereageerd en nog bijkomende stukken op 15 oktober ingediend. Deze reactie en stukken zijn op 17 oktober 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

10. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

13. Opposant stelt dat de tekens zowel visueel, auditief als begripsmatig overeenstemmen en de waren en de diensten waarvoor het merk door verweerder gebruikt wordt identiek zijn aan de waren en diensten waarvoor het beschermde merk gebruikt wordt. Hierdoor en mede door de feitelijke achtergrond dat verweerder na het beëindigen van een licentie en een vordering tot staking van een identiek teken, een gelijkaardig woord/beeldmerk heeft gedeponereerd, is er volgens opposant sprake van een depot te kwader trouw en gevaar voor al dan niet directe verwarring. Ter staving hiervan dient opposant enkele stukken in betreffende de beëindiging van een licentie, een stakingsvordering, de website en het gebruik van het merk.

14. Het dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht is volgens opposant de woordcombinatie "Aesthetic Clinics", hetgeen over een voldoende onderscheidend vermogen beschikt en bovendien aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen door inburgering via gebruik. Wat de waren en diensten betreft, stelt opposant dat hun doel te vinden is in de medische sector en meer bepaald op het vlak van de esthetische chirurgie, waardoor er sprake is van identiteit of minstens soortgelijkheid.

15. Opposant verzoekt de oppositie gegrond te verklaren, geheel toe te wijzen en de merkaanvraag met nummer 1124124 niet in te schrijven. Verder verzoekt opposant nog de verweerder in de kosten te verwijzen, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE, vermeerderd met de interesten vanaf datum van betaling.

16. Verweerder betwist de relevantie van de door opposant meegestuurde stukken en meent dat in deze zaak enkel de merken, zoals gedeponereerd, van belang zijn. In dit kader is verweerder van mening dat het wordelement voor medische diensten onderscheidende kracht mist en de bescherming zich aldus beperkt tot het logo.

17. Verder stelt verweerder dat zijn merk werd gedeponereerd voor software producten en diensten die geenszins verwarring kunnen veroorzaken ten opzichte van het merk van opposant. Bovendien is de woordcombinatie voldoende onderscheidend in de softwaresector.

18. Verweerder verzoekt het Bureau op grond van het bovenstaande de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

19. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE.

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

21. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

A.1. Vergelijking van de waren en diensten

22. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 5 Farmaceutische en hygiënische producten; pleisters, verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen.	KI 9 Computers, computerrandapparatuur, computerterminals, hardware en software; magnetische en/of optische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; cassettes, cd's, cd-rom's, video- en audiobanden; apparaten voor het opnemen, het overbrengen, het ontvangen, het verwerken en het weergeven van geluid en/of beeld.

KI 10 Chirurgische en medische toestellen en instrumenten; kunstledematen, -ogen en -tanden.	
	KI 41 Opvoeding, onderwijs, opleiding en cursussen, cursussen inzake hard- en software, cursussen inzake beleggingen, cursussen inzake bedrijfsorganisatie, cursussen inzake beursanalyse.
KI 42 Diensten van medici en ziekenhuizen; diensten van medische laboratoria.	KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers, hardware en software; verhuur van computers voor dataverwerking; ontwerpen, actualiseren, aanpassen en installeren van computerprogramma's, alsmede advisering hierover; programmering voor elektronische dataverwerking; verhuur van software- en hardwarepakketten; updating van software; advisering inzake gebruik en toepassing van software.

Klasse 9

24. De waren in klasse 9 van het bestreden teken, zijn naar hun aard en vooral bestemming en gebruik, totaal verschillend van de waren en diensten in de klassen 5, 10 en 42 van het ingeroepen recht. Immers gaat het in dit laatste geval om zeer specifieke waren en diensten uit de medische en farmaceutische branche. Waarbij de waren uit klasse 10 zich bovendien louter zullen richten op een zeer gespecialiseerd publiek. De algemene waren in klasse 9 van het bestreden teken zijn echter waren uit de informatica en audiovisuele sector die zich eerder richten naar een algemeen publiek.

Klasse 41

25. De diensten in klasse 41 van het bestreden teken hebben enerzijds in het bijzonder betrekking op informatica, beleggingen, bedrijfsorganisatie en beursanalyse, dewelke naar hun aard, bestemming en karakter verschillend zijn van de zeer specifieke waren en diensten uit de medische branche van het ingeroepen recht. Waar de diensten van verweerder gericht zijn op vorming van mensen, zijn de diensten van opposant gericht op genezing. Anderzijds zijn de diensten "opvoeding, onderwijs, opleiding en cursussen" in het teken van verweerder algemeen geformuleerd en mag gesteld worden dat de diensten onderwijs en opleiding in enige mate soortgelijk kunnen zijn aan de diensten van ziekenhuizen in klasse 42 van het ingeroepen recht. Immers verlenen ziekenhuizen niet alleen medische diensten, maar fungeren zij dikwijls ook als opleidingsinstituten en onderwijsinstellingen voor toekomstige medici.

26. De diensten in klasse 41 van het bestreden zijn dus deels in enige mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

Klasse 42

27. Hoewel zowel het merk van opposant als het teken van verweerder diensten in klasse 42 hebben aangeduid, dient ook hier wederom vastgesteld te worden dat deze diensten onder andere naar hun aard, bestemming en gebruik niet soortgelijk zijn. Net zoals hiervoor bij de waren van klasse 9 werd gesteld, betreffen de diensten van het bestreden teken immers specifieke informaticatechnische diensten, terwijl de diensten van het ingeroepen recht zich heel specifiek in de medische en farmaceutische branche bevinden. Het in aanmerking komend publiek zal ook hier totaal verschillend zijn.

Conclusie

28. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels in enige mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.



A.2. Vergelijking van de tekens

29. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

33. Het woordement in beide tekens is het Engelse woord voor "esthetische klinieken", hetgeen sterk aanleunt bij de Nederlandse en Franse woorden, namelijk "esthetische klinieken" en "cliniques esthétiques". Esthetisch betekent betrekking hebben op de waardering van het schone; smaakvol, in overeenstemming met de schoonheidsleer (zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie) en is derhalve beschrijvend voor de door opposant aangeduide waren en diensten (zie hierna, 46).

34. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak identiek zijn.

Visuele vergelijking

35. Zowel merk als teken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken.
36. Het ingeroepen recht bestaat uit een paarse A in een kader met daaronder in hoofdletters AESTHETIC en daaronder in kleine letters clinics. Het bestreden teken bestaat uit een reeks grijze cirkels verdeeld over vier lijnen die in het midden naar boven buigen, met daaronder de woorden Aesthetic Clinics onder elkaar geplaatst.
37. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren. (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003). De figuratieve bestanddelen en verschillen in opmaak van beide merken zullen hierdoor in de totaalindruk meer opvallen.
38. Op visueel vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Auditieve vergelijking

39. De wordelementen in beide tekens zijn identiek en zullen door het in aanmerking komend publiek dan ook op dezelfde wijze worden uitgesproken.

Conclusie

40. De tekens zijn begripsmatig en auditief identiek. Op visueel vlak stemmen de tekens in zekere mate overeen.

A.3. Overige relevante factoren

41. Dat er voorheen sprake was van een licentie voor een gelijk teken en er klaarblijkelijk sinds die tijd een dispuut is tussen partijen, doet niet terzake in de oppositieprocedure. Het Bureau dient te oordelen of er op basis van de tekens en de waren en diensten in kwestie sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.
42. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in de oppositieprocedure niet mogelijk. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.
43. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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 aangeduide waren en diensten zijn in casu, in het bijzonder voor de door opposant aangeduide waren en diensten in klasse 10 en 42, specifiek en met een bijzondere impact, waardoor men mag aannemen dat het aandachtsniveau hiervoor groter zal zijn. Voor de waren in klasse 5 is dit evenwel niet vast te stellen en mag uitgegaan worden van een gemiddelde aandachtsniveau.

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

46. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Hoewel opposant stelt dat zijn merk onderscheidend vermogen heeft gewonnen door inburgering (zie supra, 14), werd dit niet aangetoond. Het onderscheidend vermogen dat beide tekens van huis uit hebben is zeer beperkt, waardoor de beschermingsomvang van het ingeroepen recht ook klein is. Immers zijn de overeenstemmende woordelementen in beide tekens beschrijvend en zorgen enkel de beeldelementen in beide tekens voor enig onderscheidend vermogen.

47. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op een forfaitair bedrag dat gelijk is aan de oppositietaks.

B. Conclusie

48. De waren en diensten zijn deels in enige mate soortgelijk en deels niet soortgelijk. De tekens zijn auditief en begripsmatig identiek. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen. De onderscheidingskracht van het ingeroepen recht is zeer beperkt. De visuele verschillen tussen beide tekens zullen dan ook eerder de aandacht trekken, waardoor het Bureau van oordeel is dat het publiek niet zal menen dat de tekens afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en er aldus geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV BESLUIT

49. De oppositie wordt geheel afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

50. Oppositie met nummer 2001150 niet gegrond is.
51. De Benelux merkaanvraag met nummer 1124124 ingeschreven wordt voor alle waren en diensten.
52. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 juli 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne