



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001932

van 3 september 2009

- Opposant:** **Conceptus, INC**
331 East Evelyn Avenue
94041 Mountain View, CA
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Merk:** CONCEPTUS (Europese inschrijving 4735114)

tegen
- Verweerder:** **Robert W. Schwab**
Parallelweg 11a
6411 NA Heerlen
Nederland
- Betwiste merk:** CONCEP (Benelux depot 1139229)

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

1. Op 12 juli 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk CONCEP ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 10. Deze merkaanvraag is onder nummer 1139229 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 juli 2007.
2. Op 20 september 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4735114 van het woordmerk CONCEPTUS, ingediend op 28 oktober 2005 en ingeschreven op 24 oktober 2006 voor waren in klasse 10.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 oktober 2007.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 14 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 14 februari 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 14 februari 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 25 maart 2008 en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 25 mei 2008.
10. Op 23 mei 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 4 juni 2008 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 4 augustus 2008.
11. Op 23 juli 2008 heeft verweerder een tweede exemplaar ingediend van zijn reactie. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 25 juli 2008.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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.

A. Argumenten van opposant

15. Op visueel vlak acht opposant de tekens zeer sterk overeenstemmend, aangezien het betwiste teken volledig voorkomt in het ingeroepen recht, en wel aan het begin hiervan, zodat het dominante element vormt van dit merk. Op fonetisch vlak wordt dit deel identiek uitgesproken, waardoor de consument het betwiste teken gemakkelijk kan beschouwen als de afkorting van het ingeroepen recht, aldus opposant. De laatste lettergreep van het ingeroepen recht zal immers zeker niet de aandacht van de consument trekken, zodat de tekens ook op fonetisch vlak sterk overeenstemmend zijn. Op begripmatig vlak kan volgens opposant geen vergelijking gemaakt worden, waardoor de gelijkenissen op visueel en fonetisch vlak nog versterkt worden.

16. De waren van het ingeroepen recht bestrijken volgens opposant een breder geheel dan de waren van het betwiste teken, zodat de laatste hieronder vallen. Bovendien zijn de waren complementair, worden zij meestal op de markt gebracht door dezelfde ondernemingen en verdeeld via identieke distributienetwerken en aangeboden in dezelfde winkels, zo stelt opposant.

17. Bijgevolg verzoekt opposant het Bureau om de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken in zijn geheel te verwerpen.

B. Reactie van verweerder

18. Van gevaar voor verwarring kan volgens verweerder geen sprake zijn, aangezien opposant zich toelegt op een sterilisatiemethode, een medische ingreep dus, terwijl verweerder uitsluitend condooms op de markt brengt, zodat zelfs geen geringe mate van soortgelijkheid valt te bespeuren. Verweerder verwijst in dit verband naar een brochure van opposant. Tevens is het doelpubliek volstrekt verschillend: iemand die sterilisatie overweegt is niet op zoek naar condooms en ook het omgekeerde geldt, aldus verweerder.

19. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

20. 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.

21. 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."

22. 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 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 tekens

23. 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).

24. 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.

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CONCEPTUS	CONCEP

Begripsmatige vergelijking

26. Het ingeroepen recht is Latijn voor “bevruchte eicel”. Deze medisch-biologische term zal genoegzaam bekend zijn bij het in aanmerking komend publiek dat immers, gezien de warenomschrijving, uit medisch geschoolden bestaat. Maar ook het niet-gespecialiseerde publiek zal hierin een medische term herkennen voor het ervan afgeleide “conceptie” of “bevruchting” of, in het verlengde daarvan, anticonceptiva. Het zal immers niemand ontgaan dat de uitgang –US typisch is voor Latijnse woorden, die veelvuldig gebruikt worden in de medische wereld. Het ingeroepen recht heeft dus een vaststaande betekenis, die mogelijk niet letterlijk, maar waarvan de strekking in ieder geval begrepen wordt door het publiek. Gezien het beschrijvende karakter van deze term, komt aan het ingeroepen recht echter bijzonder weinig onderscheidend vermogen toe.

27. Het betwiste teken kan een afkorting zijn van of verwijzen naar “concept” of “conceptie”, maar heeft op zich geen vaststaande betekenis. Indien het teken verwijst naar “conceptie”, verwijst het naar dezelfde begripsinhoud als het ingeroepen recht, maar heeft het eveneens een gering onderscheidend vermogen.

28. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit negen, respectievelijk zes letters. De eerste zes letters zijn identiek. In het algemeen zal de consument 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), maar in casu is de uitgang van het ingeroepen recht niet onbelangrijk, niet alleen omdat deze uitgang het merk visueel één derde langer maakt, maar ook omwille van de hierboven geschetste link naar het Latijn, die ook visueel opvalt. Bovendien zij opgemerkt dat de verschillen eerder opvallen, aangezien het om relatief korte tekens gaat en zij een gering onderscheidend vermogen hebben omwille van hun beschrijvend, respectievelijk verwijzend karakter.

30. Op visueel vlak zijn merk en teken in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

31. Het ingeroepen recht telt drie lettergrepen, het betwiste teken twee. In beide gevallen valt de klemtoon op de tweede lettergreep. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald), maar ook hier geldt dat de uitgang van het ingeroepen recht enig gewicht in de schaal legt, aangezien het daardoor ook op auditief vlak meteen duidelijk is dat het om een Latijns woord, of althans van het Latijn afgeleid woord gaat.

32. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

33. Merk en teken zijn op begripsmatig, visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

34. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

35. 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.

36. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
KI 10 Medische toestellen en instrumenten op het gebied van voortplantingsgezondheid.	KI 10 Mechanische anticonceptiemiddelen waaronder condooms, intra-uteriene voorwerpen, pessaria.

37. Vooropgesteld zij dat de waren in kwestie naar hun aard bestemd zijn voor een verschillend doelpubliek. De waren van het ingeroepen recht zijn uitsluitend gericht op medici, terwijl de waren van het betwiste teken bestemd zijn voor een breder publiek, zij het in bepaalde gevallen door tussenkomst van medici. De waren *mechanische anticonceptiemiddelen* en de daarbij genoemde voorbeelden van het betwiste teken zijn naar hun aard verschillend van de waren *medische toestellen en instrumenten op het gebied van voortplantingsgezondheid* van het ingeroepen recht. Onder omstandigheden kunnen deze waren echter wel eenzelfde doel dienen, namelijk het voorkómen van bevruchting, en dus is er toch een zekere mate van soortgelijkheid tussen deze waren.

Conclusie

38. De waren van het betwiste teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Overige relevante factoren

39. 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.

40. 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 het voorliggend geval bestaat het in aanmerking komend publiek voor een deel uit medisch geschoolden (artsen, specialisten, apothekers), die uit de aard van hun werkzaamheden een hoog aandachtsniveau aan de dag zullen leggen. Maar ook bij het overige deel van het in aanmerking komend publiek dient uitgegaan te worden van een verhoogd aandachtsniveau, gezien de aard der waren. Sommige van deze waren gaan immers gepaard met een medische of althans lichamelijke ingreep, en alle waren hebben betrekking op de voortplanting of het voorkómen daarvan, hetgeen in ieder geval een bijzondere impact heeft op de gebruikers van deze waren.

41. 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 Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd). Aangezien zowel de overeenstemming tussen de tekens als de soortgelijkheid van de waren gering is, doet een dergelijke compensatie zich in casu niet voor.

42. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is beschrijvend voor waren die betrekking hebben op (anti)conceptie en heeft dus een zeer zwak onderscheidend vermogen voor deze waren. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet uitgegaan worden van een grotere beschermingsomvang.

43. Verweerder heeft in zijn reactie op de argumenten van opposant tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Het Bureau heeft dit pas geconstateerd bij de inhoudelijke beoordeling van de oppositie, maar is van oordeel dat hier in dit stadium van de procedure aan kan voorbijgegaan worden, aangezien het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

44. Met het feitelijk gebruik van het ingeroepen recht en van het betwiste teken, respectievelijk voor een sterilisatiemethode en uitsluitend voor condooms, zoals gesteld door verweerder (zie punt 18), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registreergegevens, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

B. Conclusie

45. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en de waren van het betwiste teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Rekening houdend met de geringe overeenstemming van de tekens, de geringe soortgelijkheid van de waren, het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek en het beperkt onderscheidend vermogen van de betrokken tekens, is het Bureau van oordeel dat de (zekere mate van) overeenstemming en soortgelijkheid te gering is om aannemelijk te achten dat dit publiek kan menen dat de waren van verweerder afkomstig kunnen zijn van opposant of een aan opposant economisch verbonden onderneming. Het Bureau acht gevaar voor verwarring dus niet aanwezig.

IV. BESLUIT

46. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

47. Oppositie met nummer 2001932 niet gegrond is.

48. Benelux depot 1139229 wordt ingeschreven voor alle waren.

49. 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 september 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaet