



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006155**

**van 17 april 2012**

**Opposant:** **Novartis AG**  
4002 Basel  
Zwitserland

**Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**  
J.W. Frisolaan 13  
2517 JS 's-Gravenhage  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 2396174**  
ARTAMIN  
  
*tegen*

**Verweerder:** **VAN DER HAEGEN Marc**  
Stationsstraat 214, Bus 3.2  
9450 Haaltert  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1216505**  
Arpamin

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

1. Op 27 december 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "Arpamin" voor waren in de klassen 5, 30 en 32. Dit depot is onder nummer 1216505 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 januari 2011.
2. Op 9 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving met nummer 2396174 van het woordmerk ARTAMIN, ingediend op 2 oktober 2001 en ingeschreven op 10 januari 2007 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 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 15 maart 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 16 mei 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 23 mei 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 23 juli 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Opposant heeft op 7 juli 2011 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Dezelfde dag nog heeft het Bureau de argumenten van opposant aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 september 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 6 september 2011 gereageerd. Deze reactie werd op 13 september 2011 doorgezonden aan opposant.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 opposant

14. Opposant is van oordeel dat merk en teken nagenoeg identiek zijn op zowel visueel als auditief vlak. Immers verschillen zij slechts in een van de zeven letters, namelijk de derde. Begripsmatig hebben geen van beide tekens een betekenis, aldus opposant, waardoor een begripsmatige vergelijking niet van toepassing is.

15. Met betrekking tot de waren is opposant van mening dat het grootste deel van de waren in klasse 5 identiek, dan wel soortgelijk is. Voor wat betreft de waren in de klassen 30 en 32 van het bestreden teken meent opposant dat deze soortgelijk, dan wel minstens complementair zijn aan zijn waren uit klasse 5. Ter ondersteuning van deze laatste stelling verwijst opposant naar twee zaken van het BHIM.

16. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie te honoreren, het bestreden teken voor inschrijving te weigeren en de verweerder te verwijzen in de kosten.

### B. Argumenten verweerder

17. Verweerder meent dat de oppositie ongegrond is voor alle waren in klasse 5 die niet van doen hebben met farmaceutische preparaten voor menselijk gebruik, zoals daar zijn diergeneeskundige producten en onkruidverdelgende middelen. Tevens meent hij dat de oppositie ongegrond is voor bijna alle waren uit de klassen 30 en 32. Verweerder stelt dat opposant, als farmaceutisch bedrijf, geen interesse heeft in voedingssupplementen. Bovendien heeft opposant geen bescherming gevraagd voor waren in deze klassen en is verweerder van mening dat concluderen tot een soortgelijkheid tussen de verschillende klassen een juridische dwaling is.

18. Concluderend stelt verweerder dat hij op geen enkele wijze de rechten van de opposant wil schaden en stelt hij akkoord te gaan met een beperking in klasse 5 tot "*diergeneeskundige producten en onkruidverdelgende middelen*". Voor de waren in klasse 30 en 32 blijft hij van oordeel dat het teken in stand kan blijven voor bijna alle waren uit deze klassen.

19. Verweerder verzoekt het Bureau op basis van het bovenstaande in zijn voordeel te besluiten voor waren waarvoor het teken perfect bruikbaar blijft.

## III. BESLISSING

### A.1. Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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 tekens***

23. 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).

24. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

25. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ARTAMIN	Arpamin

*Begripsmatige vergelijking*

27. Geen van de tekens heeft een vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux-publiek waardoor een begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling van deze oppositie geen rol kan spelen.

28. Echter dient in deze context wel opgemerkt te worden dat het achtervoegsel “-IN(E)” een bij geneesheren en apothekers bekende suffix is. Immers wordt deze gebruikt als achtervoegsel ter vorming van benamingen van natuurlijke stoffen en chemische producten van uitheemse stammen<sup>1</sup>. Bovendien is dit ook de suffix die wordt gebruikt ter aanduiding van alkaloiden<sup>2</sup>. Afhankelijk van de taal wordt deze suffix al dan niet als “-in” of “-ine” geschreven. Enkele voorbeelden zijn pectin(e), insulin(e), cocain/cocaïne, codeïne enzovoort. Ook het ruimere, niet gespecialiseerde, publiek zal derhalve gewend zijn om geconfronteerd te worden met dergelijke aanduidingen en meer algemeen met merken van farmaceutische producten die deze suffix bevatten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat zowel de specialisten uit de medische of farmaceutische sector, alsook de gemiddelde consument de suffix “-IN(E)” niet in een teken als het meest onderscheidende element zullen beschouwen om de herkomst van de desbetreffende waren aan te duiden (zie tevens in die zin: BBIE, oppositiebeslissing EUPHORINE, 2002757, 27 mei 2011 en Anopyrin, 2004356, 23 september 2011).

*Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van zeven hoofdletters, te weten “ARTAMIN”. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zeven letters, “Arpamin”, waarvan de eerste een hoofdletter is de en de overige kleine letters. Nu het hier gaat om woordmerken, zal het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters in casu niet terzake doen bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008).

30. Met uitzondering van de derde letter komen alle letters identiek en in dezelfde volgorde voor in zowel merk als teken.

31. Zelfs rekening houdend met het mogelijk minder onderscheidend karakter voor de medische en farmaceutische producten van de suffix “-in” (zie supra, punt 28), is het Bureau van oordeel dat het enige verschil gelegen in de derde letter van merk en teken onvoldoende is om de punten van overeenstemming in de totaalindruk van deze tekens te niet te doen. Er is dan ook sprake van een sterke visuele overeenstemming tussen beide.

*Auditieve vergelijking*

32. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaat uit een woord van drie lettergrepen.

<sup>1</sup> Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>de</sup> editie.

<sup>2</sup> <http://nl.wikipedia.org/wiki/Alkaloïde>

33. Het enige verschil is gelegen aan het begin van de tweede lettergreep, bestaande uit een andere medeklinker. Dit is op zich echter onvoldoende om een verschillend auditief totaalbeeld te creëren. Immers zijn klankbeeld, ritme en intonatie nog steeds overeenstemmend.

34. Op auditief vlak zijn de tekens in kwestie dan ook sterk overeenstemmend.

#### *Conclusie*

35. De tekens zijn op visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### **Vergelijking van de waren**

36. 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).

37. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag en rekening houdend met de warenbeperking zoals verzocht door verweerder (zie supra, punt 18).

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 05 Farmaceutische producten voor de mens.	KI 5 Diergeneeskundige producten; onkruidverdelgende middelen.
	KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
	KI 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

#### *Klasse 5*

39. Net zoals de "*farmaceutische producten voor de mens*" een helende werking hebben op de mens, zijn de "*diergeneeskundige producten*" erop gericht dieren te genezen. Deze producten worden soms door dezelfde fabrikanten geproduceerd en dienen bijvoorbeeld ook na voorschrift van de dierenarts opgehaald te worden bij de apotheek. Tevens komt het voor dat ook farmaceutische producten met als initiële bestemming de mens worden voorgeschreven voor gebruik bij (huis)dieren. Om deze redenen concludeert het Bureau dat hoewel de basisbestemming van de waren anders is, er toch sprake is van een lichte mate van soortgelijkheid tussen beide.

40. De “*onkruidverdelgende middelen*” of herbiciden zijn chemische bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt om onkruid te bestrijden<sup>3</sup>. Deze waren zijn aldus zowel naar hun aard, gebruik als bestemming verschillend van de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve niet soortgelijk hieraan.

#### *Klassen 30 & 32*

41. Onder de farmaceutische producten waarvoor opposant bescherming geniet in klasse 5 kunnen ook medicinale theeën vallen. Deze worden dan gebruikt ter ondersteuning in de behandeling van diverse kwalen en ziekten. Ook zijn er niet-medicinale theeën op de markt die stellen een positieve invloed te hebben op de gezondheid en bijvoorbeeld verzachtend zijn voor de keel, de maag, helpen bij het inslapen of tegen stress. Om deze reden dient geconcludeerd te worden dat er een lichte mate van soortgelijkheid bestaat tussen de waren in klasse 5 van opposant en de waar “*thee*” van verweerder in klasse 30.

42. Hoewel er ook drank en etenswaren op de markt zijn die verrijkt zijn met bijvoorbeeld vitamines of bepaalde vetzuren, is naar oordeel van het Bureau het verband tussen deze waren en de farmaceutische producten van opposant dermate beperkt dat het publiek deze niet als soortgelijk zal opvatten. Immers worden deze niet via dezelfde distributiekanaalen verkocht, is de aard verschillend en is het verband onvoldoende om tot complementariteit te oordelen. De overige waren in de klassen 30 en 32 acht het Bureau dan ook niet soortgelijk.

#### *Conclusie*

43. De waren zijn deels in lichte mate soortgelijk en deels niet soortgelijk.

### **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 naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

46. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van farmaceutische producten dient geval per geval te worden vastgesteld, op basis van de omstandigheden van het dossier en in het bijzonder van de therapeutische indicaties van de betrokken waren. In het geval van geneesmiddelen die aan een recept zijn onderworpen, zal dit aandachtsniveau doorgaans hoger zijn, aangezien deze geneesmiddelen worden voorgeschreven door een arts en vervolgens gecontroleerd door een apotheker die deze aflevert aan de consumenten (zie GEU, arrest Galzin, T-483/04, 17 oktober 2006). Omdat het hier - al dan niet receptplichtige - farmaceutische producten betreft, kan er sprake zijn van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek. Wat de medische beroepsbeoefenaars betreft, geldt dat zij een hoog aandachtsniveau hebben bij het voorschrijven van de waren (zie GEU, arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008). Wat de eindgebruikers betreft, bestaat er mogelijk een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau bij het voorschrijven van deze waren (zie HvJEU,

---

<sup>3</sup> <http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbicide>

arrest Alcon, C-412/05 P, 26 april 2007 en GEU, arrest Aturion, reeds aangehaald) of wanneer het ware betreft die relatief ernstige aandoeningen behandelen (zie in die zin GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007 en arrest Aturion, reeds aangehaald). Dit is evenwel niet uit de gehanteerde classificatie af te leiden. Er zal dan ook hier verder uitgegaan worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

47. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Bekendheid werd niet ingeroepen. Aangezien het ingeroepen recht niet beschrijvend is voor de aangeduide waren, dient uitgegaan te worden van een normaal onderscheidend vermogen.

48. 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 C-342/97, beide reeds geciteerd). In casu is een deel van de waren in lichte mate soortgelijk, de tekens zijn echter sterk overeenstemmend, waardoor de lichte mate van soortgelijkheid van de waren wordt gecompenseerd.

49. Op grond van hetgeen voorafgaat, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren waarvoor enige mate van soortgelijkheid werd vastgesteld, afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

50. Met betrekking tot de opmerking van verweerder dat concluderen tot een soortgelijkheid tussen verschillende klassen een juridische dwaling is (zie supra, punt 17), merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20, lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

## **C. Conclusie**

51. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor een deel van de waren.

## **IV. BESLUIT**

52. De oppositie met nummer 2006155 wordt gedeeltelijk toegewezen.

53. Het Benelux depot met nummer 1216505 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 5: Diergeneeskundige producten.
- Klasse 30: Thee.

54. Het Benelux depot met nummer 1216505 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 5: Onkruidverdelgende middelen.



- Klasse 30: Koffie, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
- Klasse 32 (*alle waren*)

55. 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, 17 april 2012

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Paul Vink