

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2000861**

**van 24 september 2009**

**Opposant:** **AGENDIA BV**  
Slotervaart Medical Center 9D  
Louwesweg 6  
1066 EC Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Cabinet Bede S.A.**  
Boulevard General Wahis 15  
1030 Brussel  
België

**AGENDIA**



**Ingeroepen recht:**  
(Europese inschrijving 3352952)

*tegen*

**Verweerder:** **Genetisch Diagnostisch Netwerk CVBA**  
Amerikalei 62-64  
2000 Antwerpen  
België

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. BOCKSTAEL n.v.**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België



**Betwiste merk:**  
(Benelux depot 1118885)

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

1. Op 12 september 2006 heeft verweerder voor diensten in de klassen 42 en 44 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerd woord/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1118885 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 oktober 2006.

2. Op 28 november 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Europese merk met nummer 3352952, ingediend op 16 september 2003 en ingeschreven op 18 maart 2005 voor diensten in klasse 44, van het gecombineerd woord/beeldmerk:



3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en gebaseerd op alle diensten 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 4 december 2006.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 februari 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 14 februari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 14 april 2007 om argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 13 maart 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 april 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 juni 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 15 juni 2007 heeft de gemachtigde van verweerder het Bureau laten weten dat voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel een rechtszaak werd opgestart, waarin de nietigheid van het gemeenschapsmerk van opposant ter sprake is. Ter ondersteuning hiervan diende hij het voorblad van de conclusies in deze zaak in. Ten gevolge van deze mededeling heeft het Bureau, overeenkomstig artikel 2,16, lid 2, sub b BVIE, op 28 juni 2007 de oppositieprocedure opgeschort.

11. Opposant heeft naar aanleiding van deze opschorting op 2 juli 2007 gereageerd en verzocht om stukken waaruit zou blijken dat een dergelijke vordering werd ingesteld, aangezien deze niet op de hoogte was van een dergelijke vordering. Op 9 juli 2007 heeft het Bureau een kopie van het schrijven van de gemachtigde van verweerder aan opposant doen toekomen.

12. Op 8 augustus 2008 heeft opposant opnieuw gereageerd met betrekking tot de opschorting en de vordering tot nietigverklaring voor de Rechtbank. Opposant stelt dat de stukken niet aantonen dat een vordering werd ingesteld en verzoekt het Bureau de bewering verder te onderzoeken en bewijsstukken te vorderen die aantonen dat de nietigheidsactie reeds voor 23 juni 2007 (termijn voor het indienen van een reactie met betrekking tot de oppositie) werd ingeleid.

13. Naar aanleiding van deze reactie van opposant heeft het Bureau verweerder op 20 augustus 2007 verzocht, binnen een tijdsspanne van een maand, de nodige bewijsstukken in te dienen waaruit blijkt dat de vordering tijdig werd ingesteld.

14. Op 20 september 2007, alsook op 25 september 2007 heeft verweerder stukken ingediend waaruit de nietigheidsactie moest blijken. Uit een verklaring van de advocaat en een door de griffie getekend voorblad van de conclusies blijkt echter dat de nietigheidsvordering pas op 29 juni 2007 werd ingediend bij de rechtbank.

15. In reactie hierop heeft het Bureau op 15 oktober 2007 aan beide partijen gemeld dat door de onjuiste mededeling van verweerder de oppositieprocedure ten onrechte vroegtijdig is opgeschort. Echter, aangezien uit de ingediende stukken blijkt dat er wel een vordering hangende is bij de rechtbank, blijft de oppositieprocedure opgeschort. Verweerder rest bij de beëindiging van de ambtshalve opschorting nog een termijn van acht dagen om zijn reactie in te dienen. Teneinde een en ander voor de toekomst te regelen werd aan partijen medegedeeld dat de Directeur-Generaal van het Bureau een regel heeft opgesteld om dergelijke situaties voor de toekomst te voorkomen.

16. Op 8 januari 2008 diende opposant nog een reactie in. Opposant is immers van oordeel dat verweerder pas op 25 september 2007 de benodigde bewijsstukken heeft ingediend en hierdoor dus niet heeft voldaan aan de door het Bureau opgelegde termijn. Volgens opposant zou hierdoor de procedure moeten worden verder gezet.

17. Op 28 februari 2008 heeft het Bureau op het schrijven van opposant gereageerd. Hierin werd aan partijen gemeld dat inderdaad gebleken is dat de stukken pas op 25 september 2007 werden ingediend. Hierdoor is de resterende termijn voor verweerder bij beëindiging van procedure niet acht, maar drie dagen. Van een beëindiging van de opschorting kan echter geen sprake zijn, aangezien er nog steeds een vordering hangende is bij de rechtbank.

18. Verweerder deelde het Bureau op 30 oktober 2008 mee dat door de rechtbank een vonnis in diens voordeel was uitgesproken en voegde dit in bijlage toe. Hij verzocht het Bureau de oppositie af te sluiten en zijn teken in te schrijven.

19. Op 3 februari 2009 stelde ook opposant het Bureau op de hoogte van het vonnis, maar verzocht om hervatting van de procedure.

20. Op 5 februari 2009 heeft het Bureau partijen op de hoogte gesteld van de beëindiging van de ambtshalve opschorting en de hervatting van de procedure. Verweerder werd hierbij herinnerd aan de termijn van drie dagen waarover hij beschikte om nog te reageren. Bij gebreke hieraan zou het Bureau overgaan tot het nemen van een beslissing.

21. Verweerder reageerde op 10 februari 2009 door te stellen dat de tegenpartij berust in het vonnis en dat verweerder het Bureau hiervan eerstdaags een bevestiging zou laten geworden.

22. Het Bureau heeft op 17 februari 2009 partijen medegedeeld dat, hoewel verweerder niet inhoudelijk had gereageerd er toch, conform artikel 2.16, lid 3 sub b BVIE, sprake is van een reactie in het kader van de procedure, en er aldus wordt overgegaan tot het nemen van een beslissing.

23. Op 20 februari 2009, alsook op 18 juni 2009 herhaalt verweerder dat tegenpartij berust in het vonnis en verzoekt hij om het registratiebewijs van het teken.

24. Het Bureau heeft op 16 juli 2009 op dit verzoek gereageerd door te stellen dat aangezien er geen uitspraak is gedaan over de nietigverklaring van het ingeroepen recht, het Bureau nog steeds dient over te gaan tot de beoordeling van het verwarringsgevaar en aldus een autonome beslissing dient te nemen. Een kopie van het verzoek van verweerder en het antwoord hierop van het Bureau werden dezelfde dag tevens aan opposant gestuurd.

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

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

26. 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 a en b BVIE: gelijke, voor dezelfde waren gedeponeerde

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

#### **A. Argumenten van opposant**

27. Volgens opposant is het verbaal element AGENDIA in het ingeroepen recht ongetwijfeld het overheersende component. Ook bij het bestreden teken is dit volgens opposant het geval.

28. De vergelijking tussen de dominante componenten van merk en teken brengt een duidelijke visuele gelijkenis aan het licht, meent opposant. Zo zijn zes letters identiek vervat in twee identieke lettergrepen. De aanwezigheid van de bijkomende letter "A" zal de visuele gelijkenis slechts in beperkte mate beïnvloeden, aldus nog opposant. Niettegenstaande hun onderlinge grafische verschillen is opposant dan ook van mening dat de twee tekens visueel voldoende overeenstemmen, zodat verwarring niet kan worden uitgesloten.

29. Vanuit fonetisch oogpunt zijn de lettergrepen GEN en DIA in beide tekens identiek. De slechts één bijkomende letter in het merk laat de uitspraak van de resterende lettergrepen ongewijzigd en is volgens opposant ontoereikend om te besluiten dat de tekens geen gelijkenis vertonen. Bijgevolg is er volgens opposant sprake van fonetische overeenstemming.

30. Merk noch teken hebben een betekenis, aldus opposant. Bovendien bezit het merk een sterk onderscheidend vermogen, meent opposant nog.

31. Opposant stelt dat ondanks de verschillende onderverdeling in klassen, de diensten van merk en teken identiek zijn.

32. Verwarringsgevaar tussen merk en teken is volgens opposant meer dan aannemelijk. Opposant verzoekt dan ook de oppositie gegrond te verklaren en bijgevolg de merkaanvraag te weigeren en de verweerder in de kosten veroordelen.

#### **B. Reactie van verweerder**

33. Zoals hiervoor gesteld (zie supra, 21 en 22), heeft verweerder niet inhoudelijk gereageerd.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

34. 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.

35. 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."

36. 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de diensten***

37. 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).

38. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 42 Genetische en moleculaire diagnostiek [wetenschappelijke diensten].
KI 44 Diensten op het gebied van de diagnose van kanker en de prognose van het verloop van kanker.	KI 44 Medische diensten; veterinaire diensten.

### ***Klasse 42***

39. De diensten in klasse 42 van het bestreden zijn soortgelijk, dan wel complementair aan de diensten waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet in klasse 44. Immers zijn de diagnostische diensten in klasse 42 noodzakelijk voor het vaststellen van kanker en zal een patiënt op regelmatige basis onderzoeken dienen te ondergaan om na te gaan hoe de ziekte verloopt en in hoeverre de behandeling aanslaat.

*Klasse 44*

40. De diensten in klasse 44 van het ingeroepen recht zijn een *species* van het *genus* medische diensten, waarvoor het bestreden teken bescherming heeft gevraagd. Hierdoor is er sprake van identiteit, of minstens soortgelijkheid tussen deze diensten. Hetzelfde geldt trouwens voor de veterinaire diensten die door het bestreden depot in klasse 44 zijn aangeduid. Immers zal en kan ook bij dieren kanker worden vastgesteld, behandeld en opgevolgd.

*Conclusie*

41. De diensten van verweerder zijn deels identiek en deels soortgelijk.



**Vergelijking van de tekens**

42. 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).

43. 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.

44. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

45. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Begripsmatige vergelijking*

46. Het wordelement van het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek. Hoogstens kan het publiek hierin een verwijzing naar het woord agenda zien.

47. Het wordelement van het bestreden teken, GENDIA, heeft eveneens geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek.

48. Er dient hierbij te worden opgemerkt dat hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEA, arrest Lloyd, reeds aangehaald), dit echter niet wegneemt dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen 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; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het wordelement van het bestreden teken bestaat uit de elementen GEN en DIA. De prefix "GEN" zal door het overgrote deel van het publiek voor de aangeduide diensten begrepen worden als beschrijvend voor deze diensten, aangezien deze betrekking hebben op genetica. Een gen (in het Frans: gène) als zijnde een deel van het DNA-molecuul waaruit een chromosoom bestaat. Dit wordt bovendien nog versterkt door de afbeelding van een gen naast het wordelement.

49. Aangezien geen van beide tekens in hun geheel een vaststaande betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek, is de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling van deze oppositie niet aan de orde.

*Visuele vergelijking*

50. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een in dikke zwarte drukletters weergegeven woord van zeven letters, te weten AGENDIA. Onder dit woord staan vier strepen in verschillende kleuren.

51. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat enerzijds uit een gestileerde weergave van een persoon, waarvan een deel van het lichaam als een gen is weergegeven. Naast dit beeldelement staat in het klein het woord GENDIA in blauwe letters. Beide elementen staan op een gele achtergrond die naar de uiteinden vervaagt.

52. 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. In onderhavig geval zal het in aanmerking komend publiek eveneens naar beide tekens verwijzen door gebruik te maken van de wordelementen, waarvan met uitzondering van de extra eerste letter van het merk het einde identiek is. Volgens vaste rechtspraak (zie GEA, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004) zal de



consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een woord. In dit geval verschilt het eerste deel, door de extra klinker in het merk van opposant.

53. Verder kan niet voorbijgegaan worden aan de prominente visuele verschillen tussen beide samengestelde tekens. Zo trekt in het merk het woordelement de aandacht, terwijl door de positie en de grootte in het teken van verweerder de aandacht eerder naar het beeldelement wordt getrokken.

54. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in beperkte mate overeenstemmend zijn.

#### *Auditieve vergelijking*

55. Net zoals dit visueel het geval is, zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een woord (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald).

56. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen [A-GEN-DIA] en het bestreden teken uit twee lettergrepen [GEN-DIA]. De laatste twee lettergrepen zijn identiek. De beginklank van merk en teken, door de klinker A in het ingeroepen recht, verschilt echter.

57. Door het verschil in het begin van merk en teken, is het Bureau van oordeel dat op auditief vlak de tekens in beperkte mate overeenstemmen.

#### *Conclusie*

58. Het Bureau is van oordeel dat de door de tekens opgewekte totaalindruk op visueel en auditief vlak in beperkte mate overeenstemt. Begripsmatig hebben merk en teken geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek, waardoor de begripsmatige vergelijking verder niet aan de orde is bij de beoordeling van deze oppositie.

#### **B. Overige relevante factoren**

59. 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.

60. 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).

61. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten

waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De diensten in kwestie betreffen algemene en specifieke diensten uit de medische sector. Deze diensten richten zich enerzijds op de medische specialisten, zoals artsen en anderzijds op de patiënten. Voor deze diensten mag uitgegaan worden van een verhoogd aandachtsniveau van het volledige in aanmerking komend publiek. Immers betreft het hier diensten met een grote impact op de gezondheid van mens en dier.

62. 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 HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). In casu werd geen bekendheid op de markt ingeroepen. Het ingeroepen recht beschikt echter wel over een van huis uit normaal onderscheidend vermogen.

63. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten (zie supra, 32). Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietaks.

#### **C. Conclusie**

64. De diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak in beperkte mate overeen. Aangezien merk en teken geen betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Door het verhoogd aandachtsniveau van het publiek is het Bureau van oordeel dat de globale totaalindruk van merk en teken voldoende verschilt om verwarringsgevaar uit te sluiten.

#### **IV. BESLUIT**

65. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

66. De oppositie met nummer 2000861 niet gegrond is.

67. Het Benelux depot met nummer 1118885 ingeschreven wordt.

68. 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, 24 september 2009

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne