



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

van 23 mei 2008

N° 2001113

- Opposant:** **DIGNA BIOTECH S.L.**  
Avenida Carlos III, 36-1<sup>º</sup>  
31004 Pamplona (Navarra),  
Spanje.
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers SA**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem,  
België.
- Ingeroepen merk:** URIFIB (Europese inschrijving 4543591)
- tegen*
- Verweerder:** **SANIFORT PHARMA, naamloze vennootschap**  
Interleuvenlaan 62 zone 2  
3001 Leuven,  
België.
- Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael N.V.**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen,  
België.
- Betwiste merk:** URIFORT (Benelux depot 1121618)

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

1. Op 23 oktober 2006 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk URIFORT ingediend voor waren en diensten in de klassen 5, 10 en 39. Deze merkaanvraag is onder nummer 1121618 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 november 2006.
2. Op 1 februari 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Europese woordmerk URIFIB (Europese inschrijving 4543591), ingediend op 29 juni 2005 en ingeschreven op 21 juni 2006 voor waren in de klassen 5 en 10. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de merkaanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
4. 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").
5. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 12 februari 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
7. Na een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de zogenaamde "cooling-off" is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 13 juni 2007. Het Bureau heeft op 21 juni 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 21 augustus 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
8. Op 21 augustus 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 28 augustus 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren.
9. Het Bureau ontving op 17 september 2007 de reactie van verweerder. Deze reactie werd op 18 september 2007 naar opposant gestuurd.
10. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
11. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

12. 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.

13. Opposant voert aan dat beide tekens uit twee lettergrepen bestaan, ongeveer even lang zijn en de eerste vier letters identiek hebben, waardoor er volgens opposant sprake is van visuele en fonetische gelijkaardigheid.

14. Aangezien beide merken geen betekenis hebben dient er met de conceptuele gelijkenis aldus geen rekening te worden gehouden, aldus opposant.

15. Wat betreft de waren en diensten stelt opposant dat de waren in klasse 5 en 10 identiek zijn en de diensten in klasse 39 complementair zijn, waardoor er sprake is van identiteit en gelijksoortigheid.

16. Opposant verzoekt het depot van verweerder te weigeren voor alle waren en diensten.

17. Verweerder stelt daarentegen dat de medische sector waarin het merk gebruikt wordt van belang is bij de beoordeling, daar de producten voorgeschreven worden door specialisten.

18. Met betrekking tot de visuele vergelijking van de tekens werpt verweerder op dat de stelling dat beide tekens uit twee lettergrepen bestaan, irrelevant is, omdat er talloze woorden uit twee lettergrepen bestaan. Bovendien is verweerder van oordeel dat het merk van verweerder uit drie lettergrepen bestaat. Dat beide tekens beginnen met URI gaat hier niet op volgens verweerder omdat een groot aantal merken de prefix URI of URIF hebben. Hiertoe voegt hij in bijlage een overzicht bij. Gezien het aantal letters verschilt, kan er geen sprake zijn merkinbreuk, aldus nog verweerder.

19. De fonetische vergelijking is volgens verweerder niet van toepassing, gezien de laatste lettergreep van beide merken fonetisch totaal verschillend is.

20. Wat betreft de begripsmatige vergelijking is verweerder het eens met opposant.

21. Daar er geen visuele, fonetische noch begripsmatige gelijkenis is tussen de tekens, kan er volgens verweerder geen sprake zijn van inbreuk. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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.”*

24. Volgens vaste 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, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

25. 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).

26. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten 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.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medische doeleinden, diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgung van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; producten voor de diagnostiek voor medisch gebruik; chemische preparaten voor het vaststellen van zwangerschap; chemische reagentia voor medisch of diergeneeskundig gebruik.	KI 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgung van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.
KI 10 Chirurgische, medische, tandheeskundige	KI 10 Chirurgische, medische, tandheeskundige en

en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal.	diergeneeskundige toestellen en instrumenten.
	KI 39 Transport, distributie en levering van geneesmiddelen, fytofarmaceutische, farmaceutische, dieet- en cosmeticaproducten en medische toebehoren.

*Klasse 05*

27. De waren in klasse 5 van het bestreden teken komen expressis verbis voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

*Klasse 10*

28. Ook de waren in klasse 10 van het bestreden teken komen identiek voor in de warenlijst van het ingeroepen recht.

*Klasse 39*

29. De diensten in klasse 39 van het bestreden teken hebben allen betrekking op het transport, de distributie en de levering van waren die identiek of minstens sterk soortgelijk zijn aan de waren die aangeduid worden door beide tekens in klasse 5 en 10. Het produceren van deze waren is op zich natuurlijk niet genoeg, deze waren moeten ook nog een weg vinden naar een afzetmarkt, via bijvoorbeeld drogisten, apothekers of gespecialiseerde distributeurs van medische en farmaceutische producten. Transport, distributie en levering spelen in deze een uitermate belangrijke rol. Een bedrijf dat deze waren fabriceert kan de distributie en het transport uitbesteden aan derden, of kan hier zelf voor instaan. Hoewel de aard tussen de waren in klasse 5 en 10 dus verschillend is, kunnen deze wel beschouwd worden als complementair en is er sprake van soortgelijkheid.

*Conclusie*

30. De waren en diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk.

***Vergelijking van de tekens***

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.

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
URIFIB	URIFORT

*Begripsmatige vergelijking*

34. 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; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het eerste deel van beide tekens zal door het in aanmerking komend publiek naar alle waarschijnlijkheid worden opgevat als verwijzend naar (de) urine(-wegen), aangezien het gebruikelijk is in het domein van de medische en farmaceutische producten om dit te gebruiken en deze prefix in alle in de Benelux begrepen talen als zodanig voorkomt. Dit blijkt onder andere uit een deel van het overzicht van merken die verweerder als bijlage heeft ingediend. Verder is het in de medische sector heel gebruikelijk dat men krachtige producten aanduidt met de suffix "FORT" of "FORTE". Het Bureau is dan ook van oordeel dat het woordelement "FORT" van het bestreden teken, door het in aanmerking komend publiek onmiddellijk zal begrepen worden als sterk of krachtig. Dit is overigens ook de betekenis in het Frans.

35. 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, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003 en arrest Echinaid, T-202/04, 5 april 2006). Het bestanddeel "FORT" in het bestreden teken heeft een beschrijvend karakter voor de aangeduide waren en zal dan ook niet beschouwd worden als het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van dit teken. Wat betreft het identieke eerste bestanddeel "URI" is het Bureau van oordeel dat dit eveneens een beperktere onderscheidingskracht heeft.

36. De aandacht van het publiek zal dus eerder uitgaan naar de verschillen in de merken dan naar de overeenkomsten.

37. Op begripsmatig vlak hebben de twee tekens in kwestie in hun geheel geen betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen.

*Visuele vergelijking*

38. Het ingeroepen recht bestaat uit zes letters, terwijl het bestreden teken uit zeven letters bestaat. De eerste vier letters zijn in beide tekens identiek.

39. Hoewel het eerste gedeelte van woordmerken veelal de aandacht trekt, zal in casu, door de beschrijvende en verwijzende aspecten van sommige bestanddelen van de twee tekens, de aandacht eerder getrokken worden door de verschillen tussen beide merken.

40. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak slechts in geringe mate overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

41. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen. De laatste lettergreep van de twee tekens verschilt.

42. De aandacht zal ook hier uitgaan eerder uitgaan naar de verschillen, dan naar de overeenstemmingen. Vanuit auditief standpunt stemmen de tekens dan ook in zeer geringe mate overeen.

*Conclusie*

43. De tekens stemmen op visueel vlak en auditief vlak in (zeer) geringe mate overeen. 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**

44. 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.

45. 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 producten 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).

46. 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).

47. 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), bovendien zijn zij gewend aan het gebruik van bepaalde bestanddelen in medicijnnamen, waardoor zij de verschillen duidelijk zullen opmerken. 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.

48. 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).

49. 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). Ondanks de verwijzende prefix, beschikt het ingeroepen recht over een normaal onderscheid vermogen.

## **B. Conclusie**

50. De waren zijn identiek, dan wel soortgelijk. De tekens stemmen visueel en auditief in (zeer) geringe mate overeen. Gezien beide tekens geen betekenis hebben, speelt het begripsmatige verder geen rol bij de beoordeling. Daar de overeenstemmingen zich bevinden in de gemeenschappelijke verwijzende prefix is het Bureau van oordeel dat de verschillen in casu opwegen tegen de overeenstemmingen en voldoende zijn om gevaar voor verwarring uit te sluiten.

## **IV. BESLUIT**

51. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

52. Oppositie met nummer 2001113 niet gegrond is.

53. De Benelux merkaanvraag met nummer 1121618 ingeschreven wordt.



54. 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, 23 mei 2008

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne