



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011062
van 29 september 2016

Opposant: **Boehringer Ingelheim International GmbH**
Binger Strasse 173
55218 Ingelheim
Duitsland

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

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 989551**

LYSOPAINE

tegen

Verweerder: **ZAMBON S.p.A.**
Via Lillo Del Duca 10
20091 Bresso - Milan
Italië

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1310737**

LYSOANGIL

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 mei 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk LYSOANGIL, voor waren in klasse 5. Het depot is onder nummer 1310737 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 mei 2015.
2. Op 16 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Internationale inschrijving met aanduiding Europese Unie 989551 van het woordmerk LYSOPAINÉ, ingediend op 28 oktober 2008 en ingeschreven op 31 december 2009 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 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 juli 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 13 april 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant geeft aan dat merk en teken in kwestie namen voor medicatie betreffen. Omdat deze namen in de regel moeilijk zijn, zullen consumenten in de regel slechts een deel kunnen onthouden, te weten het eerste deel, omdat dit het eerst wordt gelezen. In casu zal het in aanmerking komend publiek het aanvangselement LYSO- als meest onderscheidende en dominerende deel opvatten, zo meent opposant.
10. Opposant stelt dat er in visueel opzicht sprake is van een sterke mate van overeenstemming. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn woordmerken bestaande uit negen letters, waarvan er zeven overeenstemmend zijn. Het dominante element van beide tekens is het element LYSO- en dit betreft het identieke aanvangselement in zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken, aldus opposant.
11. In auditief opzicht geldt dat merk en teken uit evenveel tekens bestaan, waardoor de uitspraak gekenmerkt wordt door hetzelfde ritme. Vanwege de identieke aanvangsklank van het meest herkenbare deel van

merk en teken, LYSO-, is er, volgens opposant, sprake van een vrijwel identieke, of in elk geval in hoge mate overeenstemmende, uitspraak.

12. Noch het ingeroepen recht, noch het betwiste teken, hebben op zichzelf een betekenis. Wanneer beide echter worden ontleed, zal voor wat betreft het aanvangsdeel, LYSO-, de verwijzing naar het ingrediënt “lysozyme hydrochloride” begrepen worden, meent opposant. Indien vervolgens merk en teken weer terug gevormd worden tot één woord, hebben zij dezelfde betekenis, namelijk “het verlichten van pijn”, aldus opposant, die hieruit concludeert dat er in begripsmatig opzicht sprake is van een sterke mate van overeenstemming.

13. De waren zijn identiek, aldus opposant.

14. Gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens en de identieke waren is het verwarringsgevaar zeer aannemelijk. Opposant verzoekt daarom om toewijzing van de oppositie, afwijzing van het betwiste teken en betaling van de kosten door verweerder.

B. Reactie verweerder

15. Ook verweerder vangt aan met de stelling dat het ingeroepen recht en het betwiste teken gebruikt worden voor medicatie. Daarbij geldt in de regel dat deze zeer vaak een beschrijvend of minstens een verwijzend element bevatten, meestal gebruikt als voorvoegsel of prefix, dat alludeert op het voornaamste bestanddeel, de werking of de werkzaamheid van het geneesmiddel. In casu betreft het element LYSO- waarvan de fabrikant zelf op de verpakking aangeeft dat het de afkorting is van “lysozyme”, aldus verweerder. Het element heeft diverse verwijzende betekenissen, waarvan “dissolution” de meest gangbare is. Het element komt ook veelvuldig voor als prefix in andere merken, van andere partijen, voor farmaceutische producten. Verweerder concludeert derhalve dat het element LYSO- niet geldt als meest dominante en onderscheidende deel van beide tekens.

16. In reactie op de overgelegde bewijzen van gebruik, betwijfelt verweerder of aan alle voorwaarden voor rechtshandhavend gebruik in de Europese Unie is voldaan. De stukken hebben uitsluitend betrekking op Griekenland, Nederland en voor het overgrote deel op Frankrijk. Bovendien wordt het ingeroepen recht ook gebruikt als LYSOPAÏNE. Dit betreft een merkbaar verschil, aldus verweerder. De overblijvende relevante stukken en facturen volstaan niet om het normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, aldus verweerder.

17. Ten aanzien van de visuele vergelijking van de tekens, merkt verweerder op dat het gebruik van het prefix LYSO-, maakt dat merk en teken beide in twee elementen uiteen vallen: het gedeelde prefix en de elementen -PAIN, respectievelijk -ANGIL. De laatste woordgedeelten zorgen voor een volledig andere totaalindruk van merk en teken, die de overhand heeft op de elementen van overeenstemming, zo meent verweerder.

18. Auditief geldt dat het betwiste teken uit vier lettergrepen bestaat, “LI-SO-AN-GIL”, die alle duidelijk hoorbaar zijn. Dit ligt anders voor het ingeroepen recht. Dit kan worden uitgesproken als “laai-zo-pein” of als “li-zo-pa-i-ne”. In het eerste geval betreft het drie lettergrepen, in het tweede geval vijf. Het hiervoor overwogene ten aanzien van de visuele overeenstemming geldt, volgens verweerder, ook de auditieve vergelijking, zodat aan de woordgedeelten -PAINE, respectievelijk -ANGIL meer gewicht toekomt. Daarbij valt ook op dat het laatste deel van het ingeroepen recht met een gesloten medeklinker -P begint, terwijl dit deel van het betwiste teken met een open -A klank begint. Verweerder concludeert dat de verschillen in uitspraak, cadans en intonatie van merk en teken, de overeenkomsten overheersen.

19. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking, stelt verweerder vast, dat merk noch teken een duidelijke betekenis hebben, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

20. Vanwege het zwak onderscheidend vermogen van het element LYSO-, waardoor de verschillen tussen merk en teken doorslaggevend zijn, is er volgens verweerder geen sprake van verwarring.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

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 vanaf 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 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

25. 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).

26. 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.

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 5 Pharmaceutical preparations.	KI 5 Farmaceutische producten.
KI 5 Farmaceutische preparaten.	
NB: de originele classificatietekst is in het Engels.	

De vertaling is bijgevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van de beslissing.	
---	--

28. De waren “*farmaceutische producten*” betreft een synoniem van de waren “*farmaceutische preparaten*” en is derhalve identiek daaraan. Indien en voorzover betoogd zou worden dat “*farmaceutische producten*” een ruimere warenomschrijving betreft dan “*farmaceutische preparaten*” en laatstgenoemde daaronder begrepen dienen te worden, is er, volgens vaste rechtspraak, ook sprake van identieke waren (zie: GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014).

Conclusie

29. De waren zijn identiek.

Vergelijking van de tekens

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LYSOPAINE	LYSOANGIL

33. Het ingeroepen recht is een woordmerk van negen letters, LYSOPAINE. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk dat negen letters bevat, LYSOANGIL. De eerste vier letters, LYSO-, zijn identiek. Van de overige vijf letters delen beide er drie, in een verschillende volgorde.

34. In begripsmatig opzicht geldt dat, hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), dit echter niet wegneemt dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen 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). In casu delen merk en teken beide de prefix LYSO-, hetgeen een verkorting betreft van het werkzame bestanddeel “lysozymen”, dat staat voor enzymen die de wand van een bacterie aanvallen. Consumenten voor farmaceutische preparaten zijn gewend aan het feit dat veel merken in deze branche deels bestaan uit een beschrijvende prefix of suffix, welke duidt op een werkzaam bestanddeel, gecombineerd met een ander (fantasie- of verwijzend) element. Het Bureau is van oordeel dat dit in voorliggend geval tot gevolg heeft dat het element LYSO- als zwak onderscheidend moet worden beschouwd en dat daardoor, het in aanmerking komend publiek, bestaande uit professionele gebruikers en niet-professionele (eind)gebruikers (zie ook overweging 40), de beide

tekens zal beschouwen als een samenvoeging van het element LYSO- gecombineerd met, in geval van het ingeroepen recht, het element -PAINE en voor wat betreft het betwiste teken met het element -ANGIL.

35. Het element -PAINE heeft geen zelfstandige betekenis, ook niet wanneer het zou worden begrepen als "paine". De uitgang "-ine" is in de farmaceutische branche overigens een veelvoorkomende uitgang (zie ook overweging 37). Het element -ANGIL heeft als zodanig geen betekenis. Als geheel hebben zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken ook geen vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking als zodanig niet aan de orde is.

36. In visueel opzicht geldt dat merk en teken de eerste vier letters als identiek element delen. Hoewel in de regel geldt dat daaraan meer belang toekomt (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), kan, in het licht van het voorgaande (zie overweging 34), niet voorbij gegaan worden aan het feit dat de tekens aanmerkelijk verschillen in de elementen die volgen op het zwak onderscheidende aanvangselement LYSO-, te weten -PAINE en -ANGIL. Daarbij valt op dat, ondanks het feit dat hier drie dezelfde letters voorkomen (A-, I-, en N-), deze woordelmente verschillen in hun samenstelling, te weten de volgorde van klinkers en medeklinkers en de in het oog springende letters P- en G-. Het Bureau is derhalve van oordeel dat er in visueel opzicht sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen merk en teken.

37. Ten aanzien van de auditieve vergelijking stelt het Bureau vast dat het ingeroepen recht bestaat uit drie dan wel vijf lettergrepen, te weten LY-SO-PAINE of LY-SO-PA-I-NE. Aangezien de uitgang "-ine" veel voorkomt in de farmaceutische branche, kan niet volledig worden uitgesloten dat het in aanmerking komend publiek het teken op die wijze zal uitspreken. Het teken zal derhalve worden uitgesproken als [li:so:pen] of als [li:so:pa:i:nɛ]. Het betwiste teken bestaat uit vier lettergrepen, te weten LY-SO-AN-GIL, uit te spreken als [li:so:anɣi:l] of [li:so:ãzil]. Ondanks de overeenstemmende aanvangsklank, worden in auditief opzicht de verschillen kenbaar in de slotklanken en in het ritme en de cadans bij de uitspraak van beide. Het Bureau is van oordeel dat er in auditief opzicht sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken.

Conclusie

38. In visueel en auditief opzicht is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.2 Globale beoordeling

39. 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.

40. 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). De waren in kwestie betreffen farmaceutische middelen, waarvoor geldt dat er in de regel sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, ongeacht of deze middelen op recept worden verstrekt. Zo hebben de professionele gebruikers een hoog aandachtsniveau bij het voorschrijven, prepareren en/of verstrekken van deze middelen (artsen en apothekers), maar zullen de niet-professionele (eind)gebruikers ook een verhoogd aandachtsniveau tentoon spreiden bij de aanschaf van deze middelen, aangezien deze van invloed zijn op hun gezondheidstoestand (zie onder meer GEU, arrest Tolposan, T-331/09, 15 december 2010 en arrest Zydus, T-288/08, 15 maart 2012). In casu wordt door het Bureau dan ook uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau.

41. 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).

42. 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). Het ingeroepen recht heeft als zodanig geen beschrijvende betekenis, waardoor er moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van het teken als geheel. Daarbij moet echter wel worden gewezen op het feit dat farmaceutische merken niet zelden zijn samengesteld uit (delen van) beschrijvende of verwijzende elementen. Daar is in onderhavig geval sprake van.

43. Zoals reeds opgemerkt bij de begripsmatige vergelijking van merk en teken, delen beide een zwak onderscheidend aanvangselement, te weten LYSO- (zie overweging 34). De geconstateerde “zekere mate van overeenstemming” berust vooral op dit gedeelde element. Een dergelijk zwak onderscheidend element in een samengestelde benaming voor farmaceutische middelen, heeft dan ook op zichzelf een beperkte beschermingsomvang.

44. Juist in deze specifieke branche is het in aanmerking komend publiek gewend aan samenstellingen met (afkortingen van) namen van werkzame bestanddelen, waardoor er wanneer dit, zoals in casu, het geval is, meer aandacht wordt geschonken aan de verschillen dan aan de overeenkomsten tussen de diverse merken. Dit hangt uiteraard ook nauw samen met het verhoogde aandachtsniveau voor farmaceutische middelen, die immers rechtstreekse impact hebben op de menselijke gezondheidstoestand.

45. Op grond van alle voorgaande overwegingen, is het Bureau van oordeel dat de tekens, in hun totaalindruk onvoldoende overeenstemmen om te kunnen concluderen dat er, ondanks de identieke waren, sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

B. Conclusie

46. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2011062 wordt afgewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1310737 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het teken werd gedeponneerd.

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

Den Haag, 29 september 2016

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard