

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017024
van 30 juni 2022

Opposant: **BTL Industries**
Tzar Kaloyan str 8
1000 Sofia
Bulgarije

Gemachtigde: **HOYNG ROKH MONEGIER B.V.**
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Unimerk 17263799**
EMSCULPT

tegen


Verweersters: **Helen Margriet Donderwinkel**
Seinelaan 12
5627 WG Eindhoven
Nederland
Fleur Leurink
Seinelaan 12
5627 WG Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1437246**

EMSculpting

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 april 2021 hebben verweersters een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in klasse 44. Deze aanvraag is onder nummer 1437246 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 april 2021.
2. Op 31 mei 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 17263799 van het woordmerk EMSCULPT, ingediend op 29 september 2017 en ingeschreven op 15 februari 2018 voor waren en diensten in de klassen 10 en 44.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is gericht tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.
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 7 juni 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 24 november 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 licht toe dat hij een van 's werelds grootste producenten is op het gebied van medische en esthetische apparatuur. Hij staat internationaal bekend om zijn geavanceerde elektromagnetische behandelingsapparaten voor (onder meer) lichaamscontouren, huidverstrakking en vetverwijdering.
10. Volgens opposant kunnen beide merken worden opgesplitst in twee wordelementen, EM, dat geen betekenis heeft, en het element SCULPT, dat door het in aanmerking komend publiek zal worden opgevat als "het maken van figuren of voorwerpen door hout, steen, klei, enz. uit te snijden of vorm te geven". Het element Sculpting in het betwiste merk zal volgens opposant worden opgevat als een vervoeging daarvan.
11. Opposant stelt vast dat het ingeroepen merk volledig terugkomt in het betwiste merk. De verschilpunten, gelegen in de grafische elementen en de toevoeging van de letters -ing in het betwiste

merk, zijn onvoldoende om de visuele overeenstemming als gevolg van de acht identieke letters weg te nemen. Hij concludeert daarom dat de merken visueel in hoge mate overeenstemmen.

12. De uitspraak van de eerste twee lettergrepen van de merken is identiek en daar zal de meeste aandacht naar uitgaan. De merken zijn op auditief vlak daarom eveneens in hoge mate overeenstemmend, aldus opposant.

13. Aangezien de merken geen betekenis hebben, is er van begripsmatige overeenstemming geen sprake, zo meent opposant.

14. De diensten van het betwiste merk komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan, aldus opposant. Daarnaast vindt hij deze diensten in hoge mate overeenstemmend met de waren en de overige diensten van het ingeroepen merk.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau daarom de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en te verklaren dat alle kosten ten laste van verweersters komen.

B. Reactie verweersters

16. Verweersters lichten toe dat de diensten van het betwiste merk wellicht nog moeten worden aangevuld met de toevoeging "opbouw en verbetering van spiermassa". Opposant richt zich daarentegen op bodyshaping, huidverstrakking, vetverwijdering en verwijdering van cellulitis.

17. Anders dan opposant beweert, heeft het element EM in het betwiste merk wel degelijk een betekenis en staat dit merk voor *Electro Muscle Sculpting*, een energie die de diepere innerlijke spierstructuren van het lichaam verandert, waardoor de spiermassa verbetert. Bij opposant gaat het daarentegen om het verbeteren van de huid (onder andere door liposuctie en verwijdering van cellulitis).

18. Verweersters concluderen derhalve dat er geen kans op verwarring bestaat. De klant komt naar (een kliniek van) opposant voor het verbeteren van de huid (middels genoemde behandelingen) en niet voor de opbouw en/of verbetering van spiermassa. Hiervoor komt de klant naar verweersters, die hem vervolgens behandelen met *Electro Muscle Sculpting*.

19. Verweersters wijzen er nog op dat het woord *sculpting* wel vaker wordt gebruikt in Nederland en België, zoals in *sandsculpting* en *ice sculpting*, waarvoor wel eens exposities worden gehouden. Het woord *sculpting* is volgens verweersters dus een normaal gebruikt woord.

20. Verweersters verzoeken het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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”.*¹

23. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

24. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

25. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

26. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.⁵

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EMSCULPT	

Begripsmatige vergelijking

28. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument die een merk

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

waarneemt, dat merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.⁶

29. In het voorliggende geval zal de consument geen betekenis kunnen ontdekken in de merken als geheel, maar wel in de onderdelen SCULPT in het ingeroepen merk en "Sculpting" in het betwiste merk, die bovendien als synoniemen kunnen worden beschouwd. Zoals verweerder opmerkt (zie punt 19) worden deze Engelse woorden ook vaak gebruikt in het Nederlands, in de betekenis van "beeldhouwen, boetseren, beelden, modelleren". In relatie tot waren of diensten met betrekking tot het lichaam zal het woordelement "sculpt(ing)" worden opgevat als "vorm geven aan". De doorsnee consument in de Benelux zal de betekenis van het woord niet ontgaan.

30. De letters EM hebben volgens opposant geen betekenis (zie punt 10), volgens verweersters daarentegen staan ze – althans in het betwiste merk – voor *electro muscle* (zie punt 17). Het betreft echter geen afkorting waarvan het Bureau van oordeel is dat de betekenis bekend is bij het algemene publiek in de Benelux, noch is dit aangetoond door verweersters. Hooguit is deze betekenis bekend bij (een deel van) de vaste clientèle van verweersters.

31. De merken stemmen begripsmatig overeen in die zin dat zij beide het element *sculpt*, respectievelijk *sculpting* bevatten.

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk van acht letters, het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk van elf letters, waarvan negen in het lichtblauw en twee in het paars zijn weergegeven.

33. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.⁷ Dit is in onderhavig geval ongetwijfeld van toepassing op het betwiste merk: een grafische voorstelling die louter bestaat uit de weergave in nogal alledaagse en gewone drukletters in twee verschillende kleuren, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het merk bestaat.⁸ Het gebruik van gekleurde letters en de afwisseling tussen hoofdletters en kleine letters zullen door het in aanmerking komend publiek louter worden opgevat als versiering en opmaak.

34. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk.⁹ In casu zijn de eerste acht letters 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, nu de meeste aandacht zal uitgaan naar het door deze letters gevormde woord.¹⁰

35. De toevoeging van de drie letters -ing in het betwiste merk kan de visuele overeenstemming als gevolg van het identieke eerste element van acht letters niet ongedaan maken, te meer daar deze letters een vaak gebruikte uitgang van werkwoorden vormen.

⁶ GEU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, punt 51 (Vitakraft) en 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, punt 30 (Écoblue).

⁷ GEU 14 juli 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, punt 37 (SELENIUM-ACE).

⁸ GEU 30 juni 2004, T-186/02, ECLI:EU:T:2004:197, punt 47 (Dieselit).

⁹ GEU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁰ GEU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (babilu).

36. De merken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken.¹¹

38. Gelet op de hierboven weergegeven begripsmatige interpretatie van de merken, zal de doorsnee consument de letters EM afzonderlijk uitspreken: [ee-em-skulpt] en [ee-em-skulp-ting]. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht besteden aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu worden de drie eerste lettergrepen identiek uitgesproken en wordt daaraan nog een lettergreep toegevoegd bij het betwiste merk. Dit enkele verschil kan de auditieve overeenstemming als gevolg van de drie identieke eerste lettergrepen evenwel niet wegnemen, te meer daar deze laatste lettergreep een vaak voorkomende uitgang van werkwoorden is.

39. De merken zijn auditief sterk overeenstemmend.

Conclusie

40. De merken zijn visueel en begripsmatig overeenstemmend. Auditief zijn zij sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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 waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹²

42. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹³

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 10 Medische en esthetische apparatuur en instrumenten, met name apparatuur en instrumenten voor het genereren van elektrische, magnetische, elektromagnetische, mechanische of thermische therapeutische energie; Medische en esthetische apparatuur en instrumenten, met name apparatuur en instrumenten voor het vormen van het lichaam, het verwijderen van vet, het	

¹¹ GEU, 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, punt 42 (PC WORKS) en 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹³ GEU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>verminderen van de omvang, het gladmaken van de huid, het verminderen van cellulitis, het verjongen van de huid, het verminderen van rimpels, het verminderen van littekens, het verminderen van vlekken; Voornoemde medische apparatuur uitgezonderd apparatuur voor de behandeling van de neus- en keelholte, waaronder inhalatoren en neusverstuivers; Massagetoestellen voor esthetische doeleinden, Met name apparatuur voor lymfedrainage, toename van de circulatie van lichaamsvloeistoffen; Apparatuur voor fysiotherapie, met name apparatuur voor pijnbehandeling, het verhelpen van spierkrampen; Massagetoestellen voor esthetische doeleinden; Gynaecologische en urologische toestellen en instrumenten; Tandheekundige apparaten en instrumenten; Revalidatie-apparatuur voor medisch gebruik; Apparaten voor lichamelijke behandeling; Fysiotherapeutische toestellen en toestellen voor revalidatie; Bedden speciaal vervaardigd voor medische doeleinden; Anticonceptieve artikelen; Kunstledematen; Orthopedische artikelen; Hechtmateriaal.</p>	
<p>Klasse 44 Medische diensten; Gynaecologische diensten; Verhuur van medische uitrustingen; Cosmetische en plastische chirurgie; Diensten van schoonheidssalons; Diensten van schoonheidssalons; Diensten van schoonheidssalons; Liposuctie (wegzuiging van overtollig vet); Verwijdering van cellulitis.</p>	<p>Klasse 44 Medische diensten; diensten van schoonheidssalons.</p>

44. De *medische diensten* en *diensten van schoonheidssalons* komen *expressis verbis* voor in beide lijsten en zijn dus identiek.

A.2 Globale beoordeling

45. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel 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.¹⁴ 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.¹⁵ In het voorliggend geval zijn de waren en diensten bestemd voor zowel professionelen ((para)medici, schoonheidsverzorgers) als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het

¹⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, punt 26.

¹⁵ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht.

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.¹⁶ In casu heeft het ingeroepen merk in zijn geheel beschouwd een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft. Hooguit zou het voor een deel kunnen verwijzen naar het vormgeven (sculpteren) van het lichaam of van bepaalde lichaamsdelen.

47. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en 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 tekens, en omgekeerd.¹⁷

48. De merken zijn visueel en begripsmatig overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend. De betrokken diensten zijn dezelfde. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

49. 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 15). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

50. Verweersters willen de diensten van het betwiste merk verduidelijken door een toevoeging ("*opbouw en verbetering van spiermassa*", zie punt 16). Voor zover zij zouden bedoelen dat daarmee de beschermingsomvang van het merk wordt beperkt, zij opgemerkt dat het Bureau uitsluitend een ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk geformuleerde beperking kan aantekenen in het register en daarmee dus rekening houden in een oppositieprocedure. Daarnaast heeft deze verduidelijking geen gevolgen voor de uitkomst van deze procedure, aangezien de nader omschreven dienstverlening valt onder de diensten die beschermd worden door het ingeroepen merk.

51. Voor zover verweersters doelen op het feitelijke gebruik van de betrokken merken, zij opgemerkt dat daarmee in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken en van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹⁸

C. Conclusie

¹⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁸ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum); 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 (O2 Holdings Limited); GEU, 15 oktober 2008, T-305/06-T-307/06, ECLI:EU:T:2008:444, punt 61 (Ferromix e.a.).

52. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2017024 wordt toegewezen.

54. Benelux aanvraag 1437246 wordt niet ingeschreven.

55. De verweersters zijn 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 juni 2022



Willy Neys
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman