



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 14 november 2007

N° 2000240

- Opposant:** **PHARMEXA A/S**
Kogle Allé 6
2970 Hørsholm,
Denemarken.
- Gemachtigde:** nv Bureau Gevers sa
Intellectual Property House
Holidaystraat 5
B-1831 Diegem-Brussel,
België.
- Ingeroepen merk:** AUTOVAC (Europese inschrijving 1809623)

tegen
- Verweerder:** **Solvay Pharmaceuticals B.V.**
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp,
Nederland.
- Gemachtigde:** Solvay pharmaceuticals B.V.
Legal & Trademarks Department
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp,
Nederland.
- Betwiste merk:** ATTAVAC (Benelux inschrijving 794172)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 februari 2006 heeft verweerder een Benelux spoedinschrijving van het woordmerk ATTAVAC ingediend voor de waren in klasse 05. Deze spoedinschrijving is onder nummer 794172 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 februari 2006.
2. Op 27 april 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Europese woordmerk AUTOVAC (Europese inschrijving 1809623) ingediend op 14 augustus 2000 en ingeschreven op 28 juli 2004 voor waren en diensten in de klassen 05, 31 en 42.
3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 3 mei 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 05 van de spoedinschrijving.
5. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten in klassen 05 en 42 van het ingeroepen recht.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom¹.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. Op 3 mei 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
9. Partijen verzochten gezamenlijk op 30 juni 2006 de cooling-off periode met twee maanden te verlengen. Het Bureau bevestigde de opschorting op 4 juli 2006.
10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 september 2006. Het Bureau heeft op 12 september 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Opposant heeft op 25 oktober 2006 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 13 november 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 januari 2007 is gegeven om hierop te reageren.

¹ De oppositie is ingesteld op grond van de oude Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna 'BMW'), dewelke vervangen is door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

13. Op 3 januari 2007 heeft verweerder bij het Bureau een warenbeperking ingediend voor de waren in klasse 05. Zo werd de specificatie "*namelijk een influenza virus vaccin en adjuvants voor vaccins*" toegevoegd aan de waren "*Farmaceutische preparaten en substanties*".

14. Het Bureau ontving op 8 januari 2007 de reactie van verweerder. Deze werd op 30 januari 2007 naar opposant gestuurd.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

17. Opposant voert aan dat de tekens zowel vanuit visueel als fonetisch opzicht zeer overeenstemmend zijn. De tekens hebben immers hetzelfde aantal letters, waarvan vijf in dezelfde volgorde en op dezelfde positie. De tekens hebben een zeer overeenstemmende beginklank en hebben ook dezelfde suffix.

18. Wat het begripsmatig vlak betreft bestaan er volgens opposant geen grote verschillen. De suffix "VAC" in beide tekens kan verwijzen naar vaccins, terwijl de prefix "AUTO" van het ingeroepen recht verscheidene betekenissen heeft en de prefix "ATTA" van het geopponeerde merk geen begripsmatig betekenis heeft.

19. Voorts stelt opposant dat de waren in klasse 5 volledig terug te vinden zijn in de warenomschrijving van het ingeroepen recht en dat bovendien deze waren als overeenstemmend met de overige waren in klasse 5 en diensten van klasse 42 van het ingeroepen recht te worden beschouwd.

20. Het in aanmerking komend Benelux publiek bestaat volgens opposant enerzijds uit medische vaklui en anderzijds uit patiënten als eindgebruikers. Bovendien meent opposant dat het voor deze waren mogelijk is dat deze enkel beschikbaar zijn op voorschrift of dat er geen medisch voorschrift vereist is.

21. Opposant is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot alle geopponeerde waren in klasse 5 en verzoekt het Bureau om de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en de inschrijving te weigeren.

22. Verweerder stelt daarentegen dat de tekens op visueel vlak verschillen, onder andere door het gebruik van de terugkerende klinker A in het betwiste teken en het verschil in aantallen klinkers en medeklinkers in het eerste deel van beide tekens. Wat de fonetische vergelijking betreft, stelt verweerder

dat er een verschil bestaat in uitspraak en klemtoon tussen beide tekens, op basis waarvan hij de conclusie van opposant verwerpt.

23. Op begripsmatig vlak is het ingeroepen recht volgens verweerder in de medische wereld beschrijvend (het eerste element AUTO staat synoniem aan auto-immuniteit en VAC is een algemeen gebruikte afkorting voor vaccin), in tegenstelling tot het betwiste teken dat volgens hem geen begripsmatige betekenis heeft. Verweerder stelt verder dat het ingeroepen recht "AUTOVAC" weinig onderscheidend vermogen heeft.

24. Aangezien de therapeutische indicatie verschilt, het ingeroepen recht is immers gericht tegen kankercellen, terwijl het betwiste teken zich op het influenza virus richt, meent verweerder dat de betrokken waren niet identiek zijn. Verweerder merkt evenwel op dat zijn teken bedoeld is voor een medicijn dat voorgeschreven dient te worden door een medicus, waardoor het aandachtsniveau van de gemiddelde consument gemiddeld hoger zal liggen.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

26. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

27. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

28. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

B.1. Verwarringsgevaar

29. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

30. 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."*

31. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

32. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

33. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met de stelling van verweerder (zie hiervoor onder punt 24) omtrent de therapeutische indicatie van de waren kan dus slechts rekening worden gehouden voor zover dit uit het register blijkt.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 05 Farmaceutische preparaten en substanties; chemische producten voor gebruik in de geneeskunde; chemische producten ten behoeve van laboratoria en voor in-vitroanalyse voor medische doeleinden; vaccins, waaronder therapeutische vaccins, subcomponentenvaccins, polypeptidevaccins, levende vaccins, vaccins op virusbasis, nuceïnezuurvaccins en DNA-vaccins, vaccinexcipientia, vaccincarriers en vaccinadjuvantia; niet-pathogene micro-organismen en virussen voor gebruik als vaccin, polypeptiden, proteïnen en nucleïnezuren, waaronder DNA, voor gebruik als vaccin.	KI 5 Farmaceutische preparaten en substanties, namelijk een influenza virus vaccin en adjuvants voor vaccins.
KI 42 Onderzoek op wetenschappelijk, industrieel, biotechnologisch en biomedisch gebied; ontwikkeling van therapeutische vaccins, andere vaccins en farmaceutica; chemische, biochemische en moleculairbiologische analyses; in-vitro- en in-vivo-preklinisch testen van potentiële	

geneesmiddelen; in-vitro- en in-vivo-onderzoek van therapeutische vaccins, andere vaccins en potentiële geneesmiddelen; professionele consultatie (niet betrekking hebbend op bedrijfsvoering) met betrekking tot voornoemde analyses, tests en onderzoeken; klinische onderzoeken.	
---	--

34. De waren "*Farmaceutische preparaten en substanties*" komen expressis verbis voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en kunnen beschouwd worden als de overkoepelende term, waaronder ook influenza virus vaccins en adjuvants voor vaccins vallen.

35. De waren hebben dus dezelfde aard (farmaceutische producten) en kunnen dezelfde doelstelling hebben en voor dezelfde consumenten bestemd zijn (medische beroepsbeoefenaars, zoals artsen, apothekers, maar ook de werkelijke eindgebruikers, de patiënten) en kunnen langs dezelfde distributiekanaalen worden afgezet (over het algemeen in apotheken).

36. Het Bureau is op grond van het bovenstaande dan ook van oordeel dat de waren in klasse 5 van het betwiste teken identiek, dan wel minstens sterk soortgelijk zijn aan de waren in klasse 5 van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

37. 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.

38. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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 (HvJEG, *Sabel-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
AUTOVAC	ATTAVAC

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit zeven letters.

41. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk bestaande uit zeven letters.

42. Beide tekens hebben vijf letters gemeen en op dezelfde positie, namelijk de beginletter "A" de derde letter ("T") en de laatste drie letters ("VAC"). Enkel de tweede en de vierde letter verschillen. Evenwel zal het eerste gedeelte van de woordmerken – waar in casu de verschillen zitten – veelal de aandacht trekken (zie in die zin GEA, arrest *MUNDICOR*, zaaknr. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, overweging 81).

43. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak in gemiddelde mate overeenstemmen.

Fonetische vergelijking

44. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen. Het ingeroepen recht wordt als [autovak] of [otovak] uitgesproken al naargelang het een Nederlandstalig of Franstalig persoon betreft. Het bestreden teken wordt in beide talen als [atavak] uitgesproken.

45. Hoewel bij de uitspraak de cadans dezelfde is, zijn er toch duidelijke auditieve verschillen, bijvoorbeeld in de eerste lettergreep en in de klemtoon.

46. Vanuit fonetisch standpunt stemmen de tekens dan ook in beperkte mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

47. Het ingeroepen recht "AUTOVAC" bestaat uit de prefix "AUTO" hetgeen onder meer *zelf* betekent (zie Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal, veertiende editie) - hetgeen voor de betreffende waren ook de meest voor de hand liggende betekenis is - en de suffix "VAC". Beide partijen stellen dat deze suffix in voorkomend geval de afkorting kan zijn van "vaccin". Hierbij kan nog opgemerkt worden dat de term "autovaccin" een bestaand woord is in zowel het Nederlands als het Frans, met als betekenis: "vaccin bereid van stof die van het te behandelen individu zelf afkomstig is" (zie Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, veertiende editie en Le petit Robert de la langue française, 2006).

48. In het bestreden teken wordt eveneens de suffix "VAC" gebruikt. Noch de prefix "ATTA", noch het teken in zijn geheel hebben daarentegen een betekenis in één van de Benelux-talen.

49. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens slechts een zeer beperkte begripsmatige overeenstemming vertonen.

Conclusie

50. De tekens stemmen op visueel vlak in gemiddelde mate overeen. Op fonetisch vlak stemmen ze in beperkte mate overeen en op begripsmatig vlak slechts in zeer beperkte mate..

B.2. Overige relevante factoren

51. 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.

52. Het feit dat tussenpersonen, zoals beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, invloed kunnen hebben op of zelfs beslissend kunnen zijn voor de keuze van de eindverbruikers, sluit op zich niet uit dat verwarring kan ontstaan bij deze consumenten met betrekking tot de herkomst van de betrokken waren (HvJEG, *Travatan*, zaaknr. C-412/05 P, 26 april 2007, overweging 57). Dit is evenwel enkel het geval wanneer de consument zelf in contact komt met de waren, bijvoorbeeld bij afhaling van het medicijn bij de apotheek. Wat betreft vaccins, zal de consument echter vaak niet rechtstreeks in contact komen met de waar (of de verpakking van de waar) waarop het merk vermeld staat, aangezien dit wordt voorgeschreven en/of meegegeven door een arts en toegediend wordt door een arts of verple(e)g(st)er.

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient 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. 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het hier om geneesmiddelen, die voornamelijk op medisch voorschrift worden verstrekt, waardoor mag worden aangenomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument mogelijk hoger zal zijn (zie in deze zin arrest *Travatan*, reeds geciteerd, overweging 61).

54. Aangezien het hier gaat om vaccins, die doorgaans slechts op medisch voorschrift verkregen kunnen worden, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de medische beroepsbeoefenaars, zoals de dokters die het vaccin voorschrijven en de apothekers, en de patiënten die het vaccin als eindgebruiker toegediend krijgen (zie in die zin: arrest *Travatan*, reeds geciteerd, overweging 90). Waar men mag aannemen dat de beroepsbeoefenaars, gezien hun medische opleiding, ervaring en kennis normalerwijze gewoon zijn om medicijnen met kleine verschillen in naam van elkaar te onderscheiden, door hun verschil in therapeutisch doel, is dit – ondanks het mogelijk hogere aandachtsniveau – van de eindgebruiker niet steeds te verwachten.

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, reeds geciteerd).

56. 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, HvJEG, *Sabel-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997, punt 24 en arrest LLOYD, reeds aangehaald, punt 20).

57. In dit geval is niet vast komen te staan dat het onderscheidend vermogen van de merken groter is door het gebruik dat ervan is gemaakt. De merken hebben, aangezien zij (in elk geval ten dele) uit verwijzende (zo niet beschrijvende) bestanddelen zijn samengesteld, evenmin van huis uit een grotere onderscheidingskracht. Door de betekenis van het element "AUTO" en rekening houdende met wat partijen stelden met betrekking tot het element "VAC", heeft het ingeroepen recht zelfs een lagere beschermingsomvang.

C. Conclusie

58. De waren zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk. De tekens zijn visueel in gemiddelde mate overeenstemmend en fonetisch in beperkte mate. Op begripsmatig vlak vertonen de tekens een zeer beperkte overeenstemming. Het element waarin de merken van elkaar verschillen is het beginelement dat in beginsel de aandacht trekt en dit element heeft bovendien in het ene merk een duidelijke betekenis, terwijl dit in het andere teken niet het geval is.

59. Wat de medische beroepsbeoefenaars betreft, is het Bureau van oordeel dat er geen gevaar voor verwarring zal bestaan. Gelet op het bovenstaande, zoals onder andere de lagere beschermingsomvang van het ingeroepen recht en het hogere aandachtsniveau van de eindgebruikers, is het Bureau van mening dat er voor deze groep eveneens geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

60. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

61. Oppositie met nummer 2000240 niet gegrond is.

62. De Benelux spoedinschrijving met nummer 794172 gehandhaafd blijft.

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

Den Haag, 14 november 2007

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Françoise DufRASne