



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2010159
van 6 augustus 2015

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

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices
Anna van Buerenplein 21A
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 11014438**

SENSOREADY

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 11718657**

SENSAREADY

tegen

Verweerder: **Synthon Holding B.V.**
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Nederland

Gemachtigde: **Arnold & Siedsma**
Postbus 18558
2502 EN Den Haag

Betwiste merk: **Benelux depot 1291617**

Sensigo

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

1. Op 24 juni 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Sensigo voor waren in klasse 10. Het depot is onder nummer 1291617 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juli 2014.
2. Op 18 augustus 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving 11014438 van het woordmerk SENSOREADY, ingediend op 20 juni 2012 en ingeschreven op 15 november 2012 voor waren in klasse 10;
 - Europese inschrijving 11718657 van het woordmerk SENSAREADY, ingediend op 25 maart 2013 en ingeschreven op 6 augustus 2013 voor waren in klasse 10.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 10 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 10 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 1 september 2014.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 november 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 november 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 januari 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 3 december 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 9 december 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 februari 2015 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 29 januari 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 3 februari 2015.
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. In visueel opzicht, stelt opposant, bestaat het betwiste teken uit één woord, gevormd door de elementen "SENSI" en "GO". Aangezien het eerste element over het algemeen de aandacht van de consument trekt, zal het element "SENSI" als het dominante element worden opgevat. Dit element is bijna identiek aan de eerste elementen van de beide ingeroepen rechten, aldus opposant, die toevoegt, dat indien het Bureau van mening mocht zijn dat "SENS" het eerste element betreft, er sprake is van identieke eerste elementen.

15. Op auditief vlak geldt ook dat de tekens een identiek dan wel sterk overeenstemmend element hebben. Er is volgens opposant dan ook sprake van een duidelijke auditieve overeenstemming. In het bijzonder met betrekking tot het ingeroepen recht SENSOREADY merkt opposant op dat de uitspraak van merk en teken overeenstemmend is omdat beide tekens bestaan uit de elementen "SENS" en de klinker "O".

16. Vanuit begripsmatig perspectief merkt opposant op dat het eerste element "SENS" (of ten aanzien van het betwiste teken, het element "SENSI") kan worden opgevat als een verwijzing naar het Engelse werkwoord "to sense" dat in het Nederlands kan worden vertaald als "voelen" of het woord "gevoelig". In casu is dit het identieke en meest dominante element, zodat opposant meent dat er een aanzienlijke mate van begripsmatige overeenstemming bestaat tussen merk en teken. Ten aanzien van het element "GO" merkt opposant op dat er een hoge mate van begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het element "GO" van het betwiste teken en het element "READY" van de ingeroepen rechten. Deze elementen zullen worden opgevat als een verwijzing naar de staat van de "senses", aldus opposant.

17. Volgens opposant is er sprake van identieke waren.

18. Aangezien opposant een welbekende naam is in de farmaceutische branche, is hij van mening dat verweerder probeert aan te haken bij de goede reputatie van opposant.

19. Gezien de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de merken en het teken en de identieke waren, is er sprake van verwarringsgevaar.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

21. Alvorens over te gaan tot de vergelijking van de tekens, stelt verweerder dat er in klasse 10 zeer veel merken voorkomen die beginnen met het element "SENS". In de Nederlandse, Franse en Engelse taal verwijst het element naar gevoeligheid en kan het in de medische branche een indicatie zijn dat de waren geschikt zijn voor de gevoelige huid en geen irritatie geven, aldus verweerder. Het element "SENS" is enigszins beschrijvend en weinig onderscheidend, zodat het bij de vergelijking van de tekens een ondergeschikte rol dient te spelen.

22. Ten aanzien van de visuele vergelijking van de merken en het teken stelt verweerder allereerst vast dat de ingeroepen rechten uit tien letters bestaan en dat er sprake is van een gelijke verdeling van de klinkers en medeklinkers. Het betwiste teken bestaat uit zeven letters en kent meer medeklinkers dan klinkers. Een vergelijking van de dominante elementen van de merken en het teken toont "OREADY/AREADY" versus "IGO", zodat er geen sprake is van enige visuele overeenstemming. Het feit dat woorden bepaalde letters gemeen hebben leidt niet per definitie tot visuele overeenstemming, aldus verweerder.

23. In auditief opzicht geldt, aldus verweerder, dat de ingeroepen rechten beide uit vier lettergrepen bestaan, het betwiste teken uit slechts drie. De ingeroepen rechten worden uitgesproken als [SEN-SO-REA-DY] en [SEN-SA-REA-DY], het betwiste teken wordt uitgesproken als [SEN-SI-GO]. Alleen de eerste lettergreep is identiek. Er is geen auditieve overeenstemming tussen de overige lettergrepen. De klinker "i" wordt op geheel andere wijze uitgesproken dan de klinkers "a" en "o". In de derde lettergreep stemt geen enkele letter overeen. Het klankbeeld van de merken en het teken verschilt ook. Bij het betwiste teken valt de klemtoon op de eerste lettergreep, waardoor deze lang uitgesproken wordt. Bij de ingeroepen rechten valt de klemtoon op de derde lettergreep, waardoor de eerste lettergreep kort uitgesproken wordt. Er is geen sprake van auditieve overeenstemming en de kans op auditieve verwarring is nihil, aldus verweerder.

24. In begripsmatig opzicht geldt het element "SENS" als beschrijvend, aangezien het een concrete betekenis heeft voor de consument, aldus verweerder. De overige elementen in de merken en het teken zijn betekenisloos, zodat een begripsmatige vergelijking feitelijk geen rol speelt. Verweerder kan het betoog van opposant met betrekking tot de 'staat van de senses' niet volgen. Voor zover de termen "GO" en "READY" al begripsmatig geanalyseerd dienen te worden, verwijst "READY" naar een bepaalde toestand en "GO" naar een beweging. Er is volgens verweerder geen sprake van een begripsmatige overeenstemming.

25. Verweerder meent dat een vergelijking van de waren niet aan de orde is, aangezien er geen sprake is van enige overeenstemming tussen de tekens.

26. De waren betreffen medische producten waarvoor een hoog aandachtsniveau geldt, aldus verweerder.

27. Verweerder heeft naar eigen zeggen, net als opposant, ook een uitstekende reputatie in de betreffende branche. De suggestie van opposant dat verweerder probeert aan te haken bij opposant, wordt met klem verworpen door verweerder.

28. Aangezien er geen sprake is van gevaar voor verwarring, verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

29. 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 dag van 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.

30. 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."

31. 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

32. 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).

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

34. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 10 Autoinjectors for the administration of pharmaceutical preparations.	KI 10 Injection devices for medical purposes.

35. De waren betreffen beide injectoren voor medische doeleinden, zoals het toedienen van farmaceutische preparaten (medicijnen). De waren zijn identiek dan wel sterk soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

36. 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).

37. 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.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SENSOREADY	Sensigo
SENSAREADY	

Begripsmatige vergelijking

39. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woardelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

40. Beide ingeroepen rechten zullen worden waargenomen als samentrekkingen van de elementen "SENS" en "READY", waarbij de "O" respectievelijk de "A" als verbindingsklinkers fungeren. De structuur van de ingeroepen rechten, maakt dat deze begripsmatig mogelijk ontleed zullen worden in twee separate delen, die ieder voor zich een te veronderstellen betekenis hebben.

41. Het element "SENS" kan door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als een verwijzing naar het Engelse werkwoord "to sense", dat in het Nederlands onder meer kan worden begrepen als "(aan)voelen" of "gewaarworden", ofwel in de zin van het Engelse zelfstandig naamwoord "sense" dat meerdere betekenissen heeft zoals "gevoel", "betekenis", "verstand", "besef", "begrip" of "belang" (zie bijvoorbeeld Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands, 4^e editie 2008). In het Frans staat "SENS" voor "zin(tuig)" of "betekenis" (zie o.m. Van Dale Groot woordenboek Frans-Nederlands, 4^e

editie 2008). De niet eenduidige betekenis van het element "SENS" doet echter niet af aan de afzonderlijke waarneming van dit element ten opzichte van het daaropvolgende, begripsmatig kenbare, element "READY". Hoewel ook het Engelse woord "READY" meerdere betekenissen heeft, zal het, in de Benelux, vooral worden begrepen in de zin van "klaar", "gereed", "af" of "paraat" (Van Dale, zie hierboven).

42. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Aangezien de beide elementen, waaruit de ingeroepen rechten zijn samengesteld, te weten "SENS" en "READY" hooguit als verwijzend, maar niet als beschrijvend gekwalificeerd kunnen worden in relatie tot de waren in kwestie, stelt het Bureau vast dat geen van beide als dominant heeft te gelden. Dientengevolge zullen de ingeroepen rechten in hun geheel worden waargenomen en als zodanig hebben zij geen vaststaande betekenis.

43. Het betwiste teken, "Sensigo", heeft als zodanig ook geen betekenis en zal, ingegeven door de structuur van het teken, waarbij "-igo" niet als separaat element zal worden gezien, onmiskenbaar als één, betekenisloos, woord waargenomen worden door de consument.

44. Aangezien de ingeroepen rechten en het betwiste teken in begripsmatig opzicht geen vaststaande betekenis hebben, concludeert het Bureau dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Visuele vergelijking

45. De beide ingeroepen rechten bestaan uit één woord van 10 letters, het betwiste teken bestaat uit één woord van zeven letters. De eerste vier letters zijn identiek. In de ingeroepen rechten worden de vier aanvangsletters "SENS" gevolgd door de zes letters "OREADY" respectievelijk "AREADY". In het betwiste teken worden de letters "Sens" gevolgd door de drie letters "igo". In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Daarentegen verschillen de merken en het teken aanmerkelijk in lengte en worden zij, vanwege begripsmatige aspecten (zie overwegingen 39-42), als gevolg van de opsplitsing in kenbare elementen bij de ingeroepen rechten, ook visueel anders waargenomen. Er is derhalve sprake van een lichte mate van visuele overeenstemming.

Auditieve vergelijking

46. In auditief opzicht geldt dat de ingeroepen rechten elk bestaan uit een vierlettergrepig woord. Zij zullen worden uitgesproken als "sen-so-re-di" en "sen-sa-re-di". Het betwiste teken bestaat uit één woord van drie lettergrepen, het zal uitgesproken worden als "sen-si-go". Ook in auditief opzicht geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie overweging 39). Alleen de eerste lettergreep van de ingeroepen rechten en het betwisten teken is identiek, De tweede lettergreep verschilt in klankkleur vanwege de verschillende klinkers, "O" en "A" versus "I". Door het verschil in lengte van de tekens is er ook sprake van een andere cadans bij de uitspraak van de merken en het teken. In auditief opzicht is er sprake van een lichte mate van overeenstemming.

Conclusie

47. Tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken is er sprake van een lichte mate van visuele en auditieve overeenstemming. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

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 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, reeds geciteerd).

50. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken 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, reeds aangehaald). De ingeroepen rechten hebben een normaal onderscheidend vermogen, aangezien zij niet beschrijvend zijn voor de waren in kwestie.

51. 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). Het in aanmerking komend publiek voor de waren in kwestie, te weten injectoren voor medische doeleinden, kan bestaan uit professionals zoals artsen en verplegenden, maar ook uit patiënten die hun medicatie zelfstandig toedienen zoals bijvoorbeeld diabetici. In beide gevallen is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien het gaat om medische instrumenten die intraveneus worden toegepast. Daarbij is een grote mate van zorgvuldigheid vereist, niet alleen met betrekking tot de toepassing, maar ook bij de keuze van de te gebruiken instrumenten. Voor zover deze waren niet door artsen of patiënten zelf worden aangeschaft, maar door apothekers of inkopers voor medische instellingen, mag worden uitgegaan van een professioneel publiek en zal ook hier bij de aankoop sprake zijn van een bovengemiddeld aandachtsniveau (zie in dit kader ook GEU, arrest Aturion, reeds aangehaald; arrest Tolposan, T-331/09, 15 december 2010 en arrest Resverol, T-363/09, 16 december 2010).

52. De waren in kwestie zijn identiek dan wel sterk soortgelijk en de tekens stemmen in lichte mate overeen op auditief en visueel vlak. Een begripsmatige vergelijking is als zodanig niet aan de orde (zie overwegingen 40 t/m 45).

53. Begripsmatig is er bij de ingeroepen rechten sprake van een zekere verwijzing naar de begrippen "SENS" en "READY". Hoewel het geheel gevormde teken daarmee geen eenduidige vaststaande betekenis verkrijgt, zal het in aanmerking komend publiek de ingeroepen rechten daardoor wel zien als samengestelde tekens. Dat heeft tot gevolg dat de verschillen tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken worden benadrukt. Dit heeft zijn weerslag op de door de ingeroepen rechten opgewekte totaalindruk. De merken en het teken verschillen in lengte (tien letters versus zeven letters) en in belangrijke mate aan het einde. Bij de ingeroepen rechten is dat het element "READY" voorafgegaan door ofwel een "O" of een "A", bij het betwiste teken zijn dat de letters "igo". Deze verschillen blijven niet visueel onopgemerkt en zijn ook kenbaar in auditief opzicht.

54. Gezien het feit dat er bij het in aanmerking komend publiek sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, is het Bureau is van mening dat in de totaalindruk, de verschillen tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken, groter zijn dan de overeenkomsten en deze ook nadrukkelijk als zodanig worden gepercipieerd door het betreffende publiek.

55. Het Bureau concludeert op grond van het voorgaande dat, ondanks de identieke dan wel sterk soortgelijke waren, er geen sprake is van verwarringsgevaar bij het in aanmerking komend publiek.

B. Overige factoren

56. Opposant stelt dat hij een welbekende naam is in de farmaceutische branche en dat verweerder probeert aan te haken bij de goede reputatie van opposant. Verweerder verwerpt dit met klem, en beweert dat hij ook een uitstekende reputatie heeft in de betreffende branche (zie overwegingen 18 en 27).

57. Het Bureau wijst erop dat aanhaken bij de goede reputatie van een eerder merk, verwijst naar artikel 2.3 sub c 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. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2010159 wordt afgewezen.

59. Benelux merkaanvraag met nummer 1291617 wordt ingeschreven.

60. 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, 6 augustus 2015

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Dominique Bos