



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003455
van 20 november 2009

- Opposant:** **INNVA S.A.,**
route de Bellevue 7
2074 Marin-Epagnier, Neuchatel
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Merk:** PGENERIC (Benelux inschrijving 771171)

tegen
- Verweerder:** **PanGenerika B.V.**
Rijksstraatweg 426
2243 CH Wassenaar
Nederland
- Gemachtigde:** **DLA PIPER Nederland N.V.**
Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** PanGenerika (Benelux depot 1164438)

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

1. Op 4 augustus 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk PanGenerika ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 5, 35 en 45. Deze merkaanvraag is onder nummer 1164438 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 augustus 2008.
2. Op 27 oktober 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 771171 van het woordmerk PGENERIC, ingediend op 15 maart 2005 en ingeschreven op 23 augustus 2005 voor waren in de klassen 5, 29, 30 en 32.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 5 van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op de waren *farmaceutische en veterinaire producten, hygiënische producten voor medisch gebruik, diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's, pleisters, verbandmiddelen, tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tanden, ontsmettingsmiddelen, voedingssupplementen voor medisch of diergeneeskundig gebruik, diëtische voedingsmiddelen en dranken voor medisch gebruik* in klasse 5 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 29 oktober 2008.
8. Op 29 december 2008 heeft DLA Piper Nederland N.V. zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Opposant is hiervan in kennis gesteld in de mededeling van aanvang van de procedure.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 december 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 13 januari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 maart 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
10. Op 11 februari 2009 heeft opposant argumenten ingediend. Op 3 maart 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 3 mei 2009 om daarop te reageren.

11. Op 3 mei 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 8 mei 2009.

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 stelt dat de waren van het betwiste teken naar hun aard, oorsprong, bestemming en gebruik overeenstemmen met deze van het ingeroepen recht. Bovendien zijn zij concurrerend op de markt van geneeskundige middelen en worden zij via dezelfde distributiekanaalen verdeeld, aldus nog opposant.

16. Op visueel vlak zijn de tekens overeenstemmend, zo meent opposant. Beide tekens beginnen met dezelfde letter, gevolgd door de overeenstemmende lettergrepen GE-NE-RI-K/C. Ook al is het oudere merk een beetje langer, toch stemmen de tekens volgens opposant visueel overeen, omdat ze de eerste vier lettergrepen en acht letters gemeenschappelijk hebben. Daardoor is volgens hem ook het verschil tussen de lettergrepen "P" van het ingeroepen recht en "PAN" van het betwiste teken niet zo belangrijk.

17. Ook op fonetisch vlak delen de tekens vier overeenstemmende lettergrepen en acht overeenstemmende letters, zodat het ingeroepen recht fonetisch wordt opgenomen in het betwiste teken, aldus opposant. Globaal gezien zijn de tekens dus ook op fonetisch vlak overeenstemmend, zo meent opposant.

18. Op begripsmatig vlak is het prefix PAN een derivaat van het Griekse πάν, hetgeen betekent: "alles", "van alles" of "alle leden van een groep implicerend", zo licht opposant toe. Niettemin zal de Beneluxconsument het dominante bestanddeel GENERIKA begrijpen en het met het adjectief "generisch" in associatie brengen, evenals dat het geval zal zijn met betrekking tot het deel GENERIC van het ingeroepen recht, zo meent opposant. Globaal gezien acht hij de tekens dus ook op begripsmatig vlak overeenstemmend.

19. Opposant stelt dat het ingeroepen recht een groot inherent onderscheidend vermogen heeft, zodat er een ruimere beschermingsomvang van uitgaat en het verwarringsgevaar des te groter is. Verder betoogt opposant dat de vrijwel totale soortgelijkheid van de waren met zich meebrengt dat een geringere mate van gelijkheid van de conflicterende tekens kan volstaan om gevaar voor verwarring aanwezig te achten.

20. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en eist derhalve dat de oppositie wordt toegekend, het betwiste teken geweigerd wordt voor de waren in klasse 5 en dat verweerder veroordeeld wordt tot betaling van de kosten.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder is van mening dat het ingeroepen recht geen onderscheidend vermogen heeft als gevolg van het zeer beschrijvende element "generic". Verweerder wijst erop dat er tientallen merken bestaan in het Beneluxregister die het teken "generic" bevatten en die al langer vreedzaam naast elkaar bestaan voor dezelfde waren en diensten.

22. Op begripsmatig vlak meent verweerder dat het deel GENERIC of GENERIK van beide tekens door het in aanmerking komend publiek zal opgevat worden als een term voor "generiek" of "generieke", hetzij in het Nederlands, hetzij in het Engels. Deze term heeft immers deze vaststaande betekenis, hij wordt in het domein van de medische en farmaceutische producten veelvuldig gebruikt en komt in alle in de Benelux begrepen talen als zodanig voor, aldus verweerder. Ook levert een zoektocht op internet tientallen miljoenen hits op, waaruit volgens verweerder eens te meer blijkt hoezeer de term "generic" beschrijvend is, en dus als niet onderscheidend kan worden aangemerkt.

23. Gezien dit beschrijvende karakter kunnen de bestanddelen GENERIC respectievelijk GENERIK niet beschouwd worden als het (meest) onderscheidende en dominerende bestanddeel van de respectieve tekens. De tekens in hun geheel genomen hebben geen betekenis in één van de Beneluxtalen, zodat de begripsmatige vergelijking neutraal dient uit te vallen, aldus verweerder.

24. Op auditief vlak is het duidelijk, zo stelt verweerder, dat het ingeroepen recht op zijn Engels dient uitgesproken te worden, omdat het de Engelse schrijfwijze hanteert. Fonetisch weergegeven klinkt dit teken aldus [pee-zju-ne-rik], terwijl het betwiste teken duidelijk de Nederlandse schrijfwijze volgt en dus wordt uitgesproken als [pan-gee-nu-rie-kaa], hetgeen leidt tot een heel ander klankbeeld, zo stelt verweerder. Maar ook als men opteert voor een anderstalige uitspraak van het betwiste teken levert dit volgens verweerder nog geen gelijkend klankbeeld op. Bij elke uitspraak komt namelijk de klemtoon op het eerste gedeelte van het woord te liggen en de P [pi] van het ingeroepen recht wordt duidelijk anders uitgesproken dan de PAN [pan] of [pèn] van het ingeroepen recht. In hun geheel beschouwd zijn de tekens auditief dus niet overeenstemmend, aldus verweerder.

25. Wat de visuele vergelijking aangaat, wijst verweerder erop dat er belangrijke verschillen tussen de tekens zijn aan te wijzen. Zo is het betwiste teken significant langer dan het ingeroepen recht, dat op zijn beurt volledig in hoofdletters is weergegeven, terwijl het betwiste teken een heel specifieke schrijfwijze heeft, namelijk met slechts twee hoofdletters. Verder is het ingeroepen recht Engels en het betwiste teken Nederlands, hebben de drie beginletters slechts één letter gemeen en stemmen de laatste letters niet overeen, aldus verweerder. De tekens stemmen visueel dus niet overeen, zo luidt de conclusie van verweerder, althans niet zonder het voorvoegsel PAN en het achtervoegsel KA geheel weg te denken, hetgeen volgens de vaste rechtspraak niet is toegestaan.

26. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, kan er volgens verweerder per definitie geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, zodat een vergelijking van de waren eigenlijk niet meer ter zake

doet. Toch wijst verweerder er op dat in casu de waren helemaal niet soortgelijk zijn, zoals een speurtocht op het internet leert. Het ingeroepen recht wordt namelijk gebruikt voor proteïnen (dieetproducten), terwijl verweerder medicijnen op de markt brengt tegen (onder andere) borstkanker en hartritmestoornissen, zodat het dus om geheel verschillende waren gaat, aldus verweerder.

27. Bovendien kennen de waren van het ingeroepen recht en van het betwiste teken geheel andere distributiekkanalen en verkooppunten, zo stelt verweerder. De waren van opposant worden verkocht in apotheken, drogisten en online winkels, en rechtstreeks aan consumenten; de waren van verweerder daarentegen zijn uitsluitend verkrijgbaar via medische beroepsbeoefenaars, veelal op recept.

28. Uit het voorgaande volgt, zo stelt verweerder, dat het relevante publiek waar het betwiste teken zich tot richt, bestaat uit vakmensen uit de medische sector, waarvoor geldt dat zij een hoog aandachtsniveau hebben. Bovendien zijn zij gewend aan het gebruik van bepaalde bestanddelen in medicijnnamen waardoor zij de verschillen duidelijk zullen opmerken. Uit dit alles volgt dat er minder snel sprake zal zijn van verwarring, aldus verweerder.

29. Tot slot maakt verweerder nog melding van de specifieke wijze van gebruik van zijn teken, namelijk steeds de merknaam gevolgd door de medicijnnaam, dus "PanGenerika X" of "PanGenerika Y", waarbij X en Y staan voor de specifieke medicijnnaam. Verweerder meent dat daarmee nog meer afstand kan worden gedaan van het verwarringsgevaar tussen beide tekens.

30. Verweerder meent op basis van het bovenstaande dat het Bureau de oppositie ongegrond dient te verklaren en verzoekt het Bureau tevens om opposant in de kosten van de oppositie te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

31. 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 Bureau 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.

32. 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."

33. 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

34. 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).

35. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PGENERIC	PanGenerika

37. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEA, arrest Lloyd, reeds aangehaald). Dit neemt echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEA, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

38. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord GENERIC, voorafgegaan door de letter P. Het woord *generic* is Engels voor "generiek" of "generisch" (in het Frans *générique*) en is duidelijk beschrijvend voor geneesmiddelen en farmaceutische producten in het algemeen. "Generiek" (of "generisch") slaat met betrekking tot geneesmiddelen op de stofnaam waarmee generieke geneesmiddelen vaak (maar niet noodzakelijk) worden aangeduid. In het algemeen is een generiek geneesmiddel een equivalent van een oorspronkelijk gepatenteerd middel, waarvan de octrooibescherming is afgelopen. Onder bepaalde voorwaarden is het dan toegestaan een product met dezelfde werkzaamheid op de markt te brengen onder andere merknamen dan het oorspronkelijke middel (of onder de stofnaam). Dit is bij het brede publiek bekend, niet alleen omdat generieke geneesmiddelen goedkoper zijn dan de oorspronkelijke, maar ook omdat sommige zorgverzekeraars uitsluitend generieke middelen vergoeden als die voorhanden zijn, of omdat deze middelen anderszins van overheidswege onder de aandacht van het publiek worden gebracht.

39. In het betwiste teken kan men, mede door het gebruik van de hoofdletters, twee woorden ontwaren, namelijk PAN en GENERIKA. “Pan” is een voorvoegsel in uitheemse woorden van Griekse oorsprong, met de betekenis “al, geheel”¹ (bijvoorbeeld: *pan-Europees*). Generika heeft op zich geen betekenis, maar in de gegeven context (gelet namelijk op de betrokken waren en het voorvoegsel “pan”) zal dit opgevat worden als een meervoudsvorm van “generiek” (in het Latijn: *genericum*, meervoud: *generica*), hetgeen dus eveneens beschrijvend is voor de betrokken waren.

40. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). De aandacht van het publiek zal dus eerder uitgaan naar de verschillen in de tekens dan naar de overeenkomsten.

41. 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). Het is precies in het eerste deel dat de tekens zich van elkaar onderscheiden, zowel begripsmatig als visueel en auditief: bij het ingeroepen recht bestaat dit gedeelte uit één medeklinker, bij het betwiste teken uit twee medeklinkers en een klinker, hetgeen zorgt voor een ander visueel beeld en een ander klankpatroon. Daarnaast heeft het deel PAN van het betwiste teken een betekenis, terwijl dat niet zo is voor de P van het ingeroepen recht. Verder heeft het betwiste teken een verschillende uitgang: visueel is de hoekige letter K heel anders dan de ronde letter C en valt de aanwezigheid op van nog een extra letter bij het betwiste teken. Deze extra letter, de klinker A, zorgt ook op auditief vlak voor een verschil. Op auditief vlak speelt ook een rol dat men geneigd zal zijn het ingeroepen recht, omwille van de schrijfwijze, op zijn Engels uit te spreken, terwijl het betwiste teken zich daar veel minder toe leent, hetgeen een heel andere klanknuance met zich mee brengt.

Conclusie

42. Hoewel merk en teken in hun geheel genomen geen betekenis hebben, hebben zij wel een beschrijvend element gemeenschappelijk. Gelet op het beperkt onderscheidend vermogen van dit gemeenschappelijk beschrijvend element, wegen de verschillen zwaarder dan de punten van onvereenkomst, waardoor de tekens noch op visueel noch op auditief vlak overeenstemmen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren

43. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet (voldoende) overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Classe 05 Produits pharmaceutiques et	Klasse 05 Farmaceutische producten.

¹ Van Dale Groot Woordenboek Nederlands.

<p>vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; compléments nutritifs à usage médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage médical.</p> <p><i>Farmaceutische en veterinaire producten, hygiënische producten voor medisch gebruik, diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's, pleisters, verbandmiddelen, tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tanden, ontsmettingsmiddelen, voedingssupplementen voor medisch of diergeneeskundig gebruik, diëtische voedingsmiddelen en dranken voor medisch gebruik.</i></p>	
<p><i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

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. 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 arrest Aturion, reeds aangehaald 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.

46. Opposant wijst er terecht op (zie punt 19) dat een hoge mate van soortgelijkheid van de waren met zich meebrengt dat een geringere mate van overeenstemming van de conflicterende tekens kan volstaan om gevaar voor verwarring aanwezig te achten (zie de arresten Canon en Lloyd, beide reeds aangehaald). Dit impliceert echter niet dat ook een totale afwezigheid van overeenstemming tussen de tekens kan gecompenseerd worden door een hoge mate van soortgelijkheid van de waren. Overeenstemming (of identiteit) van de tekens is een *conditio sine qua non* om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen, ook al zijn de waren identiek.

47. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

B. Conclusie

48. Merk en teken hebben in hun geheel genomen geen betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Wel hebben de tekens een gemeenschappelijk beschrijvend element, waaraan een dienovereenkomstig beperkt onderscheidend vermogen toekomt. Hierdoor wegen de verschillen op tegen de punten van overeenkomst. Het Bureau is dan ook van oordeel dat deze verschilpunten voldoende zijn om gevaar voor verwarring uit te sluiten. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Als de tekens niet overeenstemmen, kan er immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2003455 wordt afgewezen.

50. Benelux depot 1164438 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten.

51. De opposant is 1.000 euro verschuldigd 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, 20 november 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard