

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001892
van 18 september 2009

Opposant: **Merck KGaA**
250, Frankfurter Strasse
64293 Darmstadt
Duitsland

Gemachtigde: **Vereenigde**
Postbus 87930
2508 DH Den Haag
Nederland

Merk: Metafolin (internationale inschrijving 717715)

tegen

Verweerder: **HEALTH AND BEAUTY BVBA**
Landriesstraat 8
3832 Ulbeek-Wellen
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België



Betwiste merk: (Benelux depot 1136507)

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

1. Op 4 juni 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 5, 29, 30, 32 en 44. Deze merkaanvraag is onder nummer 1136507 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 juni 2007.

2. Op 31 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 717715 van het woordmerk Metafolin, ingediend op 30 juni 1999 en ingeschreven in de Benelux op 3 mei 2001 voor waren in de klassen 1 en 5.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen internationale inschrijving, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot. De oppositie 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 10 september 2007.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 mei 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 19 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 19 juli 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 18 juni 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 25 juni 2008 en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 25 augustus 2008.

11. Op 8 juli 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
12. Op 20 juli 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 20 september 2008.
13. Op 10 september 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 17 september 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant, tot en met 17 november 2008.
14. Op 17 november 2008 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 5 december 2008.
15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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.

A. Argumenten van opposant

18. Volgens opposant zijn de waren en diensten van het betwiste teken deels identiek en deels soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Sommige waren stemmen immers woordelijk overeen, andere vallen onder een ruimere categorie van het ingeroepen recht en de diensten van het betwiste teken zijn complementair aan de waren van het ingeroepen recht, aldus opposant.
19. Opposant is van mening dat zijn merk en het betwiste teken zowel op visueel als op auditief en begripmatig vlak overeenstemmend zijn. Het eerste deel is immers in alle opzichten identiek en op auditief vlak zijn de eerste drie lettergrepen identiek, aldus opposant.
20. Opposant brengt voedingssupplementen op de markt, waaronder supplementen die geschikt zijn voor zwangere vrouwen. Een belangrijk ingrediënt van deze supplementen draagt de merknaam METAFOLIN, hetgeen ook wordt aangegeven op de verpakking van deze supplementen. Opposant meent dat er gevaar bestaat dat de consument, in casu zwangere vrouwen, de waren van verweerder zal verwarren met de waren waarin dit ingrediënt is verwerkt, wat tevens een gezondheidsrisico oplevert.

21. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau om de oppositie toe te wijzen en het betwiste tegen te weigeren voor inschrijving.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder wijst erop dat er grote visuele verschillen zijn tussen de tekens. In feite hebben zij alleen het beperkt onderscheidende prefix META gemeenschappelijk, maar voor het overige verschillen zij volledig, mede door de beeldelementen van het betwiste teken. Ook op auditief vlak zijn de tekens verschillend, zo stelt verweerder, aangezien de klemtoon anders valt en de laatste lettergreep geheel anders wordt uitgesproken. Conceptueel zal het woord METAPHOSE volgens verweerder in zijn betekenis van “verandering, gedaanteverwisseling” onmiddellijk herkend worden door de consument, in tegenstelling tot de betekenis van het woord METAFOLIN, aangezien het publiek niet bekend is met het suffix FOLIN, dat afgeleid is van folinezuur.

23. Volgens verweerder kan uit de door opposant ingediende gebruiksbewijzen duidelijk afgeleid worden dat het ingeroepen recht heel specifiek wordt aangewend voor een product dat de groei van een foetus stimuleert. Dit product dient als een zuiver farmaceutisch product beschouwd te worden, aldus verweerder. Bijgevolg moeten alle andere waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven bij de vergelijking buiten beschouwing gelaten worden, zo stelt verweerder. De waren en diensten van het betwiste teken stemmen volgens verweerder dan ook niet overeen met de waren waarvoor opposant het gebruik heeft aangetoond.

24. Rekening houdend met al deze elementen, is verweerder van mening dat de oppositie dient afgewezen te worden en dat het betwiste teken ter registratie aanvaard dient te worden.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

25. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: “UR”), dient het ingeroepen merk 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 de oppositie zich richt.

26. 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.

27. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 25 juni 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 25 juni 2002 tot 25 juni 2007.

28. 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 of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

29. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:
1. Een viertal verpakkingen en een fotokopie van een verpakking, luidens het opschrift bestemd voor tabletten, bevattende vitaminen, mineralen en Omega-3 (DHA). De verpakkingen vermelden de merknamen Omnibionta®, Pronatal en METAFOLIN®;
 2. Een factuur van 22 februari 2007, gericht aan een afnemer in Temse (België), betreffende 14.636 verpakkingen van 60 tabletten OMNIBIONTA PRONATAL+ METAFOLIN;
 3. Een prijslijst vanaf 1 januari 2007 met daarop een 64-tal producten;
 4. Twee bijsluiters met als opschrift Omnibionta® Pronatal METAFOLIN®, respectievelijk Omnibionta® Pronatal METAFOLIN® +DHA;
 5. Een factuur van 10 augustus 2006, gericht aan een afnemer in Foetz/Mondcrange (Luxemburg), betreffende (onder meer) 20 verpakkingen FEMIBION 800 FOLSAEURE PLUS METAFOLIN;
 6. Een prijslijst, getiteld "OTC Sortiment Luxemburg ab September 2006" met daarop diverse producten;
 7. Een kopie van aangifte bij het Duitse *Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Anzeige nach § 4a Abs. 1 DiätV für diätische Lebensmittel, die nicht zu Anlage 8 gehören)*, gedateerd 26 juni 2006, betreffende het product Femibion 800 Folsäure Plus Metafolin;
 8. Een tweetal verpakkingen, luidens het opschrift bestemd voor tabletten, bevattende *Folsäure, Metafolin, Vitaminen und Jod*. De verpakkingen vermelden de merknamen femibion® en METAFOLIN®;
 9. Een bijsluiter met als opschrift femibion® Folsäure Plus METAFOLIN®;
 10. Twee facturen, respectievelijk van 20 september 2007 en van 19 oktober 2007, gericht aan een afnemer in Temse (België), betreffende respectievelijk 29.044 en 58.428 verpakkingen van 60 tabletten OMNIBIONTA PRONATAL+METAFOLIN. De facturen hebben betrekking op een order van respectievelijk 8 februari 2007 en 3 april 2007 en de daarbij behorende leveringen van 20 september 2007, respectievelijk 15 oktober 2007;
 11. Een artikel uit Farmassistente van april 2007, getiteld: "De voedingssupplementen voor de zwangere vrouw", waarin gewag wordt gemaakt van het product OMNIBIONTA PRONATAL® en het feit dat dit Metafolin® bevat;
 12. Twee advertenties (in het Nederlands en in het Frans), gedateerd 11 december 2006, van het product Omnibionta® Pronatal, met de vermelding: "Verbeterde formule: Verrijkt met METAFOLIN® (=5-MTHF)". In de advertentie is tevens een verpakking, zoals vermeld onder punt 1, afgebeeld.
30. De facturen vermeld onder de punten 2 en 3 hierboven vallen binnen de relevante periode. De facturen vermeld onder punt 10 vallen buiten de relevante periode, maar hebben betrekking op orders in de relevante periode. De prijslijst, vermeld onder punt 6, het artikel, vermeld onder punt 11 en de advertenties, vermeld onder punt 12 vallen eveneens binnen de relevante periode. Uit al deze stukken blijkt dat opposant in de relevante periode de daarin vermelde waren op de markt heeft gebracht met het oog op het verwerven of het behouden van een afzet. De verpakkingen en bijsluiters zijn niet gedateerd, maar kunnen dienen ter ondersteuning van de overige stukken.
31. Uit al de ingediende stukken blijkt dat het ingeroepen recht wordt gebruikt als bestanddeel van voedingssupplementen, met name voor zwangere vrouwen. Het bestanddeel zelf is een

vitaminepreparaat, bestaande uit L-5-methyltetrahydrofolaat (5-MTHF), een in het lichaam actieve vorm van foliumzuur, ook wel aangeduid als vitamine B11 (in sommige landen B9).

