



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003732

van 26 februari 2010

- Opposant:** **Gilead Sciences, Inc.**
333 Lakeside Drive
Foster City, California 94404
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Merk:** CAYSTON (Internationale inschrijving 842459)

tegen
- Verweerder:** **Fournier Industrie et Santé (Société par Actions Simplifiée)**
28, Boulevard Clémenceau
21000 Dijon
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Solvay pharmaceuticals B.V. Legal & Trademarks Department**
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Nederland
- Betwiste merk:** KOASTIN (Benelux spoedregistratie 854263)

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

1. Op 27 november 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk KOASTIN ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 5. Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 854263 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 november 2008.
2. Op 27 januari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 842459 van het woordmerk CAYSTON, ingediend op 19 januari 2005 en ingeschreven op 21 april 2005 voor waren in klassen 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 spoedregistratie 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 BVIE.
6. De proceduretaal is het Nederlands, maar partijen zijn overeengekomen om de argumenten uit te wisselen in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 februari 2009.
8. Op 23 februari 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij akkoord ging met de taalvoorkeur van opposant en tevens instemde met de uitwisseling van de argumenten in het Engels. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft dit op 25 februari 2009 aan partijen meegedeeld.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 april 2009. Het Bureau heeft op 8 april 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 juni 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
10. Op 2 juni 2009 heeft opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 4 juni 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 4 augustus 2009 om daarop te reageren.
11. Op 14 juli 2009 heeft verweerder een beperking van de waren laten aantekenen in het register. Deze beperking is door het Bureau op 14 augustus 2009 ter kennis van opposant gebracht.

12. Op 21 juli 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 25 augustus 2009.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant acht de tekens visueel en auditief bijna identiek of op zijn minst sterk overeenstemmend. Zij bestaan uit bijna precies hetzelfde aantal letters, ze tellen beide twee lettergrepen en delen de opeenvolging van de letters C/K-ST-N.

17. Opposant wijst er bovendien op dat het ingeroepen recht een fantasienaam is, waardoor de beschermingsomvang ruimer is dan in geval van een minder onderscheidend merk. Hierdoor is het gevaar voor verwarring bij het publiek groter, aldus opposant.

18. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant naar hun aard, doel, bestemming en distributiekanaal identiek of op zijn minst soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

19. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat, de oppositie toegewezen moet worden en verweerder in de kosten verwezen dient te worden.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder acht de tekens visueel niet overeenstemmend of slechts in zeer geringe mate. De beginletter en de eerste lettergreep zijn geheel verschillend, en dat is wat de aandacht van de consument trekt. Maar ook het einde van de tekens is visueel anders, aldus verweerder. Fonetisch bestaat het betwiste teken uit drie lettergrepen en wordt het geheel anders uitgesproken dan het ingeroepen recht. Op conceptueel vlak is het ingeroepen recht inderdaad een fantasiewoord, maar het betwiste teken is samengesteld uit KO (afgeleid van CO, in de betekenis "bevattende") en A-STIN, dat verwijst naar het geneesmiddel Statyne. Het betwiste teken betekent dus: "bevat Statyne", een betekenis die onmiddellijk zal begrepen worden door het medisch geschoolde publiek dat met deze merknaam te maken heeft.

21. Wat de vergelijking van de waren betreft, wijst verweerder erop dat beide tekens een andere toepassing en toedieningswijze kennen. Het betwiste teken is een medicijn in pilvorm en wordt oraal ingenomen om slechte cholesterol te verlagen en goede cholesterol te verhogen. Het ingeroepen recht

daarentegen is een medicament voor de behandeling van longziekten en –infecties, toe te dienen door middel van een inhaler. Door deze verschillen bestaat er volgens verweerder geen enkel verwarringsgevaar, al helemaal niet bij het medisch geschoolde publiek, maar evenmin bij de patiënt als eindgebruiker.

22. Op deze gronden verzoekt verweerder de oppositie te verwerpen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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, 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 tekens

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CAYSTON	KOASTIN

Visuele vergelijking

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit zeven letters. De vierde, de vijfde en de laatste letter van de tekens zijn identiek (ST en N). Daarnaast bevatten beide tekens nog de letter A, maar op een verschillende positie.

30. 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). Dit eerste deel, CAY respectievelijk KOA, is geheel verschillend. De beginletter C is een ronde letter met één opening, de beginletter K is een "benige" letter met drie openingen. Ook de tweede en de derde letter zijn verschillend.

31. Doordat de aandacht voornamelijk getrokken wordt naar de verschilpunten in het eerste deel van de tekens, springen de identieke letters aan het einde ervan minder in het oog. Bovendien is de klinker aan het einde van de tekens visueel geheel verschillend, namelijk een geheel ronde letter (O) tegenover een letter bestaande uit één verticale streep (I).

32. Het Bureau is van oordeel dat de punten van overeenstemming ruim gecompenseerd worden door de hierboven genoemde punten van verschil en dat de tekens visueel in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

33. Het ingeroepen recht telt twee lettergrepen, met de klemtoon op de eerste. Het betwiste teken kan op verschillende manieren uitgesproken worden, waarbij het accent wisselt en het aantal lettergrepen twee of drie bedraagt, namelijk: ['ko□stin], [ko□'æstin] of [ko'astin]. In al deze gevallen stemmen slechts de medeklinkers overeen met deze van het ingeroepen recht en worden de klinkers geheel verschillend uitgesproken, hetgeen zorgt voor een verschillende klankkleur. Bij de laatste twee uitspraakmogelijkheden verschilt bovendien de cadans ten gevolge van het verschil in lengte en van klemtoon.

34. De tekens zijn op auditief vlak niet overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

35. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis in één van de Beneluxtalen. Het voorvoegsel "co-" duidt in uitheemse zelfstandige naamwoorden aan dat het genoemde in samenwerking, gemeenschappelijk of tegelijkertijd gebeurt met het in het tweede lid bedoelde (bv.

coproductie) of, in persoonsaanduidende zelfstandige naamwoorden, dat de bedoelde samenwerkt met of collega is van de in het tweede lid genoemde (bv. *copiloot*) (Van Dale Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} editie). Daargelaten of het voorvoegsel "ko-" daarvan zou zijn afgeleid, is dit dus niet de betekenis die verweerder eraan toedicht, namelijk "bevattende". Evenmin ziet het Bureau aanleiding te veronderstellen dat het in aanmerking komend publiek, dat immers ook uit eindconsumenten bestaat, de aanduiding ASTIN zal opvatten als verwijzend naar het geneesmiddel Statyne.

36. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen, zodat een vergelijking op dit vlak niet mogelijk is. Het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

Conclusie

37. De tekens stemmen in hun totaalindruk noch op visueel, noch op auditief vlak overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, waardoor dit laatste aspect geen rol speelt in de beoordeling.

Vergelijking van de waren

38. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kan 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 overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld, waarbij het Bureau akte heeft genomen van de door verweerder aangebrachte beperking.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 5 Produits pharmaceutiques et médicaments pour le traitement de maladies infectieuses et d'affections des voies respiratoires. <i>Farmaceutische producten en medicamenten voor de behandeling van besmettelijke ziekten en aandoeningen van de luchtwegen.</i>	Classe 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires. <i>Farmaceutische preparaten voor de behandeling van hart- en vaatziekten.</i>
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	<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>

A.2. Overige relevante factoren

39. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is

niet beschrijvend en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet uitgegaan worden van een grotere beschermingsomvang.

40. Met het feitelijke gebruik van de tekens (met name de wijze van toediening, zie punt 21) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

B. Conclusie

41. De tekens zijn in hun totaalindruk noch visueel noch auditief overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Om die redenen heeft het Bureau de waren niet meer vergeleken. Immers, ook al zouden de waren identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van verwarring als de tekens niet overeenstemmen.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2003732 wordt afgewezen.

43. Benelux spoedregistratie 854263 blijft gehandhaafd.

44. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 februari 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Jan Hart