



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004341

van 14 maart 2011

- Opposant:** **Abbott Laboratories**
100 Abbott Park Road
60064-6408 Abbott Park, Illinois
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Merk:** ALITRAQ (Europese inschrijving 1218726)

tegen
- Verweerder:** **Sun Pharmaceutical Industries Limited**
17-B, Mahal Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andherie (East)
Mumbai 400093
India
- Gemachtigde:** **Sun Pharmaceutical Industries Europe BV**
Polarisavenue 87
2132 JH Hoofddorp
Nederland
- Betwiste merk:** ALLTRACK (Benelux depot 1180480)

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

1. Op 23 april 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk ALLTRACK ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 5 en 10. Dit depot is onder nummer 1180480 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 mei 2009.
2. Op 7 juli 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 1218726 van het woordmerk ALITRAQ, ingediend op 23 juni 1999 en ingeschreven op 24 januari 2001 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 de waren in klasse 5 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, maar partijen zijn overeengekomen 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 14 juli 2009.
8. Op 14 augustus 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij niet instemde met de taalvoorkeur van opposant, maar dat hij wel akkoord ging om de argumenten uit te wisselen in het Engels. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft dit op 2 september 2009 aan partijen bevestigd.
9. Op 9 september 2009 heeft verweerder een beperking van de waren laten aantekenen in het register. Deze beperking is door het Bureau ter kennis van opposant gebracht op 14 september 2009.
10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 september 2009. Het Bureau heeft op 16 september 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 november 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
11. Op 16 november 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 26 november 2009 en hem een termijn gesteld tot en met 26 januari 2010 om hierop te reageren.
12. Op 27 januari 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau zou overgaan tot het nemen van een

beslissing. Verweerder heeft door zijn taalkeuze immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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

A. Argumenten van opposant

15. Opposant heeft nota genomen van de warenbeperking van het betwiste depot, maar acht de betrokken waren niettemin nog steeds soortgelijk en meent hiervoor steun te vinden in eerdere oppositiebeslissingen, met name van het Bureau voor de harmonisatie binnen de interne markt.

16. De tekens zijn nagenoeg even lang en de meeste letters (namelijk vijf van de zeven) van het ingeroepen recht komen eveneens voor bij het betwiste teken, en wel in dezelfde volgorde, aldus opposant. De derde letter van het ingeroepen recht (l) stemt volgens opposant overeen met de derde letter van het betwiste teken (L). Immers, de "i" als hoofdletter (l) is in vele lettertypes identiek aan de "l" als kleine letter. De combinatie van de letters C en K bij het betwiste teken komen overeen met de letter Q in het ingeroepen recht: zij worden immers identiek uitgesproken. Opposant meent dan ook dat de tekens visueel en auditief zeer overeenstemmend zijn.

17. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is, aldus opposant.

18. Het begin van de tekens (AL) is identiek en opposant wijst erop dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het begin van een teken.

19. Opposant meent dat in het voorliggende geval de sterke mate van overeenstemming tussen de tekens de soortgelijkheid van de waren versterkt en vice versa.

20. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie gegrond te verklaren en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren. Tevens behoudt opposant zich het recht voor te antwoorden op de reactie van verweerder, mocht daartoe aanleiding zijn.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 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, 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

25. 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).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkennis 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ALITRAQ	ALLTRACK

Visuele vergelijking

28. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van zeven, respectievelijk acht letters.

29. De consument zal in het algemeen 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). De eerste twee letters van merk en teken zijn identiek. De derde letter is weliswaar een andere, maar er valt toch een zekere visuele overeenstemming waar te nemen tussen een hoofdletter "i" (I) en de letter L (slechts de horizontale streep ontbreekt). Bovendien kan de hoofdletter I ook gelezen worden als een kleine letter "l". De daaropvolgende lettercombinatie TRA is dan weer identiek. Bij de laatste letters valt een zekere visuele overeenstemming waar te nemen tussen de Q bij het ingeroepen recht en de C bij het betwiste teken: beide letters bestaan uit een gesloten, respectievelijk halfopen cirkel. Ten slotte bevat het betwiste teken nog een slotletter die in het geheel niet voorkomt in het ingeroepen recht.

30. Merk en teken zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

31. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, het betwiste teken uit twee. De laatste lettergreep is auditief identiek: de Q aan het eind van een woord wordt hetzelfde uitgesproken als de combinatie CK. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De klinkers in de eerste twee lettergrepen van het ingeroepen recht worden weliswaar anders uitgesproken, maar door de combinatie van de letter A en de (dubbele) letter L is er toch sprake van een zekere overeenstemming.

32. Merk en teken stemmen auditief in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

33. Geen van beide tekens heeft een duidelijke en vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

34. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen in de beoordeling.

Vergelijking van de waren

35. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

37. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperking van het betwiste depot (zie punt 9). De oppositie zal derhalve beoordeeld worden op deze beperkte warenlijst. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 5 Diëtische substanties voor medisch gebruik.	Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.

38. De waren *farmaceutische producten* van het betwiste teken dienen in het algemeen eenzelfde gebruiksdoel als de *diëtische substanties voor medisch gebruik* van het ingeroepen recht, namelijk het verbeteren van de gezondheid en het voorkómen of behandelen van ziektes. Ook de aard van de waren is dezelfde: meestal zullen zij bestaan uit chemische samenstellingen en aangeboden worden in de vorm van tabletten of drankjes. Beide categorieën van waren worden doorgaans industrieel bereid, zodat zij veelal afkomstig zijn van dezelfde of soortgelijke ondernemingen, namelijk de farmaceutische industrie. De waren worden doorgaans verkocht via dezelfde kanalen, namelijk apotheken en “gezondheidswinkels” (drogisterijen, *drugstores*). Ten slotte kunnen ook de eindgebruikers van deze waren dezelfde zijn, aangezien de waren vaak ook in combinatie met elkaar gebruikt worden. Deze waren zijn derhalve soortgelijk.

39. De waren *diergeneeskundige producten* van het betwiste teken kunnen mede de waren van het ingeroepen recht omvatten, met name diëtische substanties voor diergeneeskundig gebruik. Deze waren zijn derhalve identiek.

40. De waren *hygiënische producten voor medisch gebruik, pleisters, verbandmiddelen en ontsmettingsmiddelen* van het betwiste teken zijn naar hun aard, gebruik en bestemming niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Deze waren kunnen niet worden ingenomen, maar zijn uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Zij dienen geen diëtische doeleinden maar dienen voor de bescherming of verzorging van het uitwendige lichaam.

41. De waren *tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen* zijn evenmin bestemd voor diëtisch gebruik, maar voor een zeer specifiek medisch gebruik, namelijk de verzorging en de behandeling van tanden. Deze waren zijn uitsluitend bestemd voor specialisten (tandartsen) en kennen dus een heel ander gebruiksdoel en andere distributiekkanalen dan de waren van het ingeroepen recht. Deze waren zijn dan ook niet soortgelijk.

42. De waren *middelen ter verdelgng van ongedierte en schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen* van het betwiste teken zijn beslist niet geschikt voor menselijke consumptie en dus zeker niet bestemd voor medisch of diëtisch gebruik. Voor zover deze waren dezelfde distributiekkanalen kennen als de waren van het ingeroepen recht (bijvoorbeeld drogisterijen), zullen zij zich nooit in dezelfde rayon, afdeling of zelfs in elkaars nabijheid bevinden, precies om elke vergissing te voorkómen. Bovendien zijn deze waren veelal voorzien van diverse waarschuwingstekens en staat er vaak ook een afbeelding op, bijvoorbeeld van ongedierte of onkruid. Deze waren zijn dus niet soortgelijk.

Conclusie

43. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

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). In het voorliggende geval gaat het om waren die bestemd zijn voor een gemengd publiek, dat deels bestaat uit specialisten (artsen, dierenartsen, apothekers, tandartsen, diëtisten) en deels uit een minder deskundig publiek (de eindconsument). Derhalve moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau, zodat het gemiddeld aandachtsniveau in casu normaal mag worden geacht.

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

47. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

B. Overige factoren

48. Opposant geeft in zijn argumenten aan zich het recht voor te behouden om zonedig in een later stadium nog te antwoorden op de reactie van verweerder. Het Bureau wijst erop dat dit niet mogelijk is, aangezien regel 1.17 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") slechts voorziet in één ronde voor het uitwisselen van de argumenten.

C. Conclusie

49. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren die identiek dan wel soortgelijk werden bevonden afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot deze waren.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2004341 wordt gedeeltelijk toegewezen.

51. Benelux depot 1180480 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 5: farmaceutische en diergeneeskundige producten.

52. Benelux depot 1180480 wordt ingeschreven voor de volgende waren, hetzij omdat de oppositie daartegen niet was gericht, hetzij omdat de oppositie daarvoor niet is toegewezen:

Klasse 5: hygiënische producten voor medisch gebruik; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgung van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.

Klasse 10: chirurgische, medische, tandheekkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmetaal.

53. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 14 maart 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard