



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006477

van 11 februari 2013

Opposant: **BIOFARMA, société par actions simplifiée**
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex
Frankrijk

Gemachtigde: **DISTINCTIVE SPRL**
DISTINCTIVE LUXEMBOURG SARL
Domaine Brameschhof 2
8290 Kehlen
Luxembourg

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 5396957**

ARVADIX

tegen

Verweerder: **VAN DER HAEGEN Marc**
Stationsstraat 214, B32
9450 Haaltert
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1222302**

Arpadim

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

1. Op 27 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Arpadim voor waren in de klassen 5, 30 en 32. Het depot is onder nummer 1222302 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 april 2011.
2. Op 29 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 5396957 van het woordmerk ARVADIX ingediend op 9 oktober 2006 en ingeschreven op 31 juli 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 een deel van de waren in klasse 5 van het betwiste depot. De oppositie 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 30 juni 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 4 oktober 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 12 oktober 2011 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van deze in te dienen met een termijn tot en met 12 december 2011.
10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 17 oktober 2011 door opposant ingediend en vergezeld van een vertaling naar de proceduretaal op 9 december 2011 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 9 februari 2012 is gegeven om hierop te reageren.
11. De verweerder heeft op 9 februari 2012 gereageerd. Deze reactie, vergezeld van een vertaling, is door het Bureau aan de opposant gezonden op 21 maart 2012.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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 opposant

15. Opposant meent dat er een grote mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens op visueel vlak, aangezien beide bestaan uit 7 letters, waarvan het betwiste teken er 5 herneemt in dezelfde volgorde.

16. Op fonetisch vlak is er volgens opposant sprake van een identiek ritme in beide tekens, en zijn de klanken ook vrijwel gelijk. Het eerste deel van de tekens is bovendien op fonetisch vlak identiek, waarbij opposant opmerkt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

17. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat geen van beide tekens een betekenis heeft, waardoor de overeenkomsten op visueel en fonetisch vlak volgens hem nog in belang toenemen.

18. De waren zijn volgens opposant identiek.

19. Opposant concludeert dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de tekens. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder meent dat het betwiste teken en het ingeroepen recht volledig anders worden geschreven en uitgesproken; de tweede lettergreep start immers, zo stelt verweerder, bij beide met een heel verschillende letter, namelijk de letter "P" in het betwiste teken tegenover de letter "V" in het ingeroepen recht, 2 letters die verschillend worden geschreven en uitgesproken. Volgens verweerder geldt dit evenzeer voor de laatste letters van de tekens, de letters "M" en "X".

21. Voor wat betreft de vergelijking op fonetisch vlak voegt verweerder nog toe dat de uitspraak van het ingeroepen recht 8 letters bevat, tegenover 7 letters in het betwiste teken, aangezien de laatste letter "X" wordt uitgesproken als een dubbele letterklank, "ks".

22. In de praktijk bestaat er volgens verweerder geen gevaar voor verwarring, aangezien de apotheker, die de producten onder beide tekens levert, feilloos het juiste middel zal afleveren. Daar komt bij, zo stelt verweerder, dat het betwiste teken een memotechnische verwijzing bevat naar de functie van het betrokken product: "Arthrosis PAIn DIMinishing" of "Arthritis Pain DIMinishing".

23. Verweerder meent dat er in de dagelijkse praktijk geen gevaar bestaat voor mogelijke verwarring tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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."

26. 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

27. 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).

28. 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.

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ARVADIX	Arpadim

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit 7 letters, ARVADIX. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit 7 letters, Arpadim.

Visuele vergelijking

31. Op visueel vlak hebben de tekens de letters AR-A-DI gemeen. Dit neemt niet weg dat de twee merken een duidelijk verschillende visuele totaalindruk nalaten, gezien het gebruik van de letters "V" en "X" in het ingeroepen recht, tegenover het gebruik van de letters "P" en "M" in het betwiste teken. De letters "V" en "X" zijn visueel duidelijk verschillend aan de letters "P" en "M", temeer omdat de letter "X" een uitgesproken en opvallende letter is.

32. Hoewel de geringe overeenkomst tussen de tekens in het begin ervan gelegen is, zijn de centrale bestanddelen in vrij korte woordtekens, zoals die welke in casu aan de orde zijn, in het algemeen even belangrijk als de bestanddelen aan het begin en het einde van het teken (GEU, Calpico, T-273/02, 20 april 2005).

33. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak niet overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

34. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als AR-VA-DIX, het betwiste teken als AR-PA-DIM. Hoewel de eerste lettergreep identiek is, zijn de daaropvolgende lettergrepen zeer verschillend, aangezien de medeklinkers "V" en "X" geheel anders worden uitgesproken dan de medeklinkers "P" en "M".

35. De letter "V" is een labiodentale klank, gemaakt door de lippen en tanden, waarbij bij het vormen van de klank de boventanden en de onderlip elkaar raken¹. Deze letter wordt ook wel labiodentaal fricatief genoemd, omdat hij wordt geproduceerd doordat lucht de vernauwing van de lippen en tanden trillend (met frictie) passeert². De letter "P" is daarentegen een bilabiale klank³, dat wil zeggen een klank waarbij de lippen tegen elkaar komen en in het geval van de letter "p" kort een afsluiting maken. Dit wordt ook wel een bilabiale plosief genoemd, of plofklank, omdat de uitspraak van deze medeklinker gekenmerkt wordt door een belangrijke graad van obstructie⁴.

36. De letter "X" is een zogenoemde velaar, in de fonetiek de naam voor elke spraakklank die wordt geproduceerd door met de achterkant van de tong het zachte verhemelte te naderen.⁵ De letter

¹ <http://www.wiedenhof.nl/ul/tk/pbl/gmd/p030-031.pdf>

² <http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/17515-menselijke-klanken-medeklinkers.html>

³ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Labiaal>

⁴ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Plosief>

⁵ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Velaar>

“M” is daarentegen een bilabiale klank, waarbij de lippen tegen elkaar komen en lang een afsluiting maken en die een nasale klank heeft.⁶

37. Door het verschil in uitspraak van genoemde letters en de als gevolg van deze verschillen anders uitgesproken tweede en derde lettergreep, is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun geheel genomen op auditief vlak verschillend zijn.

Begripsmatige vergelijking

38. Geen van beide tekens heeft een betekenis in één van de in de Benelux gesproken of begrepen talen. Naar het oordeel van het Bureau zal de “memotechnische verwijzing” die het betwiste teken volgens verweerder zou bevatten (zie punt 22), door het Beneluxpubliek niet als zodanig worden herkend. Een begripsmatige vergelijking is in dit geval dan ook niet aan de orde.

Conclusie

39. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak niet overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

40. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

41. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 5 Farmaceutische en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.	KI 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik.

B. Overige factoren

42. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens waarover verweerder spreekt (zie punt 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

⁶ <http://www.wiedenhof.nl/ul/tk/pbl/gmd/p030-031.pdf>

C. Conclusie

43. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet voldoende overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

D. Besluit

44. De oppositie met nummer 2006477 wordt afgewezen.

45. Benelux merkaanvraag met nummer 1222302 wordt ingeschreven.

46. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 februari 2013

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Ingvild van Os
