

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009227

van 09 maart 2015

Opposant: **Faure Beauty, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Pieter Coeckelaan 14
2020 Antwerpen
België

Gemachtigde: **BAP IP BVBA - Brantsandpatents**
Pauline Van Pottelsberghelaan 24
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
België

Ingeroepen recht:



(Benelux inschrijving 920220)

tegen

Verweerder: **Bvba Dimacom en Nadia Mees**
Koedrieshof 14
3550 Heusden-Zolder
België



Betwiste merk:

(Benelux depot 1272354)

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

1. Op 24 juli 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ter onderscheiding van diensten in klasse 44. Dit depot is onder nummer 1272354 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 oktober 2013.

2. Op 25 november 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 920220 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ingediend op 19 april 2012 en ingeschreven op 10 september 2012 voor diensten in de klassen 35 en 44.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 5 december 2013.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 februari 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau") heeft op diezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 april 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

8. Op 7 april 2014 heeft opposant argumenten ingediend. Aangezien 6 april 2014 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze argumenten zijn door het Bureau aan de verweerder gezonden op 10 april 2014 met een termijn tot en met 10 juni 2014 om daarop te reageren.

9. Op 6 juni 2014 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 13 juni 2014.

10. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

13. Opposant stelt dat vrijwel alle diensten van verweerder volledig vervat zitten in de dienstenomschrijving van het ingeroepen recht. Hij concludeert daarom dat deze diensten identiek zijn.

14. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant vast dat de figuratieve elementen vrij neutraal zijn en dat er bijgevolg geen dominant karakter aan kan worden toegeschreven. Bovendien heeft het woordelement doorgaans een grotere impact op de consument dan de figuratieve elementen, aldus opposant. Hij merkt ook op dat het belang van het woordelement in een samengesteld merk is toegenomen door het gebruik van internet, aangezien een klant doorgaans het woordelement zal ingeven op de startpagina van een zoekrobot.

15. Algemeen wordt volgens opposant aangenomen dat wanneer twee tekens woordelementen omvatten, er sprake zal zijn van gelijkenis wanneer beide tekens eenzelfde reeks letters omvatten die niet erg gestileerd zijn.

16. Opposant merkt op dat het onderschrift van het betwiste teken door zijn grootte en plaatsing een verwaarloosbaar element is.

17. Gezien de gelijkenis in lengte en opbouw van de woordelementen uit het ingeroepen recht en het betwiste teken, stelt opposant dat de intonatie en het ritme bij de uitspraak ervan identiek zijn. Er is volgens hem sprake van een auditieve gelijkenis.

18. Er bestaat volgens opposant een sterke visuele gelijkenis tussen merk en teken. De beeldmerken hebben volgens hem een vrij neutrale figuratieve uitwerking, het eerste woord van beide is quasi- identiek terwijl het tweede woord identiek is.

19. Opposant geeft aan dat niet valt te ontkennen dat merk en teken een identieke conceptuele betekenis hebben. Beide suggereren volgens hem enigszins dat de diensten die aangeboden worden, betrekking kunnen hebben op epilatie met een laserapparaat. Anderzijds stelt hij dat de samenvoeging niet als beschrijvend kan worden bestempeld, aangezien noch "EPI" noch "EPIL" doorgaans worden gebruikt als afkorting voor epilatie.

20. Door het kleine verschil in spelling wordt volgens opposant door verweerder aan typosquatting gedaan, volgens hem een gekend fenomeen waarbij door het gebruik van een domeinnaam die erg gelijkend is op de naam van een populaire domeinnaam, getracht wordt een graantje mee te pikken van het succes van deze populaire domeinnaam.

21. Opposant concludeert dat er sprake is van een gelijke totaalindruk voor identieke diensten, waardoor er sprake is van direct verwarringsgevaar tussen merk en teken.

22. Hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het depot te weigeren en te beslissen dat verweerder de oppositiekosten moet dragen.

B. Reactie verweerder

23. Verweerder merkt op dat de diensten “dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw” wel voorkomen in zijn dienstenlijst maar niet in die van opposant, terwijl de dienst “verhuur van medische apparatuur en laserapparatuur voor ontharing” wel voorkomt in de lijst van opposant maar niet in die van hem. Voor het overige stelt verweerder dat de diensten gelijkaardig zijn.

24. Volgens verweerder zijn de woordelementen van merk en teken louter beschrijvend, aangezien ze verwijzen naar het epileren met een laser. Hij verwijst naar recent door het Bureau geweigerde woordmerken die in zijn ogen vergelijkbaar zijn.

25. Van typosquatting is volgens verweerder geen sprake, omdat, aangezien het een beschrijvend woordelement betreft, het gebruik hiervan niet onterecht is.

26. Bovendien merkt verweerder op dat het woord “epi-laser” reeds geruime tijd vóór de registratie van het ingeroepen recht als handelsnaam werd gebruikt.

27. Verweerder geeft aan dat er meerdere verschillen bestaan tussen merk en teken: de verschillende plaatsing van de woordelementen met opvallend afwijkende lettergroottes, ander kleurgebruik, de aanwezigheid van een beeldelement in het betwiste teken en het ontbreken ervan in het ingeroepen recht, verschillen in de woordelementen en het bijkomend onderschrift waardoor het visueel zwaartepunt van merk en teken verschillend ligt.

28. Gezien het beschrijvend karakter van de woordelementen meent verweerder dat de auditieve en conceptuele vergelijking niet relevant is, waardoor de argumentatie in dit kader van opposant niet ter zake doet. Verweerder verwijst naar een aantal oppositiebeslissingen van het Bureau, waarin in, naar zijn mening, gelijkaardige gevallen werd beslist dat de totaalindruk van de tekens verschillend was.

29. Verweerder concludeert dat de visuele verschillen tussen merk en teken voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De totaalindruk van de tekens stemt volgens hem niet overeen en is voldoende verschillend om elk gevaar voor verwarring uit te sluiten.

30. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het depot in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

31. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk 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 of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

32. 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."

33. Volgens vaste rechtspraak 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: "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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



Vergelijking van de tekens en diensten

34. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

35. 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).

36. 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). 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

37. De te vergelijken tekens en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
KI 35 Kleinhandelsdiensten met betrekking tot medische en paramedische apparaten en instrumenten, cosmetische producten, schoonheidsproducten en lichaamverzorgingsproducten	
KI 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; verhuur van medische apparatuur en laserapparatuur voor de ontharing.	KI 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.

Vergelijking van de tekens

38. 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 (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in casu het geval met het onderschrift van het betwiste teken: “permanent laser epilation”. Deze Engelse woorden betekenen in het Nederlands: “permanente laser ontharing”, een beschrijvende aanduiding voor de diensten die hierop betrekking kunnen hebben. Het woord “laser” is oorspronkelijk een afkorting van **L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation, in het Nederlands: lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling. Een laser is een lichtbron die in staat is een smalle coherente bundel licht voort te brengen. Het licht van een laser is daardoor monochromatisch en directioneel¹. Bij het ontharen door middel van laser geeft de laser een lichtbundel met een bepaalde golflengte. Deze golflengte reageert op pigment in de haren. Het licht van de laser wordt door het pigment omgezet in warmte waardoor het haarzakje vernietigd wordt. Wanneer het haarzakje vernietigd is, komt de haar niet meer terug². Het gemeenschappelijke woorelement in beide tekens, de aanduiding “laser”, is gezien het voorgaande eveneens beschrijvend voor diensten die verricht worden met behulp van een laser.

39. Voor de aanduidingen “épil” in het ingeroepen recht en “epi” in het betwiste teken geldt, ten slotte, zoals opposant opmerkt (zie overweging 19) wellicht niet dat het om gangbare afkortingen voor “epilatie” of “epileren” gaat. Echter, in relatie tot de diensten in kwestie zullen deze aanduidingen naar het oordeel van het Bureau door het in aanmerking komend publiek wel degelijk in deze zin worden begrepen, waarmee ze op zijn minst verwijzend zijn. Over de conceptuele betekenis van merk en teken zijn partijen het overigens eens (zie overwegingen 19 en 24)

40. In verband met het voorgaande punt moet voor ogen worden gehouden 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

¹ [http://nl.wikipedia.org/wiki/Laser_\(licht\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Laser_(licht))

² <http://www.nationaalhuidcentrum.nl/huidverbetering/permanent-ontharen>

onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). In casu moet aan de woordelijken van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken, van huis uit een zeer geringe onderscheidingskracht worden toegekend, gelet op de beschrijvende dan wel verwijzende bestanddelen.

41. Behalve voornoemde woordelijken, bestaan merk en teken ook uit beeldelementen. Het ingeroepen recht bestaat uit een roze rechthoek. Hierop zijn de woorden “épil” en “laser” geplaatst, waarbij “épil” in kleine standaard drukletters is weergegeven. Hieronder staat het woord “laser” in grotere gestileerde letters. In het betwiste teken staan de aanduidingen “epi” en “laser”, in schuingedrukte kleine letters, gescheiden door een liggend streepje. De letter “L” is als het ware gemarkeerd met een lichtgele streep. Onder deze woorden bevindt zich het onderschrift “permanent laser epilation”.

42. Merk en teken hebben dus enkel verwijzende en beschrijvende woordelijken gemeen, met dit verschil dat in het ingeroepen recht de afkorting “épil” en in het betwiste teken de afkorting “epi” wordt gebruikt. Deze verwijzen echter beide naar “epileren” (zie overweging 39). Daarnaast bevat het betwiste teken een beschrijvend onderschrift dat niet voorkomt in het ingeroepen recht (zie overweging 38).

43. De onderscheidende bestanddelen van het ingeroepen recht en het betwiste teken worden naar oordeel van het Bureau dan ook met name gevormd door het gebruik van de kleur, de verschillende lettertypes en de afwijkende positie van de woordelijken in beide tekens. Door dit verschil in grafische elementen en hierdoor de totaalindruk van merk en teken, kan er geen sprake zijn van een overeenstemmende totaalindruk.

Conclusie

44. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de gedeelde woordelijken in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de grafische weergave en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen.

Vergelijking van de diensten

45. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Overige factoren

46. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar eerdere geweigerde merken en oppositiebeslissingen van het Bureau (zie overwegingen 24 en 28), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eerdere uitspraken 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 (GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

47. Verweerder beroept zich op gebruik van het woord “epi-laser” als handelsnaam, vóór de registratie van het ingeroepen recht (zie overweging 26). Het Bureau merkt op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die

onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR en GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

C. Conclusie

48. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten. Immers, ook al zouden de diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen (GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, reeds genoemd).

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2009227 wordt afgewezen.

50. Benelux depot met nummer 1272354 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

51. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 09 maart 2015

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard