



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002857
van 15 april 2010

Opposant: **BIOFARMA**
22, rue Garnier
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Frankrijk

Gemachtigde: **DISTINCTIVE SPRL**
Parc Scientifique Einstein
Rue du Bosquet 7
1348 Louvain-La-Neuve
België

Ingeroepen recht: **THYMONOR**
(Internationale inschrijving 849191)

tegen

Verweerder: **Novartis AG**
Lichtstrasse 35
4002 Basel
Zwitserland

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Betwiste merk: **TIMOLDOR**
(Benelux depot 1152676)

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

1. Op 6 februari 2008 heeft verweerder een depot van het woordmerk TIMOLDOR ingediend ter onderscheiding van waren in de klasse 5. Het depot is onder nummer 1152676 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 maart 2008.
2. Op 26 mei 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere woordmerk THYMONOR, internationale inschrijving 849191, ingediend op 29 april 2005 en ingeschreven in de Benelux op 14 maart 2006 voor waren in klasse 5.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. 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 28 mei 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is op 29 juli 2008 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 30 juli 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 30 september 2008 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 1 augustus 2008 heeft de verweerder de warenopgave van zijn depot beperkt. Dit werd aan opposant meegedeeld op 12 augustus 2008.
10. Op 30 september 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn, samen met een vertaling, op 1 december 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 februari 2009 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 30 januari 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is, samen met een vertaling, op 15 april 2009 doorgezonden aan opposant.
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 identiteit of 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. Opposant is van mening dat merk en teken auditief overeenstemmend zijn, er is volgens opposant ook sprake van een zekere visuele overeenstemming. Op begripsmatig vlak stelt opposant dat merk en teken geen betekenis hebben, waardoor de auditieve en visuele overeenstemmingen belangrijker worden.

16. De waren zijn identiek. Volgens opposant neemt de warenbeperking van verweerder de identiteit dan wel gelijksoortigheid van de waren niet weg, omdat beide merken voor farmaceutische producten bestemd zijn.

17. Opposant concludeert dat er sprake is van een duidelijk gevaar voor verwarring, vanwege de overeenstemming, zelfs bijna identiteit van merk en teken op auditief en visueel gebied en vanwege de identiteit van de waren.

18. Opposant verzoekt om de oppositie toe te wijzen en om de inschrijving van Benelux depot 1152676 te weigeren.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder spreekt niet tegen dat de waren soortgelijk zijn, maar is van mening dat de soortgelijkheid gering is gezien de limitatieve classificatie van het bestreden teken. De specifiek genoemde goederen worden door een goed geïnformeerd publiek gebruikt dat bekend is met het product, aldus verweerder.

20. Verweerder is van mening dat er duidelijke visuele verschillen tussen merk en teken bestaan, die met name veroorzaakt worden door het verschil tussen de dominante visuele delen van de merken, te weten "THY" bij THYMONOR en "MOL" bij TIMOLDOR. De visuele uitstraling van de merken is volgens verweerder bijgevolg verschillend.

21. Op begripsmatig gebied is verweerder van mening dat de merken niet overeenstemmen. Beide hebben in hun geheel geen betekenis in de relevante talen. Volgens verweerder verwijzen zowel merk als teken naar de werkende bestanddelen van de waren, respectievelijk "thymol" en "timolol". Soortgelijke verwijzingen komen in de farmaceutische sector vaak voor en ze worden volgens verweerder ook door het publiek herkend, waardoor verwarring minder snel zal ontstaan.

22. Volgens verweerder bestaat er in de literatuur of jurisprudentie geen onderbouwing voor de bewering van opposant dat de visuele en auditieve overeenstemmingen meer belang zouden krijgen bij het ontbreken van begripsmatige overeenstemming.

23. Op auditief vlak is verweerder van mening dat de samenstelling van de lettergrepen verschillend is, waardoor ook de uitspraak en intonatie verschillend zijn. Volgens verweerder ontbreekt derhalve een auditieve overeenkomst.

24. Verweerder concludeert dat de merken visueel en auditief wezenlijk van elkaar verschillen en dat er geen sprake is van conceptuele overeenstemming.

25. Tenslotte is verweerder van mening dat het aandachtsniveau van het betrokken publiek hoog is omdat het hier om producten voor medisch gebruik gaat. Een verhoogd aandachtsniveau veroorzaakt volgens verweerder een geringere kans op verwarringsgevaar.

26. Verweerder verzoekt om afwijzing van de oppositie en om inschrijving van het betwiste merk.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

30. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

31. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 5 Farmaceutische en veterinaire producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik. Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical.	Klasse 5 Farmaceutische preparaten voornamelijk oculair preparaten bevattend dorzolamide en timolol.
De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.	

32. De waren van het bestreden teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht, aangezien deze onder de algemene noemer farmaceutische producten vallen.

Vergelijking van de tekens

33. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

34. 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.

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
THYMONOR	TIMOLDOR

Visuele vergelijking

36. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het merk van opposant bevat 8 letters, evenals het teken van verweerder. De eerste letter van beide merken is identiek en de laatste twee letters zijn identiek. Daarnaast hebben beide merken in het midden de lettercombinatie "MO" gemeenschappelijk. De verschillen worden gevormd door de letters "HY" in het ingeroepen recht en "I" in het bestreden teken en de "N" in het ingeroepen recht en de "LD" in het bestreden teken. Alhoewel er een zekere gelijkenis is, zijn er ook verschillen te constateren.

37. De tekens zijn in visueel opzicht in beperkte mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Het merk van opposant telt, evenals het teken van verweerder, drie lettergrepen. Bij de uitspraak van merk en teken is het enige verschil gelegen in de letters "N" in het ingeroepen recht en "LD" in het bestreden teken. Het begin en het einde van merk en teken worden identiek uitgesproken.

39. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), bovendien is de cadans en het klankbeeld van merk en teken gelijkend.

40. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

41. Het eerste deel van zowel merk als teken zou eventueel een verwijzend element kunnen zijn, namelijk een verwijzing naar het werkzame bestanddeel. Dit is echter niet vast komen te staan. Timolol is een zogenaamde bètablokker, zoals verweerder stelt, maar het Bureau heeft niet vast kunnen stellen dat "timol" hier een gangbare afkorting van is. Hetzelfde geldt voor het ingeroepen recht, waarvan verweerder stelt dat dit zou kunnen verwijzen naar de stof thymol, die een sterke antiseptische werking heeft. Enerzijds is niet vast komen te staan of er inderdaad sprake is van een verwijzing naar deze stof en anderzijds heeft het Bureau niet vast kunnen stellen dat dit een gangbare afkorting is.

42. Geen van beide merken heeft dan ook naar oordeel van het Bureau in zijn geheel een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

43. De tekens zijn visueel in beperkte mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde.

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 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen.

46. 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, beide reeds geciteerd).

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Aangezien uit het register niet blijkt dat het louter om producten gaat waarmee de eindgebruiker niet direct geconfronteerd wordt of die receptplichtig zijn, bestaat het relevante publiek zowel uit vakmensen uit de medische sector (artsen-specialisten, huisartsen en apothekers) als uit patiënten (zie GEA Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en GEA, Alrex, T-154/03, 17 november 2005), zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal geacht worden.

B. Conclusie

48. De tekens zijn visueel in beperkte mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde. De waren zijn identiek. Het Bureau is van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2002857 wordt toegewezen.

50. De Benelux merkaanvraag met nummer 1152676 wordt niet ingeschreven.

51. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 april 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard