

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017002**  
**van 12 april 2022**

**Opposant:** **Alma Lasers Ltd.**  
18 HaHaresh St., POB 3021  
Caesarea Industrial Park  
3079895 Caesarea  
Israël

**Gemachtigde:** **KEYMARKS BV**  
Avenue de l'Opale 11  
1030 Brussel  
België

**Ingeroepen merk 1:** **Uniemerk 12867339**  
SOPRANO

**Ingeroepen merk 2:** **Uniemerk 18243062**  
**Soprano**  
Titanium


*tegen*

**Verweerster:** **Fleur Leurink**  
Seinelaan 12  
5627 WG Eindhoven  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1439158**  
soprano ice

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 26 maart 2021 heeft verweerster een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk "soprano ice" voor diensten in klasse 44. Deze aanvraag is onder nummer 1439158 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 mei 2021.
2. Op 26 mei 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
  - Uniemerken 12867339 van het woordmerk SOPRANO, ingediend op 12 mei 2014 en ingeschreven op 2 oktober 2014 voor waren en diensten in de klassen 10 en 44;
  - Uniemerken 18243062 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  Titanium, ingediend op 22 mei 2020 en ingeschreven op 25 september 2020 voor waren en diensten in de klassen 10 en 44.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag, maar bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant deze. De oppositie is derhalve niet meer gericht tegen de diensten *dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw* in klasse 44. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 27 mei 2021. 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 van de procedure is afgerond op 17 november 2021.

## 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 de merken en van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vast dat het element SOPRANO van de ingeroepen merken integraal is hernomen in het betwiste merk en daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, hetgeen reeds een aanwijzing kan zijn voor overeenstemming. De toevoeging van het korte, minder onderscheidende element

ICE kan volgens hem de visuele overeenstemming niet teniet doen. De merken stemmen volgens opposant bijgevolg visueel in belangrijke mate overeen.

10. Ook op auditief vlak zal de consument volgens opposant meer aandacht besteden aan het eerste deel van de merken dat in zijn totaliteit is overgenomen in het betwiste merk. Het is met drie lettergrepen ook veel langer dan het tweede element ICE. De toevoeging van dit tweede, minder onderscheidende element, kan de auditieve overeenstemming tussen de merken niet teniet doen, aldus opposant.

11. Op conceptueel vlak is "soprano" een term in (onder andere) het Frans, Engels, Italiaans en nog vele andere talen, voor de hoogste stem in de muziek. Opposant meent dat ook het overgrote deel van het Nederlandstalige publiek dit woord zal herkennen en begrijpen. Ook begripsmatig stemmen de merken dus in belangrijke mate overeen.

12. De *medische diensten* van het betwiste merk zijn volgens opposant identiek aan of overeenstemmend met de diensten van de ingeroepen merken, die deels tot het domein van de plastische en esthetische chirurgie behoren, en deels tot het domein van de dermatologie. Ook de medische apparaten en instrumenten van de ingeroepen merken kunnen volgens opposant wegens hun bestemming als overeenstemmend met de medische diensten worden beschouwd.

13. Ook de *veterinaire diensten* van het betwiste merk zijn medisch van aard en volgens opposant dus overeenstemmend met de medische diensten van de ingeroepen merken.

14. De *dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen* van het betwiste merk acht opposant minstens sterk overeenstemmend met zoal niet identiek aan de diensten *hygiënische en schoonheidsverzorging voor mensen* van de ingeroepen merken. De *dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor dieren* van het betwiste merk zijn volgens opposant van dezelfde aard als de diensten *hygiënische en schoonheidsverzorging voor mensen* van de ingeroepen merken, zodat deze diensten als overeenstemmend kunnen worden beschouwd.

15. Opposant meent dat het in aanmerking komend publiek in casu zowel bestaat uit medische professionals als de gemiddelde consument die zorgen krijgt toegediend. Er moet dus worden uitgegaan van de consument met het laagste aandachtsniveau, aangezien verwarringsgevaar bij een deel van het publiek volstaat.

16. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste merk te weigeren en verweerster te veroordelen tot het betalen van de kosten.

## **B. Reactie verweerster**

17. Verweerster licht toe dat zij goed heeft gezocht in de database en daar niets heeft gevonden, waarna besloten werd het betwiste merk te registreren. Het merk wordt ingezet voor huidverbeteringsbehandelingen in verweersters schoonheidsklinieken.

18. Tot haar grote verbazing heeft verweerster vastgesteld dat opposant zelf het merk "Soprano Ice" heeft geregistreerd, enkele dagen voor de indiening van de oppositie.

19. Verweerster wijst erop dat er nog diverse andere inschrijvingen zijn die het woord Soprano bevatten.

20. Tot slot merkt verweerster op dat opposant contact met haar had kunnen opnemen om samen tot een oplossing te komen.

21. Verweerster verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet 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"*.

24. 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

25. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

27. De te vergelijken merken zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (Uniemerik 12867339):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SOPRANO	soprano ice

*Visuele vergelijking*

28. Beide merken zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen merk bestaande uit een woord van zeven letters, het betwiste merk uit twee woorden, waarvan het eerste identiek is aan het ingeroepen merk en het tweede een korter woord is van drie letters.

29. De consument zal in het algemeen meer belang 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). Zoals reeds vermeld, is het eerste element van de merken identiek, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie in die zin ook GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

30. De toevoeging van het merkelijk kortere tweede element in het betwiste merk kan de visuele overeenstemming als gevolg van het identieke eerste element van zeven letters niet ongedaan maken.

31. De merken zijn visueel overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

32. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht besteden aan het eerste deel van een merk (arrest Munidcor, reeds aangehaald). Het eerste element van het betwiste merk is identiek aan het ingeroepen merk. Dit wordt uitgesproken in drie lettergrepen: [so-pra-no]. Het tweede element van het betwiste merk is fonetisch aanmerkelijk korter, aangezien het slechts één lettergreep telt die zal worden uitgesproken als [ais].

33. De toevoeging van het korte element in het betwiste merk kan de auditieve overeenstemming als gevolg van de voorafgaande zeven identieke letters en drie identieke lettergrepen niet ongedaan maken.

34. De merken zijn auditief overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

35. *Soprano* is in diverse talen de aanduiding in de muziek voor een hoge (vrouwelijke) zangstem en tevens voor een zangeres met een sopraanstem.<sup>1</sup> Het Beneluxpubliek zal deze benaming kennen, te meer daar ze ook in het Engels, het Frans en het Nederlands wordt gebruikt (naast "sopraan"), en in het Duits visueel en auditief erg gelijkend is (*Sopran*).

36. Het element *ice* in het betwiste merk is Engels voor "ijs". De toevoeging van dit element wijzigt de betekenis van het daaraan voorafgaande woord "soprano" niet en geeft het gevormde geheel "soprano ice" als zodanig ook geen andere betekenis.

37. De merken stemmen begripsmatig overeen in die zin dat zij beide het identieke element "soprano" bevatten.

*Conclusie*

38. De merken zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend.

---

<sup>1</sup> [https://nl.wikipedia.org/wiki/Sopraan\\_\(zangstem\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Sopraan_(zangstem))

**Vergelijking van de waren en diensten**

39. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

40. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de diensten waar tegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

41. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 10 Medische apparaten en instrumenten, waaronder laser voor het verwijderen haar, lasers voor huidverjonging, apparaten voor het verwijderen van tatoeages en gekleurde laesies, lasers voor het verwijderen van huislaesies, lasers voor het verwijderen van vaatjes, lasers voor het verwijderen van vasculaire laesies, apparaten voor het verminderen van lichaamsvet, apparaten voor het vormen van het lichaam, lasers voor het behandelen van psoriasis, lasers voor het behandelen van atopische dermatitis (eczeem) en van seborroïsch eczeem, apparaten voor behandeling van vitiligo, behandeling van cellulitis en behandeling van acne.	
Klasse 44 Hygiënische en schoonheidsverzorging voor mensen, waaronder haarverwijdering met laser, huidverjonging, het verwijderen van tatoeages en gekleurde laesies, het verwijderen van huislaesies met laser, het verwijderen van vaatjes met laser, het verwijderen van vasculaire laesies met laser, het verminderen van lichaamsvet met laser, het vormen van het lichaam met laser, het behandelen van psoriasis met laser, het behandelen van psoriasis met laser, het behandelen van atopische dermatitis (eczeem), van seborroïsch eczeem, van vitiligo, van cellulitis en van acne.	Klasse 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren.

42. De *medische diensten* van het betwiste merk zijn gelijk aan de diensten *hygiënische en schoonheidsverzorging voor mensen* van het ingeroepen merk. Deze laatste omvatten immers luidens de in de omschrijving gegeven voorbeelden diverse behandelingen van medische aard, zoals *huidverjonging, het verwijderen van huislaesies met laser, het verwijderen van vaatjes met laser, het verwijderen van vasculaire laesies met laser, het verminderen van lichaamsvet met laser, het vormen van het lichaam met*

*laser, het behandelen van psoriasis met laser, het behandelen van atopische dermatitis (eczeem), van seborroïsch eczeem, van vitiligo, van cellulitis en van acne.* Al deze behandelingen vallen onder de *medische diensten* van het betwiste merk en deze diensten zijn derhalve dezelfde. Immers, wanneer de diensten van het oudere merk onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft, kunnen deze diensten als dezelfde worden beschouwd (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

43. Dit kan niet worden gezegd van de *veterinaire diensten* van het betwiste merk. Weliswaar zijn deze ook medisch van aard, zoals opposant stelt (zie punt 13), maar anders dan hij doet voorkomen, is het ingeroepen merk niet ingeschreven voor medische diensten. De diensten *hygiënische en schoonheidsverzorging* van het ingeroepen merk zijn luidens de omschrijving specifiek bestemd voor *mensen* en dus, ook al behelzen zij bepaalde medische handelingen, niet overeenstemmend met de veterinaire diensten van het betwiste merk.

44. De *dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen* van het betwiste merk zijn dezelfde als de diensten *hygiënische en schoonheidsverzorging voor mensen* van het ingeroepen merk, alleen de bewoording is iets anders.

45. De diensten *dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor dieren* van het betwiste merk kennen een ander toepassingsgebied dan de diensten van het ingeroepen merk, namelijk dieren versus mensen. Deze diensten kennen elk hun specifieke deskundigheid en zullen daarom niet worden aangeboden door dezelfde ondernemingen en zijn ook duidelijk gericht op een verschillend doelpubliek. De consument zal niet verwachten dat deze diensten van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Deze diensten zijn derhalve niet overeenstemmend.

#### *Conclusie*

46. De diensten van het betwiste merk zijn deels dezelfde als, deels overeenstemmend met en deels niet overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

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

47. 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 merken een rol.

48. 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). In het voorliggend geval zijn de waren en diensten bestemd voor zowel professionelen ((para)medici, dierenartsen, schoonheidsverzorgers) als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht.

49. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft.

50. 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 van 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).

51. De merken zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en overeenstemmende diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van deze diensten.

## **B. Overige factoren**

52. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 16). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

53. Noch de latere registratie van het merk Soprano Ice door opposant (zie punt 18) noch het bestaan van andere merken met het element Soprano (zie punt 19) doen terzake in deze procedure, waarin het enkel gaat om het verwarringsgevaar tussen de ingeroepen merken en het betwiste merk.

## **C. Conclusie**

54. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en overeenstemmende diensten.

55. Aangezien het tweede ingeroepen merk is ingeschreven voor exact dezelfde waren en diensten als het eerste, dient het verwarringsgevaar ten aanzien van dit merk niet meer te worden onderzocht.

## **IV. BESLUIT**

56. De oppositie met nummer 2017002 wordt gedeeltelijk toegewezen.

57. Benelux aanvraag 1439158 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen.

58. Benelux aanvraag 1439158 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, hetzij omdat deze niet overeenstemmend werden bevonden, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen was gericht:

Klasse 44 Veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.

59. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 12 april 2022





Willy Neys  
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet