



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003480

van 20 mei 2010

- Opposant:** **Bayer Aktiengesellschaft**
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
Duitsland
- Gemachtigde:** **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Brussel
België
- Merk:** Mycospor (Internationale inschrijving 412826)

tegen
- Verweerder:** **Sirvis B.V.**
Madelievenstraat 8 H
1015 NV Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Octroobureau Arnold & Siedsma**
Sweelinckplein 1
2517 GK 's-Gravenhage
Nederland
- Betwiste merk:** MYCOSAN (Benelux depot 1165014)

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

1. Op 14 augustus 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk MYCOSAN ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 3 en 5. Dit depot is onder nummer 1165014 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 augustus 2008.
2. Op 31 oktober 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Internationale inschrijving 412826 van het woordmerk Mycospor, ingediend op 10 januari 1975 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 het betwiste depot en 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 6 november 2008.
8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 7 maart 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 maart 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 mei 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 15 mei 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 26 mei 2009 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 26 juli 2009 om daarop te reageren.
10. Op 3 juli 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 6 juli 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 6 september 2009.
11. Op 27 juli 2009 heeft verweerder alsnog gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd aan opposant op 20 oktober 2009.

12. Op 7 september 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 6 september 2009 op een zondag viel, zijn deze ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze stukken op 20 oktober 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 20 december 2009 om daarop te reageren.

13. Op 18 december 2009 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 29 december 2009 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 28 februari 2010, zulks in overeenstemming met regel 3.9, lid 1 UR.

14. Op 12 januari 2010 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 21 januari 2010 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

18. Opposant merkt op dat beide tekens een overeenstemmende lengte hebben en beginnen met dezelfde vijf letters. Zij verschillen uitsluitend in de laatste letters, een verschil dat volgens opposant evenwel niet opweegt tegen de opvallende punten van gelijkenis, aangezien de consument slechts in zeer beperkte mate rekening houdt met de laatste letters van de woorden. Opposant meent derhalve dat de tekens in visueel opzicht overeenstemmend zijn.

19. In fonetisch opzicht bestaan beide tekens uit drie lettergrepen, waarvan de twee eerste identiek zijn. Aangezien de consument meer aandacht besteedt aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan, zorgen de twee eerste lettergrepen voor een fonetische gelijkenis, die nog versterkt wordt door de eerste gelijke daaropvolgende letter ("S") van de laatste lettergreep, aldus opposant.

20. De tekens op zich hebben strikt genomen geen betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, zo meent opposant.

21. De waren in klasse 3 van het betwiste teken acht opposant zeer soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De waren in klasse 5 zijn volgens opposant identiek.

22. Op grond van het bovenstaande meent opposant dat gevaar voor verwarring tussen de tekens meer dan aannemelijk is. Het feit dat deze tekens worden gebruikt met betrekking tot identieke en zeer soortgelijke waren vergroot bovendien het risico op verwarring en laat toe dat de consument een gemeenschappelijke economische oorsprong zal toeschrijven aan de waren die onder deze tekens op de markt worden gebracht, aldus opposant.

23. Opposant verzoekt het Bureau derhalve de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het ingeroepen recht.

25. Verweerder stelt dat uit de door opposant ingediende stukken geen normaal gebruik van het ingeroepen recht blijkt. De verpakkingen zijn ongedateerd en de bijsluiters zijn voor het laatst aangepast vóór de relevante periode. De factuurdatum van 18 augustus 2009 valt dan weer ná de relevante periode. Zowel uit de producties van opposant als uit eigen onderzoek van verweerder komt naar voren dat het ingeroepen recht niet bij de bevroegde apotheken verkrijgbaar is; wel is het te bestellen bij de medische groothandels. De omzet daarvan acht verweerder echter verwaarloosbaar in het licht van het feit dat schimmelinfecties vaak voorkomende aandoeningen zijn. Verweerder becijfert het marktaandeel van opposant op 0,025%.

26. Verweerder betoogt verder dat het eerste bestanddeel van beide tekens, MYCO, een veel gebruikte aanduiding is in de branche van de desbetreffende producten, namelijk als verwijzing naar de schimmel die de middelen trachten te bestrijden. Om die reden acht verweerder het onderscheidend vermogen van het bestanddeel MYCO zeer beperkt zoal niet nihil. Verweerder voegt, ter onderbouwing van deze stelling, een lijst bij van een 76-tal Beneluxmerken met het voorvoegsel MYCO en verwijst eveneens naar bestaande jurisprudentie.

27. Verweerder wijst erop dat de tekens in de praktijk door verschillende aanbieders worden gebruikt. Het betwiste teken betreft zelfzorgproducten, die vaak ook via drogist, supermarkt en internet verkrijgbaar zijn. Het ingeroepen recht is daarentegen uitsluitend op recept verkrijgbaar. Over het algemeen zal de consument oplettender zijn waar het geneesmiddelen betreft in vergelijking met bijvoorbeeld consumptiegoederen. Bovendien wordt de consument bij zijn keuze van de producten van opposant bijgestaan door hooggekwalificeerde vakmensen, zodat er minder snel sprake is van verwarringsgevaar, aldus verweerder.

28. Gelet op het veelvuldig gebruik van het element MYCO in relatie tot de betrokken waren, zal de aandacht van het publiek onmiskkenbaar naar de achtervoegsels van de betrokken tekens uitgaan. Daarom acht verweerder de verschillen tussen de respectieve uitgangen POR en AN ofwel SPOR en SAN van groot belang. Verweerder concludeert derhalve dat de tekens in hun totaliteit vanuit visueel perspectief onvoldoende overeenstemmen.

29. Verweerder meent dat het ingeroepen recht meestal niet zal worden uitgesproken. Immers, in de praktijk zal de consument bij de apotheker een doktersrecept overleggen. Worden de tekens al uitgesproken, dan verlegt het veelvuldig voorkomen van het element MYCO de nadruk naar het achtervoegsel, waarbij klankmatig een duidelijk verschil bestaat tussen SPOR en SAN. Ook op auditief vlak stemmen de tekens volgens verweerder derhalve niet overeen.

30. Dat beide tekens verwijzen naar mycose, betekent volgens verweerder nog geenszins dat er sprake kan zijn van verwarring. Vakmensen zullen de tekens ontleden in hun bestanddelen, namelijk MYCOS als verwijzend naar de schimmel en SPOR, dat verwijst naar sporen (waarmee de schimmel zich voortplant), respectievelijk SAN, hetgeen verwijst naar het Latijnse sana (in de zin van gezond, genezen) of naar het Franse sans (zonder). Het eerste element is dus puur verwijzend en valt volgens verweerder niet te monopoliseren, en het tweede deel heeft een geheel verschillende betekenis.

31. Voor wat betreft de waren ziet verweerder weliswaar een zekere mate van soortgelijkheid, maar door de verschillende afzetkanalen en daardoor andere publiek wordt het gevaar voor verwarring of associatie duidelijk ingeperkt, aldus verweerder.

32. Verweerder concludeert dat de tekens zowel visueel als klankmatig en begripsmatig zodanig van elkaar afwijken dat er geen gevaar voor verwarring noch gevaar voor associatie bestaat en verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A.1 **Gebruiksbewijzen**

33. 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 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.

34. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

35. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 18 augustus 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 18 augustus 2003 tot 18 augustus 2008.

36. 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

37. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. Een tweetal ontwerpen van verpakkingen;
2. Informatie voor de patiënt (bijsluiter);

3. Controleformulier farmaceutische producten;
4. Certificaat van analyse;
5. Tekst van het wetenschappelijk instituut Nederlandse apothekers (WINAp);
6. Uittreksel van de website <www.geneesmiddelenrepertorium.nl>;
7. Gebruiksonderzoek voor de Benelux gerealiseerd door Compumark;
8. Factuur, gedateerd 14 augustus 2009.

38. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEA, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004; Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

39. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEA, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

40. De verpakkingen (1) betreffen eigenlijk kopieën van ontwerpverpakkingen; uit de afbeeldingen blijkt niet dat ze ook daadwerkelijk als verpakking op de markt zijn gebracht. Daarnaast zijn deze stukken ongedateerd.

41. Blijkens de tekst van de bijsluiter zelf (2) is deze voor het laatst aangepast in april 2002, dit is vóór de relevante periode. Hetzelfde geldt voor de tekst van WINAp (5).

42. Het controleformulier (3) en het certificaat van analyse (4) vermelden het ingeroepen recht en zijn gedateerd respectievelijk 23 juni 2008 en 28 november 2007, dit is binnen de relevante periode. Het feit op zich dat deze stukken van opposant zelf afkomstig zijn en niet van een onafhankelijke bron, betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze als bewijsmiddel zijn uitgesloten. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een dergelijk stuk moet met name rekening worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht (GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). In het voorliggende geval zijn deze stukken echter kennelijk bestemd voor intern gebruik en kan er niet uit worden geconcludeerd dat zij (ook) de consument onder ogen zijn gekomen. Deze stukken verstrekken dus geen informatie over de werkelijke afzet op de markt.

43. Uit de (ongedateerde) afdruk van de website van het geneesmiddelenrepertorium (6), met als ondertitel "het volledige overzicht van geregistreerde farmaceutische spécialités", blijkt dat het ingeroepen recht voorkomt in dit repertorium en verder dat het actieve bestanddeel ervan bifonazol is, dit is een

schimmeldodende stof.¹ De website geeft echter geen inzicht in de plaats, de duur en de omvang van het gebruik, zodat dit stuk geen informatie biedt over de werkelijke afzet op de markt.

44. Uit het marktonderzoek van Compumark (7) blijkt dat geen van de gecontacteerde apothekers het ingeroepen recht in voorraad had en dat een groot aantal apothekers nog nooit van dit merk had gehoord. Wel zou het product in de groothandel verkrijgbaar zijn. Het marktonderzoek dateert echter van 7 september 2009 en biedt geen informatie met betrekking tot de relevante periode.

45. De factuur van 14 augustus 2009 (8) vermeldt een levering van louter 20 stuks onder vermelding van het ingeroepen recht, maar zulks na de relevante periode.

Conclusie

46. Uit geen van de ingediende stukken blijkt dat het ingeroepen recht in de relevante periode in de Benelux op de markt is gebracht. Wat de buiten de relevante periode gedateerde stukken betreft, zij opgemerkt dat deze onder omstandigheden kunnen dienen ter ondersteuning van de andere ingediende documenten (in die zin onder andere GEA, Aire Limpio, T-168/04, 7 september 2006 en EHVJ, Alcon/BHIM, C-192/03 P, 5 oktober 2004 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie EHVJ van, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004). Dergelijke omstandigheden doen zich in casu evenwel niet voor: noch uit de enkele bijsluiter, noch uit een enkele vermelding van WINAp, noch uit een enkele factuur met betrekking tot de levering van slechts een 20-tal stuks kunnen conclusies getrokken worden omtrent de plaats, de duur, de omvang of de wijze van gebruik van het ingeroepen recht. Het bewijs van normaal gebruik binnen de relevante periode is dus niet geleverd.

B. Overige factoren

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).

C. Conclusie

48. Aangezien de ingediende bewijzen van gebruik niet volstaan om het gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, dient niet verder te worden ingegaan op het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2003480 wordt afgewezen.

¹

<http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Medicijnen/Bifonazol_op_de_huid.aspx?mId=10698&rId=604>.

50. Benelux depot 1165014 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

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 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 mei 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne