



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004339

van 6 februari 2012

- Opposant:** **Merck KGaA**
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Duitsland
- Gemachtigde:** **VEREENIGDE**
Postbus 87930
2508 DH Den Haag
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 283986**
MERCK
- Ingeroepen recht 2:** **Internationale inschrijving 279186**
Merck
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 3363314**
Merck MF

tegen
- Verweerder:** **Merk M B.V.**
Kapelweg 10
3566 MK Utrecht
Nederland
- Gemachtigde:** **Allied Patents BV**
Postbus 13136
3507 LC Utrecht
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1172319**
Merk M

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 december 2008 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 5, 10 en 40 van het woordmerk Merk M. Deze aanvraag is onder depotnummer 1172319 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 mei 2009.
 2. Op 2 juli 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving met nummer 283986 van het woordmerk MERCK, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 22 februari 1999, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42;
 - Internationale inschrijving met nummer 279186 van het woordmerk Merck, ingediend op 31 januari 1964, ter onderscheiding van waren in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19 en 33;
 - Europese inschrijving met nummer 3363314 van het woordmerk Merck MF, ingediend op 8 september 2003 en ingeschreven op 11 februari 2005, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 5, 42 en 44.
 3. Uit de registers blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijvingen.
 4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de alle waren en diensten 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 6 juli 2009.
 8. Naar aanleiding van meerdere gezamenlijke verzoeken om verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase uiteindelijk aangevangen op 7 mei 2010.
 9. Ondertussen ging verweerder op 2 maart 2010 over tot een beperking van zijn depot. Deze beperking werd aan partijen bevestigd op 3 maart 2010.
 10. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 21 mei 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 21 juli 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

11. Op 21 juli 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 juli 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 september 2010 is gegeven om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft naar aanleiding hiervan op 30 september 2010 unilateraal om een verlenging van de hem toegekende termijn verzocht. De uitwisseling van de argumenten is dus verstreken zonder tijdige inhoudelijke reactie van verweerder. Immers kan het laattijdige en tevens niet toegestane eenzijdige verzoek tot opschorting van de verweerder niet gehonoreerd worden, daar noch het BVIE, noch het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") hierin voorziet. Dit werd door het Bureau aan partijen medegedeeld. In dezelfde brief werd tevens melding gemaakt dat, gezien de eerdere gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off*, verweerder wel heeft gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3 BVIE en het Bureau aldus zou overgaan tot het nemen van een beslissing.

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. Het eerste deel van het teken en de ingeroepen rechten is volgens opposant nagenoeg identiek. Het laatste deel van het teken is bijna identiek aan het laatste deel van het ingeroepen recht Merck MF. Opposant meent dat er visuele overeenstemming bestaat. Hetzelfde geldt voor de auditieve overeenstemming, aldus nog opposant.

16. Begripsmatig hebben de merken en het teken geen vaststaande betekenis in de Benelux. De merken van opposant zouden echter volgens deze laatste kunnen worden opgevat als een misspelling ofwel een oud-Hollandse spelling van het zelfstandig naamwoord "merk" en zijn derhalve identiek aan het teken. De achtervoegsels hebben in beginsel geen vaststaande betekenis.

17. De waren in de klassen 5 en 10 acht opposant identiek, dan wel soortgelijk.

18. Gezien de aard van de waren en diensten, zal het publiek van een gemiddeld aandachtsniveau zijn, aldus nog opposant.

19. Het ingeroepen recht heeft van huis uit een groot onderscheidend vermogen. Daarenboven heeft MERCK een grote bekendheid in de markt en mag zij als een bekend merk met een grote reputatie worden beschouwd door langdurig en intensief gebruik binnen het Beneluxgebied. Opposant doet expliciet beroep op een verruimde beschermingsomvang. Hij stelt meer dan 500 registraties van het merk MERCK te bezitten en dit in 171 landen. Hierdoor is opposant eveneens bezorgd om verwatering van haar bekende merk. Ter ondersteuning van dit alles dient opposant beslissingen uit

andere landen bij waarin bekendheid van MERCK expliciet werd onderbouwd en bevestigd. Voorts sluit hij persberichten en jaarcijfers bij waaruit blijkt dat het merk MERCK goed is voor een miljardenomzet en navenante wereldwijde bekendheid geniet.

20. Opposant concludeert dat gezien de overeenstemming tussen de tekens en de verruimde beschermingsomvang, er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen en de aanvraag te weigeren.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder heeft niet inhoudelijk gereageerd (zie supra, 12).

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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 en diensten

25. 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).

26. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

27. Hoewel opposant zich op al zijn waren en diensten baseert, beperkt het Bureau zich vanuit proceseconomisch standpunt hier tot de strikt noodzakelijke waren en diensten. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Ingeroepen recht E 283986

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 5 Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische produkten; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgng van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.	KI 5 Tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; diverse verdere in de praktijk van tandartsen en tandtechnici toepasbare farmaceutische producten.
KI 10 Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmetaal.	KI 10 Chirurgische, medische en tandheelkundige instrumenten voor toepassing in de praktijk van tandartsen en tandtechnici; hechtmetaal.
KI 40 Behandeling van materialen.	KI 40 Behandeling van tandtechnische materialen en gerelateerde materialen voor toepassing in de praktijk van tandartsen en tandtechnici.

Klasse 5

28. De waren "*tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen*" in klasse 5 van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in klasse 5 van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek hieraan.

29. De overige waren in klasse 5 van het bestreden teken, te weten "*diverse verdere in de praktijk van tandartsen en tandtechnici toepasbare farmaceutische producten*" zijn identiek aan de farmaceutische producten waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Immers kunnen deze laatste farmaceutische producten omvatten bestemd voor tandartsen en tandtechnici.

Klasse 10

30. De waar "*hechtmetaal*" in klasse 10 van het bestreden teken komt *expressis verbis* voor in klasse 10 van het ingeroepen recht en is derhalve identiek hieraan.

31. De waren "*chirurgische, medische en tandheelkundige instrumenten voor toepassing in de praktijk van tandartsen en tandtechnici*" vallen onder de algemene noemer van "*chirurgische, medische en tandheelkundige toestellen en instrumenten*" waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet en zijn hierdoor eveneens identiek.

Klasse 40

32. De diensten “*behandeling van materialen*” in klasse 40 van het ingeroepen recht is dermate algemeen geformuleerd dat hier ook de diensten in klasse 40 van het bestreden teken onder vallen. Immers betreft het hier in beide gevallen diensten inzake de behandeling van materialen. Dat het in het bestreden teken specifieke tandtechnische en daaraan gerelateerde materialen betreft doet hier niks aan af, aangezien de algemeen geformuleerde diensten van opposant ook deze kunnen omvatten. De diensten in klasse 40 van merk en teken zijn derhalve identiek (zie in deze zin GEU, arrest Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008 en arrest Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002).

Conclusie

33. De waren en diensten van merk en teken zijn identiek.

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 (HvJEU, 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.

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MERCK	Merk M

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van vijf hoofdletters, MERCK. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters “Merk” gevolgd door een hoofdletter M. In dit kader dient opgemerkt te worden dat in het onderhavige geval, gezien het in casu twee zuivere woordmerken betreft, het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008).

38. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004; PAM-PIM'S BABY-PROP, T-133/05, 7 september 2006; Spa Therapy, T-109/07, 25 maart 2009). In casu zijn de eerste drie letters van het ingeroepen recht identiek en komen in dezelfde volgorde voor als in het bestreden teken. Ook de laatste letter van het ingeroepen recht en het eerste deel van het teken is identiek. Het enige verschil zit in de

extra medeklinker "C" op de voorlaatste plaats in het ingeroepen recht en de toevoeging op het einde van het bestreden teken van een aparte hoofdletter "M".

39. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

40. Ook op auditief vlak geldt dat in beginsel de meeste aandacht uitgaat naar het begin van woorden (zie in de zin, arrest Mundicor, reeds aangehaald). Op auditief vlak wordt het ingeroepen recht identiek overgenomen als het eerste bestanddeel van het bestreden teken en behoudt het in dit teken een zelfstandige plaats. Immers is de klank van de opeenvolgende medeklinkers "ck", identiek aan deze van de enkele medeklinker "k". Het enige verschil zit dus in de toevoeging van de aparte letter "M" op het einde van het teken.

41. De toevoeging op het einde van het teken van deze enkele, korte klank zorgt er niet voor dat de overeenstemming door het auditief identieke eerste deel teniet wordt gedaan.

42. Het Bureau is van oordeel dat er op auditief vlak sprake is van een hoge mate van overeenstemming tussen merk en teken.

Begripsmatige vergelijking

43. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek.

44. Het bestreden teken bestaat uit het Nederlandse woord "merk" (voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden) gevolgd door de hoofdletter M. Ondanks het in casu ontbreken van een vaststaande betekenis van de letter M, zal het Nederlandstalige deel van het in aanmerking komend publiek door de betekenis van het eerste deel van het ingeroepen recht wel een betekenis verbinden aan het bestreden teken van verweerder. Voor het Franstalige deel van het publiek kan niet vastgesteld worden dat dit de betekenis van het eerste deel van het teken zal vatten.

45. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens voor het Nederlandstalige deel van het in aanmerking komend publiek op begripsmatig vlak niet overeenstemmen. Voor het Franstalige deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking mogelijks niet aan de orde zijn, aangezien zowel merk als teken voor hen geen betekenis zullen hebben.

Conclusie

46. Visueel is er sprake van een zekere mate van overeenstemming. Auditief stemmen de tekens in hoge mate overeen en begripsmatig zijn de tekens niet overeenstemmend of is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

A.2. Globale beoordeling

47. 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.

48. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

49. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De relevante waren en diensten in kwestie zijn gericht op medische vakmensen, waarvan mag aangenomen worden dat het aandachtsniveau hoger is dan gemiddeld.

50. 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).

51. In casu zijn de waren en diensten identiek. Visueel is er sprake van een zekere mate van overeenstemming. Auditief stemmen de tekens in hoge mate overeen en begripsmatig zijn de tekens niet overeenstemmend of is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Zelfs voor het deel van het publiek waarvoor de tekens begripsmatig niet overeenstemmen, is het Bureau van oordeel dat dit verschil in begripsmatige betekenis onvoldoende is om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Bovendien zal door de identiteit van de waren en diensten de mogelijks geringere overeenstemming van de tekens worden gecompenseerd.

52. 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, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

53. Ondanks het hoger aandachtsniveau, is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de identiteit van de waren en diensten die de eventueel geringere overeenstemming van de tekens kan compenseren, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

54. De opposant beroept zich in zijn argumenten tevens op verwatering van zijn bekende merk (zie supra, punt 19). Verwatering of met andere woorden afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, verwijst naar artikel 2.3 BVIE, dan wel naar het inbreukcriterium uit art. 2.20, eerste lid, sub c

BVIE. Een dergelijk argument kan geen rol spelen in het kader van de beoordeling van een oppositie aangezien de gronden door de wetgever uitdrukkelijk beperkt werden in artikel 2.14 BVIE tot artikel 2.3, sub a en b BVIE. Indien opposant zich op een andere grond wenst te baseren, dient hij de gang naar de rechter te maken.

C. Conclusie

55. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

56. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van een van de ingeroepen rechten, dient aan de andere niet meer te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2004339 wordt toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1172319 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 6 februari 2012

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Paul Vink