Conclusie

32. Het Bureau is van oordeel dat opposant voldoende heeft aangetoond dat het ingeroepen recht in de relevante periode in de Benelux gebruikt is voor *vitaminepreparaten*. Voor de overige waren waarop de oppositie gebaseerd is, is gebruik van het recht niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1 sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van *vitaminepreparaten*.

A.2. Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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, 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 tekens


36. 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).

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. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan 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).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Metafolin	

Begripsmatige vergelijking

40. Beide tekens hebben het voorvoegsel META gemeenschappelijk. In het dagelijks taalgebruik kan dit voorvoegsel staan voor “mede”, “naast”, “tussen” of “achter” (zie Van Dale Groot Woordenboek Nederlands, 14^{de} druk). Daarnaast wordt het voorvoegsel vaak gebruikt ter aanduiding van bepaalde verbindingen in de scheikunde.

41. Het deel FOLIN in het ingeroepen recht kan verwijzen naar de scheikundige stof folinezuur of foliumzuur. Deze verwijzing zal wellicht alleen begrepen worden door het meer scheikundig of farmaceutisch onderlegde deel van het in aanmerking komend publiek. Voor het overige deel van dit publiek zal dit woordbestanddeel geen betekenis hebben.

42. Het deel PHOSE in het betwiste teken heeft geen betekenis. Het teken in zijn geheel genomen doet enigszins denken aan het woord “metamorfose” en zou kunnen verwijzen naar de gedaanteverwisseling die men als het ware ondergaat door het gebruik van de waren en diensten van het betwiste teken.

43. Aangezien geen van beide tekens een vaststaande betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk. Het begripsmatig aspect zal dan ook verder geen rol meer spelen in deze beslissing.

Visuele vergelijking

44. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit 9 letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord METAPHOSE en daar bovenop het silhouet van een ruggelings liggende naakte vrouw, die enkele letters gedeeltelijk bedekt. Het geheel is in een ovaal geplaatst.

45. 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 het voorliggende geval staat het wordelement centraal in het samengestelde teken en is dit weergegeven in vrij grote, dikke drukletters. Het silhouet van de vrouw is met zeer dunne grijze contourlijnen weergegeven en de geometrische figuur van een ovaal waarbinnen deze elementen geplaatst zijn, zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk opgevat worden als versiering en opmaak. Veruit de meeste impact gaat dus uit van het wordelement van het samengestelde teken, dat dus als dominante bestanddeel dient aangemerkt te worden.

46. Het wordelement van het betwiste teken telt evenveel letters als het ingeroepen recht en de eerste vier letters zijn identiek. Van de laatste vijf letters komt er één overeen met deze van het ingeroepen recht. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu het geval met het deel META, dat nagenoeg even lang is als het er op volgende deel, en als voorvoegsel bekend voorkomt, aangezien het gebruikt wordt in samenstellingen, zoals hierboven uiteengezet. Bovendien zijn alle letters van dit woord duidelijk leesbaar, terwijl de twee beginletters van het laatste deel voor een groot deel bedekt zijn door het vrouwelijke silhouet.

47. De tekens zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

48. Beide tekens tellen vier lettergrepen, zij het dat de laatste lettergreep van het betwiste teken niet stemhebbend wordt uitgesproken. Bij het betwiste teken valt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep; bij het ingeroepen recht is niet duidelijk of dit de voorlaatste dan wel de laatste lettergreep is. In ieder geval worden de drie eerste lettergrepen identiek uitgesproken, aangezien de combinatie PH uitgesproken wordt als de letter F. Een mogelijk verschillende klemtoon en de andersluitende uitspraak van de laatste lettergreep kunnen de hierdoor ontstane globale indruk van auditieve overeenstemming niet wegnemen.

49. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

50. Op auditief vlak stemmen de tekens overeen en visueel stemmen zij in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en daarom zal dit aspect geen rol spelen in deze beslissing.

Vergelijking van de waren en diensten

51. 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).

52. 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 aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd.

53. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
KI 05 Vitaminepreparaten.	KI 05 Diëtische substanties voor medisch gebruik; dieetdranken, -voedingsmiddelen en -samenstellingen voor medisch gebruik; hongerstillende preparaten voor medisch gebruik; medische preparaten voor vermageringsdoeleinden; vitaminepreparaten.
	KI 29 Voedingssupplementen van dierlijke oorsprong voor zover niet begrepen in andere klassen, niet voor medisch gebruik; voedingsmiddelen op basis van vlees, vis, gevogelte of wild.
	KI 30 Voedingssupplementen van plantaardige oorsprong, voor zover niet begrepen in andere klassen, niet voor medisch gebruik; banketbakkers- en suikerbakkerswaren met een bijzondere voedingswaarde; honing; thee; kruidenaftreksels, niet voor medisch gebruik.
	KI 32 Bieren; minerale en gazeuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
	KI 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen; diensten van een afslankcentrum voor zover begrepen in deze klasse.

Klasse 5

54. De waren *vitaminepreparaten* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht waarvoor daadwerkelijk bewijs van gebruik is geleverd.

55. De waren *diëtische substanties voor medisch gebruik, dieetdranken, -voedingsmiddelen en -samenstellingen voor medisch gebruik, hongerstillende preparaten voor medisch gebruik en medische preparaten voor vermageringsdoeleinden* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan *vitaminepreparaten* van het ingeroepen recht. Het gaat immers om substanties en preparaten die worden toegevoegd aan dranken en voedingsmiddelen, respectievelijk om dranken en voedingsmiddelen die deze substanties en preparaten bevatten en veelal zullen bestaan uit extra vitamines. Daarmee zijn zowel de aard als de bestemming en de distributiekanaal van deze waren dezelfde.

Klassen 29 en 30

56. De waren *voedingssupplementen van dierlijke of van plantaardige oorsprong voor zover niet begrepen in andere klassen, niet voor medisch gebruik* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan *vitaminepreparaten* van het ingeroepen recht. Vitaminepreparaten zijn immers ook voedingssupplementen en kunnen zowel van dierlijke, plantaardige als van scheikundige oorsprong zijn. Daarnaast kunnen vitaminepreparaten zowel voor medisch als voor niet-medisch gebruik bestemd zijn.

57. De waren *voedingsmiddelen op basis van vlees, vis, gevogelte of wild* van het betwiste teken zijn naar hun aard niet soortgelijk aan *vitaminepreparaten* van het ingeroepen recht. Weliswaar bevatten deze waren ook vitamines, maar dat doen zij van nature, zonder dat daar een chemische bewerking aan te pas komt, hetgeen wel het geval is bij vitaminepreparaten. Ook de bestemming van deze waren is verschillend: doorgaans worden zij genuttigd als onderdeel van een normaal voedingspakket, terwijl vitaminepreparaten als aanvulling daarop gebruikt worden. Bovendien kennen deze waren een geheel verschillend fabricageproces en worden zij niet via dezelfde distributiekanaal op de markt gebracht.

58. De waren *banketbakers- en suikerbakerswaren met een bijzondere voedingswaarde* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan *vitaminepreparaten* van het ingeroepen recht. Deze waren onderscheiden zich immers van de "gewone" banketbakers- en suikerbakerswaren doordat zij een bijzondere voedingswaarde hebben, bijvoorbeeld door toegevoegde supplementen, waaronder vitaminepreparaten kunnen vallen.

59. De waren *honing* en *thee* van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan vitaminepreparaten van het ingeroepen recht. Het gaat hier immers in principe om natuurproducten die als zodanig geapprecieerd worden, zodat het dan ook niet gebruikelijk is deze waren te verrijken met, bijvoorbeeld, vitaminepreparaten.

60. De waren *kruidenaftreksels, niet voor medisch gebruik* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan *vitaminepreparaten* van het ingeroepen recht. Bij kruidenaftreksels extraheert men de heilzame stoffen uit de kruiden, terwijl dit bij vitaminepreparaten (onder meer) gebeurt door een verbinding te isoleren uit (onder andere) natuurlijke stoffen. Het fabricageproces is dus vergelijkbaar en aangezien beide pretenderen bij te dragen aan de gezondheid zijn ook de bestemming en de distributiekanaal dezelfde.

Klasse 32

61. De waren *minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan *vitaminepreparaten* van het ingeroepen recht. Bij al deze waren is het heden ten dage heel gewoon dat zij verrijkt zijn met extra vitamines of andere supplementen. Bij de waren *bieren* is dit daarentegen niet gebruikelijk; deze waren zijn dan ook niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Klasse 44

62. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn:

bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

63. De *medische diensten en dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen* van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan *vitaminepreparaten* van het ingeroepen recht. Weliswaar kan in het kader van deze diensten gebruik gemaakt worden van vitaminepreparaten, maar strikt noodzakelijk is dit niet. Het feit dat van bepaalde waren gebruik gemaakt kan worden bij het verlenen van bepaalde diensten maakt deze waren en diensten nog niet soortgelijk.

64. De *diensten van een afslankcentrum voor zover begrepen in deze klasse* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan *vitaminepreparaten* van het ingeroepen recht. Deze diensten zien in essentie op de voeding, op voedingsgewoonten, het uitbalanceren van voeding, ja zelfs op diëten. In dat kader is het beslist gebruikelijk, zoal niet noodzakelijk, om tevens gebruik te maken van vitaminepreparaten, teneinde verzekerd te zijn en te blijven van alle essentiële en waardevolle voedingsbestanddelen.

Conclusie

65. De waren en diensten van het ingeroepen recht zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Overige relevante factoren

66. 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.

67. 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). In casu bestaat het in aanmerking komend publiek zowel uit deskundigen, zoals artsen, apothekers en diëtisten, als uit de gewone consument, namelijk de eindgebruiker. Bij een verschillend aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek moet uitgegaan worden van het laagste, zodat in het voorliggend geval mag uitgegaan worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

68. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en heeft *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet uitgegaan worden van een grotere beschermingsomvang.

69. Opposant stelt dat het verwarringsgevaar in casu tevens een gezondheidsrisico oplevert (zie punt 20). Voor zover opposant hiermee zou bedoelen dat mogelijk afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van zijn merk, wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld, namelijk de gevallen genoemd in artikel 2.3, sub a en b BVIE. Het afbreukcriterium (art. 2.3 sub c BVIE) valt daar dus niet onder. Voor het overige dient het verwarringsgevaar objectief vastgesteld te worden aan de hand van vaststaande criteria. Eventuele

secundaire gevolgen van het verwarringsgevaar kunnen dus niet van invloed zijn op de te nemen beslissing.

B. Conclusie

70. De tekens zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend en op auditief vlak overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking was in casu niet aan de orde. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Op grond hiervan is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten die identiek dan wel soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van opposant of van een aan opposant economisch gelieerde onderneming, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

71. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

72. Oppositie met nummer 2001892 gedeeltelijk gegrond is.

73. Benelux depot 1136507 niet wordt ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 5 Diëtische substanties voor medisch gebruik; dieetdranken, -voedingsmiddelen en -samenstellingen voor medisch gebruik; hongerstillende preparaten voor medisch gebruik; medische preparaten voor vermageringsdoeleinden; vitaminepreparaten.

Klasse 29 Voedingssupplementen van dierlijke oorsprong voor zover niet begrepen in andere klassen, niet voor medisch gebruik.

Klasse 30 Voedingssupplementen van plantaardige oorsprong, voor zover niet begrepen in andere klassen, niet voor medisch gebruik; banketbakkers- en suikerbakkerswaren met een bijzondere voedingswaarde; kruidenaftrekels, niet voor medisch gebruik.

Klasse 32 Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

Klasse 44 Diensten van een afslankcentrum voor zover begrepen in deze klasse.

74. Benelux depot 1136507 wordt ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 29 Voedingsmiddelen op basis van vlees, vis, gevogelte of wild.

Klasse 30 Honing; thee.

Klasse 32 Bieren.

Klasse 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen.

75. Geen van de partijen in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 18 september 2009

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn