



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 15 mei 2009

N° 2002021

- Opposant:** **Bional Nederland B.V.**
Tolhuislaan 11-15
8401 GA Gorredijk
Nederland
- Gemachtigde:** **Considine Amsterdam B.V.**
Minister Hartsenlaan 11
1217 LR Hilversum
Nederland
- Merken:** Ingeroepen recht 1: VENAL (Benelux inschrijving 765222)

Ingeroepen recht 2: VENAL Beencrème (Benelux inschrijving 608301)

tegen
- Verweerder:** **Novartis AG**
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland
- Betwiste merk:** VENATURAL (Benelux depot 1139543)

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

1. Op 17 juli 2007 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk VENATURAL ingediend voor waren in klasse 5. Dit depot is onder nummer 1139543 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 juli 2007.
2. Op 1 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit Benelux depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere Benelux woordmerken:
 - VENAL (inschrijvingsnummer 765222), ingediend op 25 november 2004 en ingeschreven op 11 april 2005 voor waren in de klassen 3, 5 en 30;
 - VENAL Beencrème (inschrijvingsnummer 608301), ingediend op 17 januari 1997 voor waren in de klassen 3 en 5.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.
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 9 oktober 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 10 december 2007. Het Bureau heeft op 17 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 17 februari 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 15 februari 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 21 februari 2008 aan verweerder verzonden, waarbij deze laatste een termijn is gegeven tot en met 21 april 2008 om hierop te reageren.
10. Het Bureau ontving op 18 april 2008 de reactie van verweerder. Deze reactie werd op 23 april 2008 naar opposant gestuurd.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant stelt dat door het identieke begin VENA en einde AL, het enige verschil zich bevindt in de drie middelste letters TUR van het betwiste teken. Dit gedeelte neemt een ondergeschikte positie in. De totaalindrukken van merk en teken stemmen dan ook op visueel en auditief vlak (sterk) overeen, aldus opposant. Begripsmatig lijkt het alsof het verwerende teken hetzelfde merk is of mogelijk een natuurlijke variant.

15. Voor het tweede ingeroepen recht geldt volgens opposant hetzelfde. Immers is het element "Beencrème" een louter beschrijvend onderdeel van het merk.

16. Voor wat betreft de waren meent opposant dat deze deels identiek, deels soortgelijk en deels complementair dan wel concurrerend zijn.

17. Hoewel de waren van verweerder en opposant beide bij de drogist/apotheek te krijgen (zullen) zijn, betekent dit volgens opposant niet dat beide waren bij iedere apotheker te verkrijgen zullen zijn, waardoor directe vergelijking niet zo vaak mogelijk is als men zou denken.

18. Opposant wijst op het feit dat het merk VENAL in de praktijk in diverse vormen soms van een onderschrift wordt voorzien, zoals bijvoorbeeld VENAL Xtra.

19. Gezien de grote kans op verwarring tussen beide tekens, verzoekt opposant de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder is van oordeel dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten zeer beperkt is, daar VENAL bestaat uit het Latijnse woord VENA (voor ader) en de letter L. Nu het merk gebruikt wordt voor voedingsmiddelen en oliën lijkt dit volgens verweerder een duidelijke verwijzing naar dit Latijnse woord in zich te herbergen. Hij meent dat het relevante publiek dit ook zo zal ervaren.

21. Bovendien zal het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek bij de aanschaf van de waren van verweerder, volgens deze laatste, hoog zijn. Hierdoor zal het verwarringsgevaar een stuk lager zijn. Voorts zijn de desbetreffende consumenten van dit soort waren erg merkentrouw, aldus nog verweerder.

22. De overeenkomst tussen merk en teken bestaat enkel uit de term VENA, die tevens veelvuldig voorkomt in merken die gebruikt worden met betrekking tot medisch en diëtisch gebied.
23. Op visueel, auditief en begripsmatig vlak is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming.
24. De vergelijking van de waren kan volgens verweerder achterwege blijven, nu vastgesteld is dat er geen sprake is van overeenstemmende merken.
25. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en over te gaan tot inschrijving van zijn merkaanvraag.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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.”*

28. 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 tekens

29. 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.

30. 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).

Ingeroepen recht B765222

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VENAL	VENATURAL

Begripsmatige vergelijking

32. Hoewel de term "vena" in het Latijn ader betekent, is het Bureau van oordeel dat dit door de gemiddelde consument in de Benelux niet als dusdanig zal begrepen worden. Bovendien wordt door de toevoeging van de L een nieuw woord gevormd dat als een geheel zal worden gezien. Hetzelfde geldt trouwens voor het deel van het in aanmerking komend publiek, zoals artsen en apothekers, dat de term "vena" waarschijnlijk wel zal kennen.

33. Hoewel de gemiddelde consument weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woorelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie o.a. GEA, arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het bestanddeel "natural" in het teken van verweerder is een woord dat sterk aanleunt bij de Franse en Nederlandse versies van dit woord en zal door het Benelux publiek aanstonds worden begrepen. Dit element "natural" is beschrijvend voor natuurlijke producten. Het in aanmerking komend publiek zal dit element in het teken van verweerder dus niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel hiervan, maar het teken wel zien als de combinatie van de elementen [ve] en [natural].

34. In hun geheel hebben zowel merk als teken geen vaststaande betekenis, waardoor voor de verdere beoordeling van deze oppositie het begripsmatig aspect niet meer aan de orde is.

Visuele vergelijking

35. Het merk van opposant is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters VENAL. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, dat evenwel bestaat uit negen letters, VENATURAL.

36. Hoewel de eerste vier letters van merk en teken identiek zijn en in beginsel de aandacht van de consument naar het begin van een woord gaat (zie o.a. GEA, arrest Mundicor, T-183/02, 17 maart 2004), zal de consument, mede door het uitgesproken verschil in lengte tussen de tekens, de verschillen

tussen merk en teken onmiddellijk zien. Bovendien zullen door de begripsmatige betekenis van de suffix van het bestreden teken de verschillen nog meer opvallen.

37. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op visueel vlak niet overeenstemt.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van twee lettergrepen, terwijl het bestreden teken uit een woord van in totaal vier lettergrepen bestaat. Enkel de eerste lettergreep [ve] is identiek. De eindklank van merk en teken [al] is eveneens overeenstemmend.

39. Door het duidelijke verschil in lengte, het andere klankbeeld en de andere dominerende elementen van merk en teken, wegen de enkele punten van overeenstemming niet op tegen de duidelijke verschillen.

40. Op auditief vlak stemt de totaalindruk van merk en teken dan ook niet overeen.

Conclusie

41. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak niet overeen. Op begripsmatig vlak hebben geen van beide tekens een vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking verder niet aan de orde is.

Ingeroepen recht B608301

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VENAL Beencrème	VENATURAL

43. Voor wat betreft het tweede ingeroepen recht, geldt dat het tweede bestanddeel "beencrème" beschrijvend is voor de aangeduide waren. Dit wordt trouwens door opposant zelf ook gesteld (zie supra, 15). De aandacht van het publiek zal aldus uitgaan naar het eerste en meer onderscheidende bestanddeel van dit merk, namelijk VENAL. Dit element is identiek aan het eerste ingeroepen recht, waardoor de vergelijking die hierboven is gemaakt eveneens opgaat voor dit tweede ingeroepen recht, dat door de toevoeging van het extra (beschrijvend) bestanddeel, evenwel nog verder verwijderd is van het bestreden teken.

44. Ook hier geldt dus dat de totaalindruk van de tekens op visueel en auditief vlak niet overeenstemt. Op begripsmatig vlak hebben geen van beide tekens een vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking verder niet aan de orde is.

Vergelijking van de waren

45. Gezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Immers, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

46. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren evenwel hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Cosmetische middelen, al dan niet op fytotherapeutische basis; etherische oliën. (B765222) KI 3 Etherische oliën ten behoeve van de verzorging van de benen. (B608301)	
KI 5 Voedingmiddelen en voedingssupplementen voor medisch gebruik, al dan niet op diëtische basis en al dan niet op fytotherapeutische basis; vitaminepreparaten; farmaceutische producten; crèmes voor medisch gebruik, al dan niet op fytotherapeutische basis. (B765222) KI 5 Farmaceutische produkten ten behoeve van de verzorging van de benen. (B608301)	KI 5 Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingmiddelen voor baby's; pleisters; verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.
KI 30 Voedingmiddelen en voedingssupplementen niet voor medisch gebruik, al dan niet op diëtische basis en al dan niet op fytotherapeutische basis, voor zover niet begrepen in andere klassen. (B765222)	

A.2. Overige relevante factoren

47. Voor wat betreft het argument van opposant dat hij het woord VENAL ook vaak gebruikt samen met andere onderschriften, merkt het Bureau op dat een dergelijk argument niet relevant is in de onderhavige oppositieprocedure, aangezien opposant zich slechts op twee ingeroepen rechten heeft gebaseerd en het Bureau aldus de vergelijking van de tekens louter op basis van deze merken kan doen. Bovendien, mocht opposant op deze wijze wensen te stellen dat hij over een seriemark beschikt, dan kan hiermee in casu eveneens geen rekening worden gehouden, aangezien deze stelling niet werd gestaafd door elementen waaruit het werkelijke gebruik op de markt van deze serie blijkt (zie o.a. BBIE, oppositiebeslissing XI3, nr. 2001047).

B. Conclusie

48. De totaalindruk van de merken en het teken stemmen noch op auditief vlak, noch op visueel vlak overeen. Begripsmatig hebben geen van alle een vaststaande betekenis. Aan de vergelijking van de waren wordt niet toegekomen, daar overeenstemming tussen de tekens een voorwaarde is voor het vaststellen van gevaar voor verwarring in een oppositie. Het Bureau is dan ook van mening dat er in casu geen sprake is van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

49. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

50. Oppositie met nummer 2002021 niet gegrond is.

51. Het Benelux depot met nummer 1139543 ingeschreven wordt.

52. 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, 15 mei 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaas