

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017182
van 29 september 2023

Opposant: **Jan Jacobs**
Heilig Hartplein 15/10
3500 Hasselt
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen merk: **Benelux merkregistratie 1311528**



tegen

Verweerder: **Veli Akat h.o.d.n FYSIO PRO**
Ambrosiusstraat 1
5042 EZ Tilburg
Nederland

Gemachtigde: **MerkenSpot**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1440637**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 april 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 10. De aanvraag is onder nummer 1440637 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 mei 2021.

2. Op 19 juli 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 1311528 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 3 juni 2015 en ingeschreven op 19 augustus 2015 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 10 en 35.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is gebaseerd op een deel van de waren in klasse 3 en alle waren en diensten in de klassen 10 en 35 van het ingeroepen merk. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 21 juli 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder om gebruiksbewijzen gevraagd. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 17 mei 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant stelt dat in het bestreden teken het wordelement 'FYSIO PRO' het meest dominant is. Deze benaming is volgens opposant begripsmatig nagenoeg identiek aan het ingeroepen merk 'FYSIO PROF'. Het wordelement van het ingeroepen merk bestaat uit slechts één letter meer, zijnde de laatste letter 'F'. Bovendien bestaan beide merken uit vier lettergrepen, beginnend met de identieke klanken 'FY-SI-O-PRO'. Ten slotte bevatten beide merken bovenaan de afkorting 'FP' in een cirkel. Opposant betoogt derhalve dat de merken visueel sterk gelijkend zijn en auditief nagenoeg identiek zijn.

9. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat het ingeroepen merk werd geregistreerd voor massagecrèmes en -gels, warmtepads en -kussens welke gebruikt worden bij massages. Het betwiste teken is aangevraagd voor massageapparaten. De waren zijn derhalve identiek, aldus opposant.

10. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken te weigeren.

11. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. De bewijzen van gebruik betreffen screenprints en facturen.

B. Reactie verweerder

12. Verweerder gaat eerst in op de gebruiksbewijzen en betoogt dat deze ontoereikend zijn en niet aantonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de Benelux voor de relevante waren. Het grootste deel van het gebruiksbewijs valt volgens verweerder buiten de relevante periode. Daarnaast zijn de facturen niet uit naam van opposant verstuurd en is het onduidelijk wat de connectie is tussen opposant en de facturen. Ook is het niet duidelijk om wat voor producten het gaat en richten de facturen zich met name op het gebied Hasselt in België. Verweerder concludeert dat derhalve onvoldoende is aangetoond dat het merk voor een voldoende aanzienlijk gedeelte van de Benelux is gebruikt.

13. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat opposant enkel betoogt dat een deel van de waren in klasse 3 (massagecrèmes en -gels) en klasse 10 (warmtepads en -kussens) identiek zijn aan de waren van het bestreden teken, te weten massageapparaten. Verweerder betwist deze stelling en betoogt dat de waren verschillend zijn. De waren van het ingeroepen merk zijn vloeibare substanties die men kan gebruiken om de frictie bij massages te verminderen of om de huid en/of spieren te versoepelen. De crèmes en gels in deze categorie (klasse 3) zijn volgens verweerder puur voor de toiletverzorging en hebben geen medische werking. De bestreden waren daarentegen betreffen niet-vloeibare, fysieke producten, die ervoor zorgen dat de spieren of lichaamsdelen waar het massageapparaat tegen wordt gedrukt worden gemasseerd. De producten verschillen dus overduidelijk qua aard, doel en wijze van gebruik, aldus verweerder. De waren zijn volgens verweerder evenmin complementair. Verweerder geeft aan dat massagecrèmes en -gels gebruikt kunnen worden tijdens massages, echter dit is niet aan te raden, aangezien de olie of crèmes schadelijk zullen zijn voor de apparaten. De producten zijn dus niet onontbeerlijk of belangrijk voor het gebruik van elkaar, aldus verweerder. Met betrekking tot de warmtepads en -kussens in klasse 10 stelt verweerder dat er evenmin sprake is van overeenstemming.

14. Verweerder betoogt verder dat de woorden 'FYSIO', 'PRO' en 'PROF' geen onderscheidende elementen zijn, omdat deze woorden verwijzen naar 'fysiotherapie' en 'professioneel'. Deze aanduidingen zijn louter beschrijvend en aanprijzend voor de onderhavige waren, aldus verweerder.

15. De tekens bevatten volgens verweerder veel visuele verschillen, zoals de kleuren, positie van de woordelementen en de vormgeving van de letters FP. Verweerder stelt dat de tekens auditief en conceptueel wel overeenstemmen. Deze overeenstemming is volgens verweerder echter niet relevant, omdat de overeenkomende elementen louter beschrijvend en aanprijzend zijn van aard en geen enkel onderscheidend vermogen bezitten.

16. Met betrekking tot het aandachtsniveau van het publiek betoogt verweerder dat het bestreden teken betrekking heeft op apparatuur met een medische of therapeutische functie. Aangezien de werking van de producten een medisch effect heeft en blessures kunnen worden veroorzaakt bij kwalitatief slechte producten of verkeerd gebruik, zal het aandachtsniveau van de gemiddelde consument hoog zijn, aldus verweerder.

17. Op grond van het voorgaande en concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verzoek om bewijzen van gebruik

18. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

19. Het betwiste teken werd ingediend op 14 april 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 14 april 2016 tot 14 april 2021. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

20. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.¹ Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.² In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.³

¹ HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

² HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

³ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

21. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁴ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁵

22. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁶

23. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

24. In het licht van de omvang van de oppositie zijn de waren en diensten waarvoor normaal gebruik dient te worden aangetoond de volgende:

- *Klasse 3 Verzachtende, verzorgende en versoepelende crèmes (alle cosmetisch) voor het ganse lichaam, massageolie, massagecrèmes, niet medicinaal, massagegels, niet medicinaal, niet-medicinale massagepreparaten.*
- *Klasse 10 Orthopedische artikelen; warmtelampen voor medisch gebruik; elektrische warmtekussens voor medische doeleinden; elektrische warmtepads voor medisch gebruik; warmte afgevend houders ter verlichting van spierpijn; koude kompressen voor medische doeleinden.*
- *Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reiniging-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, cosmetische crèmes en lotions voor de verzorging van de huid, verzachtende, verzorgende en versoepelende crèmes (alle cosmetisch) voor het ganse lichaam, massageolie, massage crèmes, niet medicinaal, massage gels, niet medicinaal, haarlotions, niet- medicinale massagepreparaten, farmaceutische producten, hygiënische producten voor medisch gebruik, pleisters, verbandmiddelen, crèmes, gels en balsems voor medisch gebruik, ontsmettingsmiddelen, orthopedische artikelen, warmtelampen voor medisch gebruik, elektrische warmtekussens voor medische doeleinden, elektrische warmtepads voor medisch gebruik, warmte afgevend houders ter verlichting van spierpijn, koude kompressen voor medische doeleinden; detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reiniging-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, cosmetische crèmes en lotions voor de verzorging van de huid, verzachtende, verzorgende en versoepelende crèmes (alle cosmetisch) voor het ganse lichaam, massageolie, massagecrèmes, niet medicinaal, massagegels, niet medicinaal, haarlotions, niet-medicinale massagepreparaten, farmaceutische producten, hygiënische producten voor medisch gebruik, pleisters, verbandmiddelen, crèmes, gels en balsems voor medisch gebruik, ontsmettingsmiddelen, orthopedische artikelen, warmtelampen voor medisch gebruik, elektrische warmtekussens voor medische doeleinden, elektrische warmtepads voor medisch gebruik, warmte afgevend houders ter verlichting van spierpijn, koude kompressen voor medische doeleinden.*

⁴ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

25. Opposant heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:

1. Screenprint met informatie over de producten 'cooling gel' en 'deep cure balsem', met afbeeldingen van de tubes met daarop afgebeeld het ingeroepen merk;
2. Kopieën van facturen gedateerd tussen februari 2017 en april 2021, gericht aan afnemers in België en Nederland met daarop vermelding van de producten 'cooling gel' en 'deep cure balsem' onder de aanduiding 'fysioprof'.

26. Verweerder kan worden nagegeven dat de ingediende gebruiksbewijzen summier zijn. Met betrekking tot de opmerking van verweerder dat een deel van de stukken niet gedateerd is of buiten de relevante periode valt merkt het Bureau op dat dit niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die zijn aangevoerd, ondersteunen.⁷ Het Bureau zal dan ook steeds geval per geval de totaliteit van de ingediende stukken beoordelen om vast te stellen of er sprake is van normaal gebruik.

27. Het Bureau is echter van oordeel dat uit de stukken, in hun totaliteit beschouwd, voldoende duidelijk blijkt dat onder het ingeroepen merk, gedurende de relevante periode en in de Benelux, massagegels op de markt zijn gebracht. De screenprints laten duidelijk zien om wat voor soort waren het gaat. Het betreft een gel, dan wel een balsem die bedoeld is ter behandeling van vermoeide of overbelaste spieren en pezen. Het is een feit van algemene bekendheid dat dergelijke gels moeten worden ingemasseed. Naar het oordeel van het Bureau kunnen deze producten worden geclassificeerd als 'massagegels'. Ook laten de screenprints duidelijk zien dat de verpakking van de waren het ingeroepen merk bevat.

28. De facturen die binnen de relevante periode vallen en betrekking hebben op de Benelux betreffen ongeveer 30 facturen gericht op afnemers in België en 15 facturen gericht op afnemers in Nederland. Deze facturen zijn niet door opposant verstuurd, maar door een derde partij. In dit verband wijst het Bureau erop dat gebruik van het merk met toestemming van de houder wordt beschouwd als gebruik door de merkhouder.⁸ Deze toestemming blijkt impliciet wanneer opposant gebruik van zijn merk door een derde aanvoert als bewijs van normaal gebruik.⁹

29. Op de facturen staat duidelijk de benaming 'fysioprof' vermeld, alsmede de aanduiding 'cooling gel' of 'deep cure balsem'. Dit toont naar het oordeel van het Bureau voldoende duidelijk aan dat het gaat om de producten die zijn afgebeeld op de screenprints. De facturen laten zien dat er tussen februari 2017 en april 2021 in België en Nederland meer dan 50.000 balsems en gels zijn verkocht. Dit toont aan dat er massagegels onder het ingeroepen merk op de markt aanwezig zijn en worden verkocht, en dat dit verder gaat dan louter symbolisch gebruik.

30. Op grond van de ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat in ieder geval normaal gebruik kan worden aangenomen voor 'massagegels' in klasse 3. Normaal gebruik voor de waren in klasse 10 en de diensten in klasse 35 is niet gesteld of aangetoond.

⁷ Gerecht EU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI: EU:T: 2004:225, punt 53 (Vitafruit).

⁸ Artikel 2.23bis, lid 6 BVIE.

⁹ GEU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225 (Vitafruit).

Conclusie

31. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen merk aangetoond voor '*Massagegels, niet medicinaal*' zoals vermeld in klasse 3. Bijgevolg zal het verwarringsgevaar hierna worden onderzocht in relatie tot deze waren.

A.2 Verwarringsgevaar

32. 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.

33. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. 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."*¹⁰

34. 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.¹¹

35. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 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.¹²

Vergelijking van de tekens

36. 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.¹³

37. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.¹⁴ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de

¹⁰ 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 Uniemerken.

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

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).



¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.¹⁵

38. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het wordelement 'FYSIO PROF', waarbij de twee woorden onder elkaar zijn geplaatst en zijn weergegeven in witte letters met een grijze rand. Boven het wordelement bevindt zich een gestileerde weergave van de letters F en P, waarbij de bovenkant van de 'boog' van de letter P ook de onderste 'arm' van de letter F vormt. Het publiek zal naar het oordeel van het Bureau de gestileerde F en P als letters herkennen, nu deze letters verwijzen naar de eerste letters van de woorden 'FYSIO' en 'PROF'. De lettercombinatie FP is geplaatst in een witte cirkel met grijze rand.

41. Het bestreden teken is ook een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een zwart vierkant met daarin het wordelement 'FYSIO PRO', waarbij de twee woorden naast elkaar zijn geplaatst, weergegeven in witte letters en in een gestileerd lettertype. Boven dit wordelement bevindt zich de lettercombinatie FP, geplaatst in een wit/grijze ovaal waarbij de letter F in het wit en de letter P in het grijs zijn weergegeven. Verder lijkt de bovenste 'arm' van de F op (een deel van) een massageapparaat.

42. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement.¹⁶ In de onderhavige merken nemen de wordelementen een prominente plek in, zodat de aandacht van de consument hier eerst en vooral zal uitgaan naar de lettercombinatie FP en de woorden 'FYSIO PROF', dan wel 'FYSIO PRO'.

43. Verweerder wijst op een aantal verschilpunten tussen de merken, maar dit wil niet zeggen dat zij in hun visuele totaalindruk geen punten van overeenstemming hebben. Naar het oordeel van het Bureau bevatten zowel de woord- als beeldelementen in beide merken opvallende overeenkomsten. Zo zijn de

¹⁵ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

¹⁶ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

woordelementen grotendeels hetzelfde. Daarnaast bevatten beide merken de lettercombinatie FP, weergegeven in een rond figuur, terwijl deze lettercombinatie in beide merken ook bovenaan in het midden is geplaatst. Tot slot valt op dat zowel in het ingeroepen merk als het bestreden teken zich een letter P bevindt waarbij de 'stam' gedeeltelijk (en op dezelfde plaats) ontbreekt.

44. Merk en teken bevatten ook verschillen, zoals de plaatsing van de woardelementen, de stiling van de letters, de zwarte achtergrond in het bestreden teken, alsmede het feit dat het woardelement van het ingeroepen merk op het eind een extra letter heeft. Dit laatste verschil zal echter minder opvallen bij het publiek, nu dit met name aandacht heeft voor het begin van een merk.¹⁷

45. Echter, de sterke visuele overeenstemming, die gelegen is in het feit dat de woardelementen van het ingeroepen merk nagenoeg identiek terugkomen in het bestreden teken, alsmede het feit dat de lettercombinatie FP in beide merken op dezelfde plaats in een cirkel is weergegeven, wordt door de verschillen allerminst teniet gedaan.

46. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk visueel sterk overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

47. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.¹⁸

48. Het ingeroepen merk bestaat uit de lettercombinatie "fp" en de woorden "fysio" en "prof". Deze woorden zijn auditief nagenoeg identiek aan de elementen "fp", "fysio" en "pro" van het bestreden teken. Alleen de laatste letter "f" in het ingeroepen recht ontbreekt in het bestreden teken. Dit betreft echter een marginaal verschil en doet geen afbreuk aan de sterke auditieve overeenstemming. Overigens wordt deze overeenstemming door verweerder niet betwist (zie punt 15).

49. Merk en teken zijn derhalve auditief sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

50. Het Bureau is het eens met verweerder dat het publiek de woorden 'fysio' en 'pro'/'prof' zal begrijpen als een verkorting van de woorden 'fysiotherapie' en 'professioneel' (zie punt 14).

51. Merk en teken zijn derhalve begripsmatig identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

52. 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.¹⁹

¹⁷ zie Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor).

¹⁸ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

53. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.²⁰

54. Bij deze vergelijking zullen de waren en diensten aan de kant van het ingeroepen merk worden beperkt tot het deel van de waren in klasse 3 waarvan het normale gebruik is aangetoond (zie punt 30). De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 3 Massagegels, niet medicinaal.	
	Kl 10 Massageapparaten; Massage-apparaten.

55. De bestreden waren betreffen massageapparaten. De aard van deze apparaten verschilt sterk van die van de massagegels waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd. Beide waren hebben echter een overeenstemmend doel, in die zin dat zowel de gels als de apparaten bedoeld zijn om te helpen bij het masseren van het lichaam en het verzachten van pijn in spieren en pezen. Het Bureau is het met verweerder eens dat er geen sprake is van complementariteit (zie punt 13), aangezien een massagegel niet noodzakelijk is voor het gebruik van een massageapparaat. Echter de waren kunnen wel via dezelfde distributiekanaal op de markt worden gebracht en door dezelfde bedrijven worden aangeboden. Daarnaast richten de waren zich op hetzelfde publiek. Op grond hiervan is het Bureau van oordeel dat er minstens sprake is van een lichte mate van overeenstemming.

Conclusie

56. De waren zijn in lichte mate overeenstemmend.

Globale beoordeling

57. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. 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.²¹ In het onderhavige geval is het Bureau van oordeel dat de waren uit hun aard gericht zijn op het grote publiek. Daarbij zal evenwel worden uitgegaan van een licht verhoogd aandachtsniveau aangezien de waren betrekking hebben op de gezondheid, waarbij mag worden aangenomen dat de gemiddelde consument iets meer aandacht zal besteden aan de aankoop van massagegels en massageapparaten, dan aan dagdagelijkse boodschappen.

58. 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.²² Alhoewel het ingeroepen merk de beschrijvende wordelementen 'fysio' en 'prof' bevat, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen merk in zijn geheel beschouwd voldoende onderscheidend is, met name door de aanwezigheid van de gestileerde weergave van de lettercombinatie FP. Om die reden wordt uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

59. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts één van de elementen die bij deze

²⁰ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

²¹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.²³ Daarnaast is van belang dat een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.²⁴

60. Aan verweerder kan worden nagegeven dat de woorden 'FYSIO PROF' en 'FYSIO PRO' beschrijvend zijn (zie punt 14 en 15). Echter in het onderhavige geval zijn de merken in hun visuele totaalindruk sterk overeenstemmend, nu het ingeroepen merk op nagenoeg identieke wijze terugkomt in het bestreden teken waarbij de lettercombinatie FP op dezelfde plaats en in een cirkel is weergegeven en de verschillen enkel liggen in de details van de stiling. De merken zijn verder auditief sterk overeenstemmend en begripsmatige identiek, waarbij op dit vlak geldt dat de overeenstemming grotendeels betrekking heeft op elementen die beschrijvend, en derhalve minder van belang, zijn. Ook dient er 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.

61. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, ondanks een licht verhoogd aandachtsniveau en een lichte mate van overeenstemming tussen de waren, er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Conclusie

62. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

63. De oppositie met nummer 2017182 wordt toegewezen.

64. Benelux aanvraag met nummer 1440637 wordt niet ingeschreven.

65. De verweerder is 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 september 2023

BOIP



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Camille Janssen

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Monique Vrolijk

²³ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

²⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.