



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009377

van 28 oktober 2014

Opposant: **Abbott Products Operations AG**
Hegenheimermattweg 127
4123 Allschwil
Zwitserland

Gemachtigde: **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: DUPHALAC (Europese inschrijving 2286979)
Ingeroepen recht 2: DUPHASTON (Europese inschrijving 2288231)

tegen

Verweerder: **Melphar BVBA**
Koningin Astridlaan 313
1950 Kraainem
België

Betwiste merk: duphar healthcare (Benelux depot 1278265)

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

1. Op 6 november 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk duphar healthcare voor waren in klasse 5. Dit depot is onder nummer 1278265 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 november 2013.
2. Op 10 december 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving 2286979 van het woordmerk DUPHALAC, ingediend op 5 juli 2001 en ingeschreven op 14 november 2002 voor waren in klasse 5;
 - Europese inschrijving 2288231 van het woordmerk DUPHASTON, ingediend op 5 juli 2001 en ingeschreven op 14 november 2002 voor waren in klasse 5.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren 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 18 december 2013.
8. Op 19 februari 2014 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 25 februari 2014, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 25 april 2014 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen.
9. Op 1 april 2014 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 9 april 2014 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 juni 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 29 april 2014 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant gezonden op 13 mei 2014.
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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant constateert dat de eerste vijf letters van het betwiste teken identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten en meent dat deze letters de totaalindruk op visueel en op auditief vlak domineren. Hij merkt daarbij op dat het element "healthcare" van het betwiste teken buiten beschouwing moet worden gelaten in de vergelijking, aangezien dit element beschrijvend is. Afgezien van dit beschrijvende element hebben de tekens geen betekenis, aldus opposant.

15. Opposant wijst erop dat het relevante publiek vaak de meeste aandacht besteedt aan het begin van een merk en dat het publiek over het algemeen vooral de overeenkomsten tussen merken onthoudt in plaats van de verschillen.

16. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk aan deze van de ingeroepen rechten.

17. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder licht toe dat het oude woordmerk DUPHAR (van Abbott Healthcare Products B.V. Nederland) al nagenoeg 15 jaar niet meer is gebruikt en sinds begin 2011 vervallen is. Opposant baseert de onderhavige oppositie thans op twee andere merken, die volgens verweerder evenwel niet overeenstemmen met het betwiste teken.

19. Het element "healthcare" bij het betwiste teken verwijst volgens verweerder duidelijk naar het begrip "gezondheidszorg". De letters "ston" en "lac" van de ingeroepen rechten staan volgens hem in de medische wereld voor het hormoon "dydrogesteron", respectievelijk het actieve bestanddeel "lactulose". Het betwiste teken verwijst daarentegen noch naar een geneesmiddel noch naar een actief bestanddeel en verweerder concludeert dan ook dat de tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

20. Visueel verschillen de tekens in lengte, zo merkt verweerder op. Bovendien is de letter R van het betwiste teken niet terug te vinden in de ingeroepen rechten en omgekeerd bevat het teken geen van de elementen "lac" of "ston" van deze merken. Verweerder merkt op dat de ingeroepen rechten onderling meer overeenstemming vertonen dan met het betwiste teken. Nochtans worden zij verschillend genoeg geacht om niet (als geneesmiddel) met elkaar te worden verward. Verweerder leidt hieruit af dat er dan zeker geen verwarringsgevaar kan bestaan ten aanzien van het betwiste teken.

21. Ook auditief zijn de tekens volgens verweerder niet overeenstemmend, gelet op het verschil in lengte en de verschillende laatste letter, respectievelijk lettergreep.

22. Indien de betrokken waren deels soortgelijk zijn, zijn zij daarom nog niet identiek, aldus verweerder.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en het bevreedt hem dat andere ingeschreven merken worden aangewend om alsnog een vervallen merk (DUPHAR) te beschermen.

III. BESLISSING

A.1. 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 waren

27. 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).

28. Bij de vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten 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.

29. De warenlijsten van de ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 5 Farmaceutische preparaten en substanties.	Klasse 5 Farmaceutische producten; voedingssupplementen voor de mens.

30. De waren *farmaceutische producten* van het betwiste teken vallen onder de waren *farmaceutische preparaten en substanties* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

31. *Voedingssupplementen* zijn, aldus Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, "(farmaceutische) preparaten gebruikt om eventuele tekorten in het voedsel aan te vullen". Voor zover farmaceutisch, vallen ze dus onder de *farmaceutische preparaten en substanties* van het ingeroepen recht en zijn zij derhalve identiek daaraan. Voor zover niet farmaceutisch, zijn zij in hoge mate soortgelijk daaraan: zij kennen immers eenzelfde wijze van gebruik, eenzelfde gebruiksdoel, eenzelfde doelpubliek en dezelfde fabrikanten en distributiekanaalen.

Conclusie

32. De waren van het betwiste teken zijn identiek dan wel in sterke mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

33. 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).

34. 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).

35. 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).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 2286979):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DUPHALAC	duphar healthcare

Begripsmatige vergelijking

37. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In casu is dit van toepassing op het bestanddeel "healthcare" van het betwiste teken. Dit is immers Engels voor "gezondheidszorg" en beschrijvend voor producten die gebruikt kunnen worden in de gezondheidszorg of ter verzorging van de gezondheid.

38. Het element Duphar dient dus te worden aangemerkt als het dominante bestanddeel van het betwiste teken. Volgens Wikipedia (<http://nl.wikipedia.org/wiki/Philips-Duphar>) is Duphar de afkorting van *Dutch Pharmaceuticals*, maar de ontstaansgeschiedenis daarvan voert terug naar vóór het midden van de vorige eeuw en is gepaard gegaan met nogal wat (ingewikkelde) overnames en fusies, en de gemiddelde consument zal geen weet hebben van deze geschiedenis en dus evenmin van de achterliggende betekenis van dit woord. Het betwiste teken in zijn geheel heeft dus geen vaste betekenis die bekend is bij het in aanmerking komen publiek. Dit laatste geldt eveneens voor het ingeroepen recht, zelfs als het bestanddeel LAC daarvan zou staan voor "lactulose", hetgeen verweerder stelt (zie overweging 19), maar verder niet toelicht. Lactulose is een laxeermiddel (<http://nl.wikipedia.org/wiki/Lactulose>), maar ook met deze kennis bekomt het betwiste teken in zijn geheel nog niet een vaste betekenis.

39. Merk en teken hebben (afgezien van een beschrijvend bestanddeel van het teken) geen betekenis die het in aanmerking komend publiek meteen zal herkennen. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet mogelijk.

Visuele vergelijking

40. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van acht letters, het betwiste teken uit twee woorden van respectievelijk zes en tien letters, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie GEU, Faber, T-211/03, 20 april 2005, Curon, T-353/04, 13 februari 2007 en RadioCom, 22 mei 2008).

41. 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). Het eerste woord van het betwiste teken komt nagenoeg geheel voor in het ingeroepen recht; alleen de laatste letter ontbreekt. Ook al worden er in dit recht drie letters aan toegevoegd en ook al bevat het betwiste teken nog een tweede (beschrijvend) woord, toch blijft een zekere visuele gelijkheid bestaan, als gevolg van de vijf identieke eerste letters.

42. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

43. Het ingeroepen recht telt drie lettergrepen: [du-fa-lak]. Het eerste woord van het betwiste teken telt twee lettergrepen, [du-far] en het tweede woord twee: [helθ-ker].

44. Ook op auditief vlak zal de consument vaak meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Bovendien kan het element "healthcare" worden weggelaten bij het mondeling refereren aan het betwiste teken. De meeste aandacht van de consument zal immers uitgaan naar het dominante element "duphar" en over het algemeen zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

45. De eerste lettergreep van dit element is identiek aan die van het ingeroepen recht en de tweede is op de laatste letter na identiek. Ook al bevat het ingeroepen recht nog een extra lettergreep aan het einde en zelfs al wordt het tweede woord van het betwiste teken in de uitspraak betrokken, dan nog resteert minstens enige mate van auditieve overeenstemming, als gevolg van dit identiek begin.

46. Merk en teken zijn auditief in geringe mate overeenstemmend.

Conclusie

47. Merk en teken zijn visueel in zekere mate en auditief in geringe mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol spelen bij de beoordeling.

A.2. Globale beoordeling

48. 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.

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). In casu betreft het waren die gericht kunnen zijn op een gemengd publiek, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal mag worden geacht.

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). In casu zijn de betrokken waren identiek dan wel in hoge mate soortgelijk.

51. 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). In casu beschikt het ingeroepen recht van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

52. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate en auditief in geringe mate overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De waren in kwestie zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk, hetgeen een compensatie biedt voor de zekere, respectievelijk geringe mate van overeenstemming tussen de tekens. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

53. Het oudere en vervallen merk (van een derde) waarnaar verweerder verwijst (zie punt 18 en 23), speelt geen rol in deze oppositieprocedure. Aan de orde in deze procedure is uitsluitend het gevaar voor verwarring tussen het betwiste teken en de ingeroepen rechten. Een mogelijke overeenstemming tussen deze rechten onderling (zie punt 20) is om dezelfde reden evenmin relevant.

54. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

56. Aangezien het gevaar voor verwarring reeds is vastgesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het tweede.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2009377 wordt toegewezen.

58. Benelux depot 1278265 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 oktober 2014

Willy Neys
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn