



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005313**  
**van 7 december 2016**

**Opposant:** **MILLET INNOVATION (société Anonyme)**

ZA Champgrand BP84  
26270 Loriol sur Drome  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **PRONOVEM MARKS SA**

Avenue Josse Goffin 158  
1082 Brussel  
België

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 3929858**

EPITACT

*tegen*

**Verweerder:** **BSN medical GmbH**

Quickbornstrasse 24  
20253 Hamburg  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Hogan Lovells International LLP**

Keizersgracht 555  
1017DR Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Internationaal depot 1033324**

EPIGRAFT

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 3 februari 2010 heeft verweerder een internationaal depot met aanduiding van onder andere de Benelux verricht van het woordmerk "EPIGRAFT" voor waren in klasse 5. Deze merkaanvraag is onder nummer 1033324 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 april 2010 in de *Gazette OMPI des marques internationales 12/2010*.
2. Op 24 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot, op basis van de Europese inschrijving nummer 3929858 van het woordmerk "EPITACT", gedeponeed op 12 juli 2004 en ingeschreven op 17 maart 2006, voor waren in de klassen 3, 5 en 10.
3. Volgens het betrokken register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in de klassen 5 en 10 van het ingeroepen recht. Naar aanleiding van een beslissing van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: "EUIPO") van 19 november 2014 in een nietigheidsprocedure ten aanzien van het ingeroepen recht, werd de classificatie van de waren in klasse 5 beperkt (zie punt 7).
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.18, lid 1 juncto artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 1 juli 2010. 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 procedure werd op verzoek van partijen meerdere keren opgeschort en ook ambtshalve opgeschort vanwege een nietigheidsverzoek bij het EUIPO met betrekking tot het ingeroepen recht. Naar aanleiding van de beslissing in deze nietigheidsprocedure door het EUIPO op 19 november 2014, werd de classificatie van de waren in klasse 5 van het ingeroepen recht beperkt. De administratieve fase van de procedure werd afgerond op 27 mei 2016.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.18 juncto 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna "het Bureau") in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Met betrekking tot de vergelijking van de waren meent de opposant dat de door het bestreden teken gedekte waren in klasse 5 deels identiek en deels soortgelijk zijn aan de in de klassen 5 en 10 van het ingeroepen recht beschermde waren.
10. Wat betreft de vergelijking van de tekens is de opposant van mening dat deze bijna dezelfde lengte hebben en dat zij vijf identieke letters delen op een bijna identieke positie, in het bijzonder de drie eerste letters.

De opposant concludeert dat er sprake is van visuele overeenstemming tussen de tekens. Auditief gezien onderstreept de opposant dat de tekens uit drie lettergrepen bestaan waarvan de twee eerste identiek zijn. Om zijn argumenten te ondersteunen citeert de opposant een beslissing van het Gerechtshof van de Europese Unie (hierna: "GEU") in een zogenaamd soortgelijke zaak. De opposant besluit dat er sprake is van een sterke auditieve overeenstemming tussen de tekens. Begripsmatig gezien zou de vergelijking niet pertinent zijn gelet op het ontbreken van een duidelijke betekenis van de betrokken tekens.

11. De opposant is van mening dat het relevante publiek het algemene publiek is dat uit de gemiddelde consument bestaat, zelfs als de betrokken waren ook bestemd kunnen zijn voor een gespecialiseerd publiek. Het aandachtsniveau van het grote publiek zou in casu een normaal aandachtsniveau zijn.

12. Concluderend beschouwt de opposant die zijn oppositie baseert op artikel 2.20 sub b, BVIE, dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor het relevante publiek in het gebied waar het ingeroepen recht bescherming geniet, in die zin dat genoemd publiek geneigd kan zijn te denken dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te kennen, de inschrijving van het bestreden teken in de Benelux te weigeren en de verweerder te veroordelen tot alle kosten van de procedure.

## **B. Reactie verweerder**

13. De verweerder meent dat de juridische basis van de oppositie die door opposant ingediend is, te weten artikel 2.20, sub b, BVIE, fout is.

14. Voor wat betreft de vergelijking van de waren betwist de verweerder de relevantie van de door de opposant verrichte vertaling. Hij meent dat de waren van het bestreden teken rechtstreeks uit het Engels naar het Nederlands vertaald dienen te worden, zonder een Franse tussenvertaling die verdraaiingen zou veroorzaken. Derhalve verbetert de verweerder de door de opposant voorgestelde vertaling. De verweerder erkent dat bepaalde waren in klasse 5 soortgelijk zijn. Hij betwist echter de soortgelijkheid van de overige waren in de klasse 5 van het bestreden teken met de door het ingeroepen recht beschermde waren in de klassen 5 en 10.

15. Betreffende de visuele vergelijking van de tekens meent de verweerder dat het voorvoegsel "EPI-" zeer vaak gebruikt wordt als merk en dat dit voorvoegsel geen enkel onderscheidend vermogen zou hebben. Het voorvoegsel "EPI-" zou immers "op, boven, oppervlakkig of dichtbij" betekenen. De enkele overeenstemming die voortvloeit uit deze drie eerste letters zou derhalve onvoldoende zijn om te concluderen dat er sprake is van globale visuele overeenstemming tussen de betrokken tekens.

16. Auditief gezien is de verweerder van mening dat de klanken [gr] en [f] enerzijds en [t] en [k] anderzijds, zeer verschillend zijn. Het bestreden teken zou op een zachte en trage manier uitgesproken worden terwijl het ingeroepen recht compact en snel uitgesproken zou worden. Hij concludeert dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming tussen de tekens.

17. Op begripsmatig gebied, buiten de betekenis van het voornoemde voorvoegsel "EPI-", meent de verweerder dat het achtervoegsel "GRAFT" naar het begrip "transplantatie" verwijst terwijl het achtervoegsel "TACT" naar de begrippen "gevoel, discretie, diplomatie of aanraking" verwijst. Hieruit concludeert de verweerder dat er sprake is van een begripsmatig verschil tussen de tekens.

18. De verweerder voegt nog toe dat het publiek dat orthopedische producten koopt, een publiek met een hoog aandachtsniveau is.

19. De verweerder verzoekt het Bureau de oppositie geheel te verwerpen en tot de inschrijving van het bestreden teken over te gaan.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

20. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de opposant als houder van een ouder merk, een 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.

21. 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".

22. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") vormt een gevaar voor verwarring bij het publiek 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 (HvJEU, 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; Brussel, N- 20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de tekens**

23. 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

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

25. De te vergelijken tekens zijn:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
EPITACT	EPIGRAFT

#### *Visuele vergelijking*

26. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit één woord van zeven letters, te weten "EPITACT". Het betwiste teken is ook een zuiver woordmerk dat bestaat uit een woord van acht letters, te weten "EPIGRAFT".

27. In het algemeen hecht de consument meer belang aan het eerste deel van een merk (GEU, arrest Mundicor, T-183/02 en T184/02, 17 maart 2004). Het Bureau overweegt dat het merk en het teken met dezelfde

drie letters EPI beginnen. Daarbij hebben de tekens hun laatste klinker A en hun laatste letter T gemeenschappelijk. De tekens hebben dus vijf letters gemeenschappelijk, EPI-A-T. Nu het verschil zich in het midden van de tekens bevindt, meent het Bureau dat dit minder zal opvallen en derhalve onvoldoende zal zijn om de visuele overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken ter discussie te stellen. Bovendien dient er rekening gehouden te worden met het feit dat het betrokken publiek slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJEU, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

28. De tekens zijn op visueel gebied overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

29. Auditief gezien zal het ingeroepen recht uitgesproken worden als E-PI-TACT, in drie lettergrepen. Het betwiste teken zal uitgesproken worden als E-PI-GRAFT in drie lettergrepen.

30. In het kader van de auditieve vergelijking zal de consument in beginsel meer aandacht schenken aan het eerste deel van een teken (GEU, arrest Mundicor, reeds aangehaald). De eerste twee lettergrepen van beide tekens (E-PI) hebben dezelfde uitspraak. De laatste lettergrepen verschillen in de uitspraak van hun eerste letters (T voor het eerdere merk en GR voor het betwiste teken) en van de voorlaatste letters (C voor het eerdere merk en F voor het betwiste teken). Daarentegen zijn de klinker en de laatste letter van de laatste lettergreep identiek. Daarbij overweegt het Bureau dat de betrokken tekens hetzelfde ritme en dezelfde structuur hebben. De tekens zullen dus op een overeenstemmende manier uitgesproken worden.

31. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

32. In het algemeen zal de consument een merk als een geheel waarnemen. Het is echter zo dat de consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (GEU, arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; arrest RESPICUR, T-256/04, 13 februari 2007; arrest ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008).

33. In casu meent het Bureau in tegenstelling tot wat de verweerder beweert (zie punt 17), dat het relevante publiek de betrokken tekens niet zal gaan ontleden. Ondanks het feit dat een deel van het publiek verschillende elementen in de conflicterende tekens zou kunnen herkennen, waaronder het element EPI (oftewel als een voorvoegsel in de betekenis van “boven, op”, oftewel als een verwijzing naar het begrip “epidermis”, een wetenschappelijk woord voor de “oppervlakkige huidlaag die de lederhuid bedekt”), het element TACT (als een gevoel voor hetgeen gepast of wenselijk is<sup>1</sup>) en het element GRAFT (als een verwijzing naar de Engelse term die “transplantatie” betekent), meent het Bureau dat genoemd publiek de tekens in hun geheel zal waarnemen en er geen exacte betekenis aan zal toekennen. Bovendien meent het Bureau voor wat betreft de elementen EPI en GRAFT, dat het om termen gaat die weinig gebruikt worden en die niet binnen de basiskennis van de gemiddelde Benelux consument vallen.

34. Een begripsmatige vergelijking is dus niet relevant.

#### *Conclusie*

35. Om die reden besluit het Bureau dat de tekens overeenstemmend zijn op visueel en auditief gebied. Een begripsmatige vergelijking is niet relevant.

---

<sup>1</sup> <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=tact&lang=nn>.

**Vergelijking van de waren**

36. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds aangehaald).

37. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht 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.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 5 Balsems en crèmes voor medisch gebruik voor voetverzorging; verbindmiddelen; voorgeknipte of ongeknipte orthopedische verbanden.	CI 5 Tapes and bandages for dressing purposes; dressing material; wound coverings.  <i>KI 5 Tapes voor het verbinden en verbandmiddelen; verbindmiddelen; materialen voor het verbinden van wonden.</i>
KI 10 Medische, orthopedische en podologische toestellen en instrumenten; orthopedische artikelen, onder andere orthopedische artikelen voor de correctie van misvormingen aan voeten en tenen, orthopedische artikelen voor de voorkoming van doorligwonden, orthopedische artikelen voor de voorkoming en vermindering van druk en wrijving op de voeten, met actieve substanties geïmpregneerde orthopedische artikelen, orthopedische artikelen op basis van siliconengel, omhulsels en elastisch verband voor orthopedisch gebruik, orthopedische kussentjes, orthopedische zolen en halve zolen, orthopedische kousen, orthopedische pantoffels en schoenen.	
	<i>NB: De originele taal van het depot is het Engels. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>

39. De waren "verbindmiddelen" van het betwiste teken worden identiek hernomen in de warenopgave in klasse 5 van het ingeroepen recht. Deze waren zijn dus identiek.

40. De waren "tapes voor het verbinden en verbandmiddelen" van het betwiste teken zijn identiek aan de waren "verbindmiddelen" van de opposant. Nu de waren van de verweerder materialen voor het verbinden zijn, omvatten de betrokken waren van het ingeroepen recht de door het bestreden teken aangeduide waren. Deze waren worden dus beschouwd als identiek (zie GEU, Hell, T-522/10, 17 januari 2012).

41. De waren "materialen voor het verbinden van wonden" van de verweerder zijn identiek aan de waren "voorgeknipte of ongeknipte orthopedische verbanden" van de opposant. Al deze waren zijn verbandmiddelen. Zij zijn bestemd om een wond te bedekken om een infectie of een rechtstreekse wrijving met een vreemd lichaam te vermijden en hebben als doel de genezing mogelijk te maken. Ze zullen via dezelfde kanalen verdeeld worden aan dezelfde consumenten. De verschillen met betrekking tot hun eindbestemming stellen deze identiteit niet ter

discussie. Er dient hier nog aan herinnerd te worden dat onder toepassing van een vaste rechtspraak, waren als identiek beschouwd kunnen worden wanneer de waren die door het eerdere merk aangeduid worden onder een meer algemene categorie van waren vallen die door het bestreden teken aangeduid wordt. Het is immers aan de deposant van het merk en niet aan het Bureau, het merk te beperken in voorkomend geval tot bepaalde waren die niet door het eerdere merk gedekt zijn. Het Bureau is niet verplicht een analyse te verrichten van elk van de waren en diensten die deel uitmaken van elk van de categorieën die door het merkdepot aangeduid worden, maar dient zijn analyse te richten op de betrokken categorie op zich (zie GEU, T-281/13, 1 juni 2014).

42. Het Bureau is derhalve van mening dat de door het betwiste teken aangeduide waren identiek zijn aan de waren van de opposant.

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

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 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 aangehaald).

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald). In casu kunnen de waren in de klasse 5 bestemd zijn voor medische toepassingen, echter is het uit de register niet duidelijk dat het om waren gaat waarmee de consument rechtstreeks geconfronteerd wordt of waarvoor een recept verplicht is zodat het publiek uit professionals uit de medische sector bestaat, alsook uit patiënten en normale consumenten (zie arrest Aturion, reeds aangehaald en GEU, Alrex, T-154/03, 17 november 2005). Bijgevolg dient te worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau zodat ten opzichte van deze waren een normaal aandachtniveau in aanmerking moet worden genomen.

46. Er dient nog opgemerkt te worden dat het verwarringsgevaar des te groter is 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald). Nu het ingeroepen merk geen betekenis heeft in relatie tot de ingeroepen waren, heeft het een normaal onderscheidend vermogen.

47. Visueel en auditief gezien zijn de tekens overeenstemmend. Op begripsmatig gebied is een vergelijking niet relevant. De waren van de verweerder zijn identiek aan de waren van de opposant. Onder deze omstandigheden is het Bureau van mening dat het relevante publiek kan denken dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

## **B. Overige factoren**

48. De oppositieprocedure bij het Bureau voorziet niet in de veroordeling van de verliezende partij tot de betaling van de procedurekosten (zie punt 12). Het artikel 2.16, lid 4 BVIE en de regel 1.32, lid 3 UR voorzien uitsluitend dat een bedrag dat gelijk is aan het basisrecht voor de oppositie ten laste van de verliezende partij komt.

49. Het argument van de verweerder met betrekking tot het foutieve karakter van de juridische basis voor de oppositie (zie punt 13) kan in casu niet gevolgd worden. In zijn argumenten van 2 maart 2011 roept de opposant de toepassing van het artikel 2.20, sub b BVIE in. Zelfs als inderdaad de exacte juridische bepalingen waaraan gerefereerd dient te worden de artikels 2.18 en 2.14 BVIE, alsmede het artikel 2.3 BVIE zijn, is de bedoeling van de opposant duidelijk vast te stellen. Er blijkt inderdaad zonder twijfel dat de opposant het Bureau via zijn argumenten verzoekt te beslissen over het bestaan van een gevaar voor verwarring op grond van de identiteit of overeenstemming tussen de betrokken tekens en de identiteit of de soortgelijkheid tussen de betrokken waren. De inhoud van de argumenten zoals uitgewerkt door verweerder maakt het bovendien mogelijk te constateren dat laatstgenoemde volledig begrepen heeft wat de door de opposant bedoelde omvang en juridische basis is.

#### **C. Conclusie**

50. Op basis van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

51. De oppositie met nummer 2005313 wordt toegewezen.

52. Het internationale depot met nummer 1033324 wordt in de Benelux niet ingeschreven.

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

Den Haag, 7 december 2016

Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn