



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 8 augustus 2008

N° 2001199

- Opposant:** **A. NATTERMANN & CIE G.M.B.H.**
Nattermann Allee 1
5000 Cologne 30,
Duitsland.
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers SA**
Holidaystraat 5
1831 Diegem,
België.
- Ingeroepen merk:** **Bronchicum** (Benelux inschrijving 43688)
- tegen*
- Verweerder:** **OJG Consumer Care B.V.**
Keyserswey 20
2201 CW Noordwijk,
Nederland.
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost,
Nederland.
- Betwiste merk:** BRONCHICOLD (Benelux depot 1124150)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 november 2006 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk BRONCHICOLD ingediend voor waren in klasse 5. Deze merkaanvraag is onder nummer 1124150 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 december 2006.
2. Op 1 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit Benelux depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Benelux gecombineerd woord-/beeldmerk met nummer 43688:

Bronchicum

Dit merk werd ingediend op 31 december 1971 voor waren in klasse 5. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.

3. Bij het instellen van de oppositie was de verweerder Novum Pharma B.V. gevestigd te Noordwijk. Op 14 mei 2007 is echter een overdracht aangetekend van het verwerende merk aan OJG Consumer Care B.V. De nieuwe houder komt aldus in de plaats van de eerdere houder als verweerder.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het depot en is gebaseerd op alle waren 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. Op 8 maart 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 mei 2007. Het Bureau heeft op 18 mei 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 18 juli 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 17 juli 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 19 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 november 2007 is gegeven om hierop te reageren of eventueel bewijzen van gebruik te vragen.
10. Het Bureau ontving op 15 oktober 2007 van verweerder het verzoek om gebruiksbewijzen. Dit verzoek werd op 18 oktober 2007 aan opposant medegedeeld, waarbij deze laatste een termijn kreeg van twee maanden, tot en met 18 december 2007, om de verzochte bewijzen in te dienen.

11. Opposant diende op 14 december 2007 gebruiksbewijzen in. Deze werden doorgestuurd door het Bureau op 29 januari 2008, waarbij de verweerder een termijn kreeg tot en met 29 maart 2008 om op de gebruiksbewijzen, alsook de argumenten te reageren.

12. Op 31 maart 2008 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze reactie was tijdig, gelet op regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement en aangezien 29 maart 2008 een zaterdag was. Deze reactie werd op 1 april 2008 naar opposant gestuurd.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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.

16. Bij het indienen van zijn argumenten baseert opposant zich op alle waren, met uitzondering van "emplâtres", van de ingeroepen inschrijving.

17. Opposant geeft een opsomming van de overeenstemmingen op visueel, auditief en begripsmatig vlak, zoals de identiteit van de zeven eerste letters, dat de waren veelal mondeling zullen worden besteld waardoor de auditieve overeenstemming niet mag worden onderschat en dat het eerste gemeenschappelijke deel BRONCHI verwijst naar aandoeningen van de luchtwegen, zodat beide merken eenzelfde inhoudelijke betekenis zullen hebben voor de consument. Opposant concludeert dat de punten van overeenstemming merkkelijk sterker aanwezig zijn dan de verschillen en dat niet anders kan worden geconcludeerd dan tot een globale overeenstemming die leidt tot een gevaar op verwarring bij het publiek. Ter ondersteuning van zijn stelling verwijst opposant nog naar enkele uitspraken inzake opposities van het BHIM.

18. Wat betreft de waren is opposant van oordeel dat de lijst van verweerder slechts een categorie is van de geneesmiddelen en farmaceutische producten gedekt door de inschrijving van opposant, waardoor de waren aanzien moeten worden als identiek.

19. Op basis van het bovenstaande is opposant dan ook van oordeel dat de er sprake is van gevaar voor verwarring, met inbegrip van gevaar op associatie. Hij verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste depot te weigeren.

20. Verweerder verzocht in eerste instantie op bewijzen van gebruik. Een overzicht van de ingediende stukken wordt verder (zie infra, 30) gegeven.

21. Wat betreft de ingediende gebruiksbewijzen is verweerder van oordeel dat deze geen voldoende gebruik van het ingeroepen recht aantonen gedurende de relevante periode, waardoor de oppositie dient te worden afgewezen.

22. Ter volledigheid gaat verweerder toch in op de argumenten van opposant. Verweerder is van mening dat omdat het element BRONCHI verwijst naar "Bronchi(ën)" het publiek minder aandacht zal schenken aan dit beschrijvende deel en de nadruk op "CUM" respectievelijk "COLD" ligt. Tevens heeft COLD een betekenis voor het relevante publiek, terwijl CUM dit niet heeft. De klank van deze twee elementen is bovendien anders, aldus verweerder.

23. Verweerder acht de merken in visueel, auditief en begripsmatig opzicht niet voldoende overeenstemmend om gevaar voor verwarring aan te nemen. Verder verwijst verweerder nog naar de 28 in de Benelux ingeschreven "bronchi"-merken in klasse 5 en de weigering van het Bureau van het merk "BRONCHIFORT", waaruit verweerder concludeert dat het element bronchi louter beschrijvend is.

24. In reactie op de door opposant aangehaalde beslissingen, stelt verweerder dat deze niet relevant zijn in deze oppositie, daar er geen sprake was van een beschrijvend element in relatie tot de waren. Verweerder haalt zelf enkele beslissingen van het BHIM aan die naar zijn mening wel relevant zijn en waar de nadruk kwam te liggen op de onderscheidende bestanddelen.

25. Aangezien de tekens op auditief, visueel en conceptueel vlak volgens verweerder voldoende verschillen is er geen verwarringsgevaar aannemelijk en verzoekt verweerder de oppositie geheel af te wijzen, het merk BRONCHICOLD voor inschrijving te accepteren en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

26. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

27. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 4 december 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt dus van 4 december 2001 tot 4 december 2006.

Beoordeling

29. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

30. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- resultaten van een zoekopdracht via Google;
- printouts van websites.

Resultaten van een zoekopdracht via Google

31. Opposant dient een kopie in van het resultaat van een zoekopdracht via Google naar het woord "Bronchicum" in Nederlandstalige webpagina's. Deze zoekopdracht dateert van 13 december 2007 en toont 2.410 resultaten.

Printouts websites

32. Er werden eveneens print-outs van websites ingediend die Bronchicum vermelden, zoals de websites www.consumed.nl, www.efarma.nl, drogisterij.net, opjegezondheid.nl, cvz.nl, kruidvatgezondheidsnet.nl, gezondheidsaanhuis.nl, zorgactief.interpolis.nl, www.onestopshop.nl, www.lifetsylehop.be, www.e-gezondheid.be. Deze prints dateren allen van 12 december 2007.

33. Sommige van de websites vermelden voor of na Bronchicum Natterman dan wel Aventis Pharma. Als er een afbeelding van de verpakking wordt getoond staat hierop Nattermann Bronchicum stroop of Natterman Bronchicum extra, zoals hieronder:



34. De website www.gezondheidsaanhuis.nl vermeldt bovenaan de geprinte pagina dat de rangschikking op merknaam op de term Natterman gebeurde en niet op Bronchicum.

Conclusie

35. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEA, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEA, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEA, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

36. Het Hof van Justitie heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEA, arrest

Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (zie GEA, arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

37. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (zie GEA, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

38. Opposant heeft geen voldoende bewijs overgelegd dat normaal gebruik is gemaakt van het ingeroepen recht gedurende de relevante periode. Hij heeft enkel prints van zoekopdrachten en websites van na de relevante periode ingediend, zonder daarbij enige specificatie betreffende de duur, de plaats en de omvang van het gebruik gedurende deze relevante periode.

B. Conclusie

39. Daar opposant geen gebruik van het ingeroepen recht heeft aangetoond in de Benelux gedurende de relevante periode, wordt niet verder ingegaan op het mogelijke verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

40. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

41. Oppositie met nummer 2001199 niet gegrond is.

42. De Benelux merkaanvraag met nummer 1124150 ingeschreven wordt.

43. 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, 8 augustus 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Vincent Minier