

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005354**  
**van 25 oktober 2012**

**Opposant:** **ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR)**  
11, avenue Francis de Pressensé  
93210 La Plaine Saint-Denis  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**  
32, Avenue Wolfers  
1310 La Hulpe  
België



**Ingeroepen recht:** (Europese inschrijving 4533543)

*tegen*


**Verweerder:** **NewFigure Clinics B.V.**  
Biltstraat 82-84  
3572 BH Utrecht  
Nederland

**Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**  
Nachtwachttlaan 20  
1058 EA Amsterdam  
Nederland


**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1200625)

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

1. Op 1 april 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 41 en 44. Het depot is onder nummer 1200625 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 april 2010.

2. Op 30 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4533543 van het gecombineerde woord-

/beeldmerk , ingediend op 29 juni 2005 en ingeschreven op 23 augustus 2007 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 3, 5, 41 en 44 van het ingeroepen recht.

5. 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").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 juli 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 september 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 november 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot opschorting na aanvang van de procedure heeft het Bureau op 15 juli 2011 aan beide partijen bevestigd dat de termijn voor het indienen van argumenten was verlengd tot en met 13 september 2011.

10. Op 2 september 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 14 september 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 november 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 11 november 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 15 november 2011.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

14. 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**

15. Opposant stelt vast dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan deze waarop de oppositie is gebaseerd.

16. Het ingeroepen recht bestaat uit de letters NF, die identiek zijn aan de eerste twee letters van het betwiste teken; het ingeroepen recht maakt dus integraal deel uit van het betwiste teken, zo stelt opposant. Bovendien zijn deze letters in beide tekens weergegeven op een cirkelvormige achtergrond, en bij het betwiste teken aan het begin ervan, waardoor ze nog meer in het oog springen, aldus opposant. De iets verschillende vorm van de cirkel en het andere lettertype zijn volgens opposant van ondergeschikt belang en niet van aard om de grote visuele gelijkenis af te zwakken.

17. De letters NF worden identiek uitgesproken, waaruit volgt dat er sprake is van een sterke auditieve gelijkenis, zo meent opposant.

18. Het element NEWFYSIC van het betwiste teken acht opposant louter beschrijvend voor de betrokken waren en diensten, en daarom kan dit element niet in rekening worden gebracht voor de beoordeling van de conceptuele vergelijking. De letters NF hebben op zich geen betekenis, zodat de conceptuele gelijkenis in casu niet aan de orde is, aldus nog opposant.

19. Opposant wijst op het onderling verband tussen de mate van overeenstemming van de tekens en de mate van soortgelijkheid van de waren en diensten. In casu is hij van mening dat de zekere mate van overeenstemming tussen de tekens wordt versterkt door de identiteit of minstens soortgelijkheid van de waren en diensten.

20. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant de oppositie te aanvaarden en het betwiste depot voor inschrijving te weigeren.

**B. Argumenten verweerder**

21. Verweerder benadrukt dat de tekens in hun geheel moeten worden beschouwd en meent dat het loutere voorkomen van de letters NF onvoldoende is om tot overeenstemming te concluderen. Hij wijst daarbij op de duidelijke weergave van een gestileerde aardbol in het ingeroepen recht, de zeer afwijkende letter F in beide tekens, het bijkomende element NEWFYSIC in het betwiste teken, en ten slotte de geheel verschillende kleur waarin de tekens zijn uitgevoerd.
22. Auditief is er volgens verweerder evenmin sprake van overeenstemming; immers mag het tweede deel van het betwiste teken niet worden geëlimineerd, waardoor het een totaal andere klank en ritme bekommt.
23. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, reeds omdat het oudere merk geen betekenis toekomt, zo meent verweerder.
24. Verweerder ziet inderdaad soortgelijkheid tussen de wederzijdse waren in klasse 3 en klasse 41, maar meent dat dit niet per se het geval is met de overige waren en diensten.
25. Verweerder licht nog toe dat hij zijn waren hoofdzakelijk aanbiedt per postorder en via internet en niet in winkels of supermarkten. Dit maakt dat de consument meer kritisch zal staan tegenover deze waren, te meer daar het gaat om gezondheidsproducten.
26. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau het betwiste teken in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

**III. BESLISSING****A.1. Verwarringsgevaar**

27. 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.
28. 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."
29. 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***

30. 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).

31. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

### ***Visuele vergelijking***

34. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit een donkerblauwe, boven en onder afgeplatte cirkel met daarin centraal de witte letters NF en daarboven en daaronder een gelijk aantal gebogen witte lijnen, zo men wil onderbroken lengte- en breedtecirkels, mogelijk verwijzend naar een gestileerde globe. Het betwiste teken bevat een paarse cirkel met daarin de witte letters NF en daarnaast, in paarse letters, het woord NEWFYSIC.

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, zeker bij het betwiste teken, waarin de figuratieve elementen beperkt zijn tot een paarse cirkel en de (enigszins) gestileerde letter “f”.

36. 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). In het eerste deel van het betwiste teken worden in feite de wordelementen van het ingeroepen recht hernomen en zij behouden in dit teken een zelfstandige plaats, doordat dit deel duidelijk is gescheiden van de rest. Weliswaar wordt het ingeroepen recht niet integraal hernomen (de lijnen ontbreken en de letter F is geheel anders vormgegeven), maar zowel de geometrische figuur (een al dan niet afgeplatte, gevulde cirkel) als centraal daarin de letters NF zijn zeer wel herkenbaar. Deze opvallende overeenstemming aan het begin van het teken wordt niet opgeheven door het daaropvolgende woord.

37. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

38. 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 bij de visuele vergelijking (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). Ook op auditief vlak geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu lenen de grafische elementen zich niet voor fonetische weergave, zodat het eerste deel van de tekens (de letters NF) identiek is. Voor het overige valt er uiteraard geen overeenstemming aan te wijzen, aangezien een tweede element bij het ingeroepen recht ontbreekt.

39. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. De letters NF hebben noch in het ingeroepen recht noch in het betwiste teken een duidelijke betekenis. In het betwiste teken wijzen zij duidelijk vooruit naar het erop volgende woord, dat eveneens als twee woorden is te lezen, te meer daar de eerste drie letters zijn weergegeven in een regulier en de volgende in een cursief lettertype. Het woord NEW zal door eenieder worden herkend als Engels voor “nieuw” en het woord FYSIC zal onwillekeurig doen denken aan “lichamelijk”. De combinatie van deze elementen is niet gebruikelijk, zodat het teken in zijn geheel geen vaste betekenis heeft, al verwijst het kennelijk wel naar de betrokken waren en diensten.

41. Merk en teken verwijzen naar een andere begripsinhoud en zijn op begripsmatig vlak dus niet overeenstemmend. Geen van beide heeft echter een vaste betekenis, zodat van neutralisering geen sprake kan zijn.

*Conclusie*

42. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig niet overeenstemmend.

**Vergelijking van de waren en diensten**

43. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

44. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	Klasse 3 Zepen; parfumerieën; etherische oliën; cosmetica; cosmetische middelen; cosmetische preparaten voor afslankdoeleinden; schoonheidsmiddelen; schoonheidsmaskers; ontharingsmiddelen; cosmetische anti-cellulitis-crèmes; crèmes, lotions en gels voor de huid- en haarverzorging; essentiële oliën.
Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische preparaten; diëtische substanties voor medisch gebruik; diëtische producten voor kinderen en patiënten, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen en preparaten ter verdelgung van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.	Klasse 5 Farmaceutische producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; vitaminepreparaten; afslankpreparaten en afslankmiddelen; medicinale producten ter verbetering (optimalisering) van de lichamelijke gesteldheid; medicinale voedingssupplementen; medicinale producten ter verbetering van de conditie; diëtische substanties voor medisch gebruik; mineralen voor medisch gebruik; medicinale anti- cellulitis- crèmes.
Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; amusement via radio en televisie; onderwijsinstellingen; publicatie van boeken en tijdschriften; uitleen van boeken; dierendressuur; productie van shows en films; diensten voor artiesten; verhuur van films, grammofoonopnamen, projectieapparaten voor bioscopen en accessoires voor theaterdecors; organisatie van wedstrijden inzake opvoeding of ontspanning, het organiseren en houden van colloquia, conferenties, congressen; organisatie van tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; reservering van plaatsen voor shows, diensten van reporters, filmen op videobanden; beroepsopleiding, organisatie van talenreizen; montage van videobanden; reïntegratiecentra voor gehandicapte werknemers (opleiding).	Klasse 41 Opvoeding; onderwijs; opleidingen en cursussen; schriftelijk onderwijs; danslessen; sportinstructie; lichaamstraining (conditietraining en training met gewichten en andere apparaten); het samenstellen van bewegingsprogramma's in het kader van gewichtsbeheersing, figuurverbetering en conditietraining; sporttrainingen met als doel gewichtbeheersing; coaching (onderwijs) inzake bewegingstherapie en gewichtbeheersing; publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken, tijdschriften en kranten; opleidingen en cursussen op het gebied van beweging, voeding en afslanken.
Klasse 44 Medische diensten; diergeneeskundige diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; rusthuizen en herstellingsoorden, kinderdagverblijven,	Klasse 44 Dienstverlening op het gebied van hygiëne- en schoonheidsverzorging voor mensen; diensten op het gebied van de gezondheidszorg; medische advisering inzake beweging, voeding en afslanken; therapeutische en fysiotherapeutische diensten; diensten van

schoonheidssalons, kapsalons, verhuur van landbouwmaterieel, voedselhygiëne, tandheelkundige diensten.	een diëtist, waaronder dieet- en voedingsadviezen; diensten van medische gezondheidscentra en schoonheidssalons; bewegingstherapieën; afslankcentra (met uitzondering van sportieve activiteiten); medische adviezen inzake gewichtbeheersing; voorlichting op het gebied van gezondheidszorg; het opzetten van voedingsprogramma's voor mensen met overgewicht; diensten van een voedingsdeskundige; het behandelen en medisch begeleiden van mensen met overgewicht; diensten van klinieken voor medisch-esthetische behandeling; medische en medisch-esthetische advisering, ook langs telecommunicatieve weg.
--	---

### Klasse 3

De waren *zepen, parfumerieën, etherische oliën* en *cosmetische middelen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. Cosmetica en essentiële oliën zijn synoniemen voor respectievelijk cosmetische middelen en etherische oliën en derhalve identiek daaraan.

46. De waren *cosmetische preparaten voor afslankdoeleinden, schoonheidsmiddelen, schoonheidsmaskers, ontharingsmiddelen, cosmetische anti-cellulitis-crèmes, crèmes* en *lotions en gels voor de huid- en haarverzorging* van het betwiste teken vallen alle onder de waren *cosmetische middelen* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

### Klasse 5

47. De waren *farmaceutische producten* en *diëtische substanties voor medisch gebruik* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

48. De waren *hygiënische producten voor medisch gebruik* en *afslankpreparaten en afslankmiddelen* van het betwiste teken vallen respectievelijk onder de noemer *hygiënische preparaten* en *diëtische substanties voor medisch gebruik, diëtische producten voor kinderen en patiënten* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek of ten minste sterk soortgelijk daaraan.

49. De waren *vitaminepreparaten, medicinale producten ter verbetering (optimalisering) van de lichamelijke gesteldheid, medicinale voedingssupplementen, medicinale producten ter verbetering van de conditie, mineralen voor medisch gebruik* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *farmaceutische producten, diëtische substanties voor medisch gebruik* en *diëtische producten voor kinderen en patiënten* van het ingeroepen recht. Al deze waren hebben immers ten doel de lichamelijke conditie zowel inwendig als uitwendig te verbeteren en hebben dus dezelfde aard, toepassing en bestemming.

50. De waren *medicinale anti-cellulitis-crèmes* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *cosmetische middelen* in klasse 3 van het ingeroepen recht. Onder deze laatste vallen immers ook anti-cellulitis-crèmes en het feit dat deze al dan niet bestemd zijn voor medicinaal gebruik verandert niets aan hun aard, gebruikswijze en bestemming.



*Klasse 41*

51. De diensten *opvoeding en opleidingen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

52. De diensten *onderwijs, cursussen, schriftelijk onderwijs en coaching (onderwijs) inzake bewegingstherapie en gewichtbeheersing* van het betwiste teken vallen onder de meer algemene noemer *onderwijsinstellingen* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

53. De diensten *opleidingen en cursussen op het gebied van beweging, voeding en afslanken* van het betwiste teken vallen onder de dienst *opleiding* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

54. De diensten *danslessen, sportinstructie, lichaamstraining (conditietraining en training met gewichten en andere apparaten), het samenstellen van bewegingsprogramma's in het kader van gewichtsbeheersing, figuurverbetering en conditietraining en sporttrainingen met als doel gewichtbeheersing* van het betwiste teken vallen onder de diensten *sportieve activiteiten* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek dan wel sterk soortgelijk daaraan.

55. De diensten *publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken, tijdschriften en kranten* van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk aan de diensten *publicatie van boeken en tijdschriften* en *uitleen van boeken* van het ingeroepen recht. Publiceren en uitgeven gelden als synoniemen en zijn beide een vorm van verspreiding en kranten zijn in feite ook (dagelijks verschijnende) tijdschriften.

*Klasse 44*

56. De dienstverlening *op het gebied van hygiëne- en schoonheidsverzorging voor mensen en diensten van schoonheidssalons* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

57. De diensten *op het gebied van de gezondheidszorg* en de diensten *medische advisering inzake beweging, voeding en afslanken, diensten van medische gezondheidscentra, medische adviezen inzake gewichtbeheersing, voorlichting op het gebied van gezondheidszorg, het behandelen en medisch begeleiden van mensen met overgewicht, diensten van klinieken voor medisch-esthetische behandeling en medische en medisch-esthetische advisering, ook langs telecommunicatieve weg* van het betwiste teken vallen onder de *medische diensten* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek dan wel sterk soortgelijk daaraan.

58. De diensten *therapeutische en fysiotherapeutische diensten, diensten van een diëtist, waaronder dieet- en voedingsadviezen, bewegingstherapieën, afslankcentra (met uitzondering van sportieve activiteiten), het opzetten van voedingsprogramma's voor mensen met overgewicht, diensten van een voedingsdeskundige* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de *medische diensten* van het ingeroepen recht. Vaak zal van deze diensten gebruik worden gemaakt op medische indicatie en medisch voorschrift, zullen zij onder medische begeleiding en controle plaatsvinden en de desbetreffende dienstverleners zijn paramedisch en minstens basaal medisch geschoold. Verder worden deze diensten vaak aangeboden in rusthuizen en herstellingsoorden en in het kader van schoonheidsverzorging. Ten slotte wordt bij (een deel van) deze diensten gebruik gemaakt van de

diëtische substanties voor medisch gebruik en van de diëtische producten voor kinderen en patiënten in klasse 5 van het ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

59. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk aan de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

#### **A.2. Globale Beoordeling**

54. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

55. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd). In casu zijn de waren en diensten identiek dan wel (sterk) soortgelijk.

56. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

57. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). In casu is het ingeroepen rechten niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en heeft het dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

58. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig stemmen zij niet overeen, maar van een vaste betekenis die de geconstateerde overeenstemming zou kunnen neutraliseren is geen sprake. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk aan de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Op deze gronden, en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

**B. Overige factoren**

60. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken (zie punt 25) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

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

**C. Conclusie**

62. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

63. De oppositie wordt toegewezen.

64. Benelux depot 1200625 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 25 oktober 2012

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Guy Abrams