



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 3 maart 2008

N° 2000562

- Oppositant:** **Berna Biotech AG (Berna Biotech Ltd.)**
Rehhagstr. 79
3018 Bern,
Zwitserland.
- Gemachtigde:** **Elzas Noordzij BV**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam,
Nederland.
- Ingeroepen merk:** INFLEXAL (Europese inschrijving 3258415)

tegen
- Verweerder:** **Solvay Pharmaceuticals B.V.**
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp,
Nederland.
- Gemachtigde:** **Solvay Pharmaceuticals B.V.**
Legal & Trademarks Department
Postbus 900
1380 DA Weesp,
Nederland.
- Betwiste merk:** INFLURAL (Benelux depot 1113733)

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

1. Op 15 juni 2006 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk INFLURAL ingediend voor waren in klasse 5. Deze merkaanvraag is onder nummer 1113733 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 juni 2006.
2. Op 29 augustus 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Europese woordmerk INFLEXAL (Europese inschrijving 3258415) ingediend op 7 juli 2003 en ingeschreven op 10 december 2004 voor waren in klasse 5. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
3. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 31 augustus 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 5 van de merkaanvraag.
5. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 5 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. De oppositie is ontvankelijk en wordt ter kennis gebracht van de partijen op 31 augustus 2006.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 november 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 16 november 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
10. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
11. Opposant heeft op 15 januari 2007 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 18 januari door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 maart 2007 is gegeven om hierop te reageren.
12. Het Bureau ontving op 7 maart 2007 één exemplaar van de reactie van verweerder. Op 15 maart verzocht het Bureau verweerder een tweede exemplaar van zijn reactie te sturen. De verweerder kreeg hiervoor een termijn tot en met 15 mei 2007. Op 19 maart ontving het Bureau het tweede exemplaar. Deze reactie werd op 21 maart 2007 naar opposant gestuurd.

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

15. Opposant voert aan dat beide tekens identieke waren dekken, namelijk farmaceutische preparaten. Het relevante publiek hiervoor bestaat enerzijds uit medische vakmensen en anderzijds uit patiënten als eindgebruikers. Tevens worden de waren via dezelfde distributiekanaalen afgezet.

16. Wat de vergelijking van de tekens betreft, stelt opposant dat de visuele overeenstemming voortvloeit uit de identieke beginletters "INFL" en eindletters "AL" en dat beide merken uit drie lettergrepen bestaan. Er zal, nu handschriften van artsen vaak niet goed leesbaar zijn, makkelijk sprake zijn van verwarring. Uit auditief oogpunt is er volgens opposant ook sprake van verwarringsgevaar, aangezien het ritme van beide merken identiek is en beide merken beginnen met de van klemtoon voorziene lettergreep IN, die gevolgd wordt door FL. Noch het merk INFLEXAL, noch het teken INFLURAL hebben enige begripsmatige betekenis, aldus opposant. Daar het onderscheidend vermogen van het merk groot is, dient meer belang te worden gehecht aan de overeenkomsten dan aan de verschillen.

17. Opposant is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau om de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

18. Verweerder stelt daarentegen dat de wezenlijke verschillen tussen de merken van dien aard zijn dat verwarringsgevaar uit te sluiten valt.

19. Met betrekking tot het relevante publiek merkt verweerder op dat beide merken receptplichtig zijn en dus voorgeschreven worden door een medicus. Een apotheker zal het controleren en leveren, vaak direct aan de arts, waarna het middel door een arts of artsassistent zal worden toegediend. De patiënt zal daarom niet direct met het merkproduct geconfronteerd worden. Verweerder voegt hier nog aan toe dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument die een receptplichtig medicijn krijgt voorgeschreven gemiddeld hoger ligt en dat het relevante publiek in onderhavig geval bestaat uit hoogopgeleide mensen, zoals artsen en apothekers.

20. Het beginelement ("IN") en eindelement ("AL") komen veelvuldig voor bij farmaceutische merken. Het dominante middenstuk van beide merken FLEX en FLUR verschillen echter volgens verweerder in voldoende mate om geen verwarring op te leveren. Door de andere uitstraling van de letters E en X ten opzichte van de letters U en R is het volgens verweerder uitgesloten dat er verwarring bij het lezen van handgeschreven recepten zal ontstaan.

21. Verweerder werpt verder op dat hij houder is van een aantal merken die beginnen met INFLU, die bedoeld zijn voor influenza virus vaccine, waardoor het relevante publiek het merk INFLURAL kan

opvatten als afkomstig van verweerder. Het merk INFLURAL maakt dus deel uit van een serie INFLU-merken van verweerder.

22. Wat de fonetische vergelijking betreft, verwerpt verweerder de argumentatie van opposant, daar de klemtoon bij het merk INFLEXAL op de X ligt en een harde klank heeft, terwijl het merk INFLURAL vloeiende overgangen heeft en een zachte bijna bloemige klank heeft.

23. Op begripsmatig vlak, stelt verweerder dat het element INFLU in zijn merk indirect verwijst naar influenza. Het merk INFLEXAL is niet beschrijvend voor een influenza product, maar heeft een meer gerelateerde connotatie met het begrip flexibel of het flexal virus.

24. Aangezien de algehele indruk van de beide merken niet gelijkend is en verwarringsgevaar mag worden uitgesloten, verzoekt verweerder het Bureau de oppositie te verwerpen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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.”*

27. 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, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; BenGH, Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

28. 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).

29. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Uit het register is niet op te maken dat merk en teken uitsluitend voor influenza vaccins worden gebruikt, dan wel enkel op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn (zie supra, punt 19).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 5 Farmaceutische producten, serums en vaccins.	KI 5 Farmaceutische preparaten en substanties.

30. De waren "*Farmaceutische preparaten en substanties*" zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren "*Farmaceutische producten, serums en vaccins*" in de warenlijst van het ingeroepen recht.

31. 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).

32. 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

33. 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.

34. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

35. "De globale beoordeling dient objectief te gebeuren en mag niet worden beïnvloed door overwegingen die geen verband houden met de commerciële herkomst van de betrokken waar. De eventuele schadelijke gevolgen van onjuist gebruik van een farmaceutisch product zijn evenwel te wijten aan de mogelijke verwarring bij de consument met betrekking tot de identiteit of de kenmerken van de betrokken waar en niet met betrekking tot de commerciële herkomst ervan" (GEA, Echinaid, T-202/04, 5 april 2006, 32; GEA, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, 71).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
INFLEXAL	INFLURAL

Begripsmatige vergelijking

37. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEA, arrest Lloyd, reeds aangehaald). Dit neemt echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEA, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, 57; arrest Aturion, reeds aangehaald en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, 62).

38. Het bestreden teken "INFLURAL" bevat de prefix "INFLU". Het is zeer waarschijnlijk dat het in aanmerking komend publiek (zie infra, punt 50) deze prefix in verband brengt met influenza. Dit element is dan ook verwijzend en zelfs beschrijvend en zal niet als een aanduiding van commerciële herkomst worden beschouwd (zie in deze zin ook GEA, Echinaid, reeds geciteerd).

39. Het ingeroepen recht bevat het element FLEX en FLEXAL. Gezien "flex" veelal gebruikt wordt als zinspeling op flexibel en er een flexal-virus bestaat, is het niet onrealistisch dat het in aanmerking komend publiek, minstens één van beide woordelementen zal herkennen en als beschrijvend zal opvatten.

40. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEA, arrest BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003 en arrest Echinaid, reeds aangehaald).

41. Wat hier ook van zij, de twee tekens in kwestie hebben in hun geheel geen betekenis in één van de Benelux-talen.

Visuele vergelijking

42. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken is een woordmerk bestaande uit acht letters.

43. Beide tekens hebben zes letters gemeen en op dezelfde positie, namelijk de eerste vier letters "INFL" en de laatste twee letters ("AL"). Enkel de middelste letters op positie vijf en zes verschillen. Het eerste gedeelte van woordmerken trekt veelal de aandacht (zie in die zin GEA, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Niettemin, zorgt het gebruik in het ingeroepen recht van de letters E en X op plaats vijf en zes in tegenstelling tot de letters U en R in het bestreden teken ervoor dat er een merkbaar verschil is.

44. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak beperkt overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

45. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen. Het ingeroepen recht wordt als [in-fleks-al] uitgesproken. Het bestreden teken wordt als [in-flu-ral] uitgesproken. De laatste twee lettergrepen verschillen dus van elkaar, hetgeen de cadans beïnvloedt. Bovendien verschillen de middelste klanken dermate dat deze de aandacht trekken. De letters E en X van het ingeroepen recht zorgen immers voor een scherpe, harde klank, terwijl de letters U en R in het bestreden teken een zachtere, rollende klank hebben.

46. Vanuit auditief standpunt stemmen de tekens dan ook in zeer geringe mate overeen.

Conclusie

47. De tekens stemmen op visueel vlak beperkt overeen en op auditief vlak slechts in zeer geringe mate. Begripsmatig hebben geen van beide tekens een betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

A.2. Overige relevante factoren

48. Het argument van verweerder dat hij houder is van meerdere merken voor influenza vaccines die beginnen met het voorvoegsel "INFLU" en hierdoor over een seriemark beschikt (zie supra, 21), doet hier niet terzake. Enkel het ingeroepen recht en betwiste depot zijn hier aan de orde.

49. 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.

50. 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, 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. Aangezien uit het register niet blijkt dat het louter om medicijnen gaat waarmee de eindgebruiker niet direct geconfronteerd wordt of die receptplichtig zijn, behoren zowel patiënten als eindverbruikers tot het relevante publiek, net als apothekers, aangezien deze geneesmiddelen in apotheken worden verkocht. Het relevante publiek bestaat dus zowel uit vakmensen uit de medische sector (artsen-specialisten, huisartsen en apothekers) als uit patiënten (zie GEA, arrest Aturion, reeds aangehaald en arrest Alrex, T-154/03, 17 november 2005).

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd, 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, reeds geciteerd). Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van farmaceutische producten dient geval per geval te worden vastgesteld, op basis van de omstandigheden van het dossier en in het bijzonder van de

therapeutische indicaties van de betrokken waren. In het geval van geneesmiddelen die aan een recept zijn onderworpen, zal dit aandachtsniveau doorgaans hoger zijn, aangezien deze geneesmiddelen worden voorgeschreven door een arts en vervolgens gecontroleerd door een apotheker die deze aflevert aan de consumenten (zie GEA, arrest Galzin, T-483/04, 17 oktober 2006).

52. Omdat het hier - al dan niet receptplichtige - farmaceutische producten betreft, kan er sprake zijn van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek. Wat de medische beroepsbeoefenaars betreft, geldt dat zij een hoog aandachtsniveau hebben bij het voorschrijven van de waren (zie GEA, arrest Aturion, reeds aangehaald). Wat de eindgebruikers betreft, bestaat er mogelijk een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau bij het voorschrijven van deze waren (zie HvJEG, arrest Alcon, C-412/05 P, 26 april 2007 en GEA, arrest Aturion, reeds aangehaald) of wanneer het waren betreft die relatief ernstige aandoeningen behandelen (zie in die zin GEA, arrest Respicur, reeds aangehaald en arrest Aturion, reeds aangehaald). Dit is evenwel niet uit de gehanteerde classificatie af te leiden. Er zal dan ook hier verder uitgegaan worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

53. 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, reeds geciteerd).

54. 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, reeds geciteerd, punt 24 en arrest Lloyd, reeds aangehaald, punt 20). Beide tekens bevatten bestanddelen die een beschrijvende betekenis kunnen hebben en bezitten in zoverre geen sterk intrinsiek onderscheidend vermogen.

B. Conclusie

55. De waren zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk. De tekens stemmen visueel beperkt overeen en auditief in zeer geringe mate. Gezien beide tekens geen betekenis hebben, speelt het begripsmatige verder geen rol bij de beoordeling. Beide tekens beschikken over geen sterk intrinsiek onderscheidend vermogen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

56. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

57. Oppositie met nummer 2000562 niet gegrond is.

58. De Benelux merkaanvraag met nummer 1113733 ingeschreven wordt.

59. 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 artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 maart 2008

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne