



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011322**  
**van 28 november 2017**

**Opposant:** **SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE, S.p.A. trading**  
Viale Shakespeare, 47  
00144 Roma  
Italië

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Chaussée de la Hulpe 187  
1170 Brussel  
België

**Ingeroepen recht 1:** EZEREX (Uniemerkt 6651211)

**Ingeroepen recht 2:** EJEREX (internationale inschrijving 1233225)

**Ingeroepen recht 3:** PROXEREX (Uniemerkt 13417373)

*tegen*

**Verweerder:** **Dr-Lifestyle B.V.**  
Molenlaan 11 A  
1422 XN Uithoorn  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** SENSEREX (Benelux depot 1314842)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 31 juli 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SENSEREX voor waren en diensten in de klassen 3, 5 en 35. Dit depot is onder nummer 1314842 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 augustus 2015.
2. Op 21 oktober 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
  - Uniemerkt 6651211 van het woordmerk EZEREX, ingediend op 7 februari 2008 en ingeschreven op 3 december 2008 voor waren in de klassen 5, 29 en 30;
  - Internationale inschrijving 1233225 van het woordmerk EJEREX, ingediend op 17 juli 2014 en ingeschreven op 16 februari 2016 voor waren in klasse 5;
  - Uniemerkt 13417373 van het woordmerk PROXEREX, ingediend op 30 oktober 2014 en ingeschreven op 16 april 2016 voor waren in klasse 5.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 28 oktober 2015. De procedure werd ambtshalve opgeschort, aangezien de ingeroepen rechten, Internationale inschrijving 1233225 en Uniemerkt 13417373, op dat moment nog niet waren ingeschreven. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 26 oktober 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. Volgens opposant stemmen de tekens visueel overeen doordat zij telkens uit drie lettergrepen bestaan en door het identieke element –EREX. Dit laatste maakt dat de tekens in fonetisch opzicht zelfs in sterke mate overeenstemmen, aldus opposant. Een begripsmatige vergelijking acht hij niet aan de orde.

10. De betrokken waren zijn volgens opposant deels identiek en deels soortgelijk. Immers, de waren van het betwiste teken in klasse 3 zijn alle bestemd voor lichaamsverzorging en lichamelijke welbevinden. Ondernemingen die dergelijke producten op de markt brengen, brengen vaak ook producten voor medische doeleinden op de markt en omgekeerd brengen farmaceutische bedrijven vaak producten voor lichaamsverzorging op de markt. Bovendien worden al deze producten vaak aangeboden via dezelfde afzetkanalen, zoals reformwinkels, drogisterijen en apotheken, aldus nog opposant. Ten slotte acht opposant de diensten van het betwiste teken in klasse 35 complementair aan de waren van de ingeroepen rechten; deze diensten hebben immers als doel de waren in de klassen 3 en 5 te verhandelen. Volledigheidshalve zij vermeld dat opposant ten aanzien van het tweede ingeroepen recht is uitgegaan van een andere warenlijst dan die waarvoor dit recht is geregistreerd.

11. Opposant wijst op de bijkomende omstandigheid dat zijn ingeroepen rechten een serie of familie van merken vormen, waarvan de laatste twee lettergrepen identiek zijn. De consument die geconfronteerd wordt met het betwiste teken zal dus geneigd zijn te denken dat het gaat om een nieuw product uit het gamma van de ingeroepen merken.

12. Aangezien de betrokken waren zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers (dokters en apothekers) als voor de gewone particuliere consument, moet het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek volgens opposant normaal worden geacht.

13. Rekening houdend met deze omstandigheden verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste depot te weigeren en verweerder te veroordelen tot het betalen van de kosten.

#### **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder brengt onder de aandacht dat twee van de ingeroepen rechten nog niet waren ingeschreven op het moment van indiening van de oppositie. Het bevreemdt hem ten eerste dat deze procedure aanhangig kan worden gemaakt (mede) op grond van deze rechten; dit lijkt hem geen valide actie en derhalve onacceptabel.

15. Volgens verweerder berust het door opposant gestelde verwarringsgevaar slechts op assumpties; het tegendeel kan net zo goed worden gesteld. Een belangrijke indicatie voor dit laatste acht verweerder gelegen in het feit dat de door hem aangeboden producten zich in een aanzienlijk hoger prijssegment bevinden dan deze van opposant.

16. Indien een visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens wordt aangenomen, gaat men volgens verweerder uit van een onoplettend publiek, zulks ten onrechte, want bij de betrokken producten gaat het voor een niet onbelangrijk deel om de gezondheid. De vermeende auditieve overeenstemming is bovendien louter gebaseerd op de laatste lettergreep, die wel heel algemeen is en vaker voorkomt. Het kan niet zo zijn dat opposant een soort alleenrecht kan claimen op deze laatste lettergreep, aldus verweerder. Op visueel vlak vertonen de tekens nauwelijks gelijkenis, zo meent hij.

17. Begripsmatig zou men, gegeven de aard van de producten, bij het merk EJEREX kunnen denken aan ejaculeren en bij het betwiste teken aan sensitiviteit, duidelijk verschillende begrippen volgens verweerder.

18. Verweerder merkt nog op dat er ook ten aanzien van de huisstijl (onder meer verpakking) verschillen zijn tussen de merken van opposant en zijn teken.

19. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd en opposant te veroordelen in de kosten.

### III. BESLISSING

#### A. Verwaringsgevaar

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 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."

#### *Vergelijking van de tekens en van de waren en diensten*

22. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>EZEREX</b>	<b>SENSEREX</b>
	Klasse 3 Ontharingsmiddelen; cosmetica, waaronder lichaamscrèmes en lichaamsboter; massagecrèmes, -oliën en -gels, niet voor medisch gebruik; geparfumeerde zepen; hygiënische of desodoriserende preparaten voor de intieme lichaamsverzorging; cosmetische oliën, gels en lotions; parfumerieën en geuren; oliën voor de parfumerie; geuren voor in het huis; zepen; cosmetische middelen voor het haar; haarlotions.
Klasse 5 Voedings- of dieetsupplementen voor medisch gebruik.	Klasse 5 Ontsmettingsmiddelen; glijmiddelen, voor medisch gebruik; glijmiddelen voor persoonlijk gebruik; voedingssupplementen voor mensen; crèmes ter bevordering van het orgasme; farmaceutische producten; preparaten voor het vergemakkelijken van het copuleren; gels voor seksuele prikkeling; libido-verhogende middelen.
Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; spijsvetten en -oliën.	
Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakers- en suikerbakerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.	
	Klasse 35 Detailhandelsdiensten, ook via verzendhandel en middels onlinebestellingen, op het gebied van de in de klassen 3 en 5 genoemde waren.
<b>EJEREX</b>	
Classe 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; préparations hygiéniques pour le secteur médical; aliments et substances diététiques à	

<p>usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériaux pour pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.</p> <p><i>Farmaceutische en diergeneeskundige preparaten; hygiënische preparaten voor de medische sector; voedingssupplementen en diëtische supplementen voor medisch of diergeneeskundig gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; voedingsmiddelen voor mensen en dieren; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen; afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende middelen; onkruidverdelgsmiddelen.</i></p>	
<p><b>PROXEREX</b></p>	
<p>Klasse 5 Voedingssupplementen en dieetvoeding voor medisch gebruik, te weten voor het ondersteunen van de seksuele gezondheid van mannen, voor normale spermaontwikkeling, vruchtbaarheid; Voedingssupplementen en dieetvoeding voor medisch gebruik, te weten voor gebruik bij de behandeling van seksuele aandoeningen van mannen; Voedingssupplementen en dieetvoeding voor medisch gebruik, te weten antioxidanten.</p>	

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, beide 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).

#### **Vergelijking van de tekens**

26. Alle tekens zijn zuivere woordmerken, telkens bestaande uit één woord van respectievelijk zes en acht letters, waarvan de laatste vier identiek.

27. 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 deel van de merken en van het teken is zowel visueel als auditief verschillend: EZ-, EJ- en PROX- versus SENS-.

28. Geen van de tekens heeft een vaste betekenis, maar gelet op de betrokken waren kan het element – EREX in alle tekens een allusie zijn op “erectie” en zo ook worden opgevat door het in aanmerking komend publiek. Dit element is dus verwijzend voor de betrokken waren en diensten.

29. Ook het element SENS- in het betwiste teken, opgevat als “sensitief” of “sensueel”, in ieder geval als betrekking hebben op gevoel, is in zekere mate verwijzend voor de betrokken waren en diensten. Maar het Bureau is van oordeel dat dit element het teken een andere conceptuele lading geeft dan de ingeroepen rechten, waardoor het teken in zijn geheel voldoende verschillend is om de geringe punten van overeenstemming, gelegen in het einde van de tekens en in een verwijzend element, te neutraliseren.

#### *Conclusie*

30. De tekens zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend, althans in ieder geval niet voldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. Hierdoor dient om proceseconomische redenen niet meer te worden ingegaan op de vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij gebrek aan (voldoende) overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

#### **B. Overige factoren**

31. Opposant wijst op de bijkomende omstandigheid dat zijn ingeroepen rechten een serie of familie van merken vormen, waarvan de laatste twee lettergrepen identiek zijn (zie punt 11). Uit de aard van het seriemarkt vloeit echter als vereiste voort dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (zie HvJEU, Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007), hetgeen opposant niet heeft aangetoond. Overigens zou dit ook niet van invloed zijn geweest op de uitslag van deze procedure. Het gebruik van een seriemarkt laat immers het verwarringscriterium onverlet en kan er niet toe leiden dat gevaar voor verwarring zou kunnen ontstaan ten aanzien van niet overeenstemmende tekens.

32. Het bevreemdt verweerder dat opposant deze oppositie kon instellen (mede) op basis van twee ten tijde van het indienen van de oppositie nog niet ingeschreven merken (zie punt 14). Het Bureau brengt evenwel in herinnering dat om die reden de procedure ambtshalve was opgeschort op grond van artikel 2.16, lid 2, sub a BVIE (zie punt 7). Eenmaal ingeschreven, geldt voor de bepaling van de rangorde de datum van depot (zie artikel 2.3 BVIE) of in voorkomend geval het recht van voorrang (artikel 2.6 BVIE). In casu was de depotdatum van het tweede en derde ingeroepen recht respectievelijk 17 juli 2014 en 30 oktober 2014, zodat beide rechten oudere merken zijn in de zin van artikel 2.14, lid 1 BVIE.

33. Het prijsniveau van de onder de respectieve merken aangeboden producten en diensten, alsmede de gevoerde huisstijlen (zie punt 15 en 18) zijn feitelijke omstandigheden, waarmee in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden aangezien de beoordeling van het verwarringsgevaar uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in een oppositieprocedure geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

34. 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 afgewezen (of toegewezen).

**C. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

36. De oppositie met nummer 2011322 wordt afgewezen.

37. Het Benelux depot met nummer 1314842 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

38. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 november 2017

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul