



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011990**  
**van 3 januari 2018**

**Opposant:** **KESSEL medintim GmbH**  
Kelsterbacher Strasse 28  
64546 Moerfelden-Walldorf  
Duitsland

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

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 976700**

Premeno

*tegen*

**Verweerder:** **Re-Age Health Supplements Besloten Vennootschap**  
Cannenburgerweg 11 b  
1244 RE Ankeveen  
Nederland

**Gemachtigde:** **Center Tone Consultancy B.V.**  
Postbus 12063  
3004 GB Rotterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1329177**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 22 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 5 en 35. Het depot is onder nummer 1329177 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 maart 2016.

2. Op 19 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 976700 van het woordmerk Premeno, ingediend op 9 juni 2015 en ingeschreven op 11 juni 2015 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 alle waren en diensten van het betwiste depot en 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 20 mei 2016. 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 is afgerond op 4 januari 2017.

8. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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

10. Volgens opposant is het woordelement in het bestreden teken het meest dominante element. Vijf van de zes letters van het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn identiek, in dezelfde volgorde en op dezelfde positie weergegeven. Enkel de eerste letters zijn verschillend, aldus opposant. Visueel en auditief stemmen merk en teken volgens hem in hoge mate overeen. Aangezien merk en teken beide geen bestaand woord zijn, is een begripsmatige vergelijking niet van toepassing.

11. De waren in klasse 5 zijn gericht op dezelfde consument, te weten vrouwen en met name vrouwen in verschillende stadia van de menopauze. De waren hebben hetzelfde doel, worden over het algemeen op dezelfde plek in huis bewaard, via dezelfde kanalen verkocht en kunnen afkomstig zijn van dezelfde aanbieders. De waren zijn dan ook in hoge mate soortgelijk, aldus opposant. De diensten van verweerder hebben betrekking op in- en doorverkoop van soortgelijke waren en zijn volgens opposant dus ook in hoge mate soortgelijk.

12. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.

## **B. Reactie verweerder**

13. Verweerder licht de werking van de betrokken waren nader toe en is van mening dat gezien de specifieke aard van de waren en de betreffende doelgroep er sprake is van een in aanmerking komend publiek met een verhoogd aandachtsniveau. De waren liggen qua werking volgens verweerder ver uit elkaar en de waren en diensten zijn volgens hem dan ook niet soortgelijk.

14. Op visueel vlak is er volgens verweerder sprake van een groot verschil door de toevoeging van het beeldelement en het gebruik van de kleuren in het bestreden teken. Bovendien hecht de gemiddelde consument volgens hem meer waarde aan het begin van een merk. Dit heeft tot gevolg dat merk en teken auditief ook verschillend zijn. Volgens verweerder is Femeno een van huis uit sterk merk door de unieke samentrekking van "Feminine" (vrij vertaald uit het Engels: vrouwelijk) en "meno", de afkorting voor menopauze. Het ingeroepen recht daarentegen is een zwak onderscheidend merk, doordat het een samentrekking is van "Pre" (Latijn voor "voor") en "meno", de afkorting voor menopauze. Het voorvoegsel PRE wordt bovendien veelvuldig gebruikt in merknamen.

15. Merk en teken stemmen volgens verweerder niet overeen en gezien de verschillende doelgroepen kan er volgens hem van verwarringsgevaar geen sprake zijn.

16. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

17. 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.

18. 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."

19. 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**

20. 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).

21. 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.

22. 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).

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Premeno	

24. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord Premeno. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "Femeno". Om het begin van dit woord staat een figuratief element in de vorm van een halfgesloten rol, bestaande uit een patroon van paarse blokjes. In het voorliggende geval is het beeldelement van het betwiste teken niet volledig te veronachtzamen, gezien het gebruik van de kleuren en de plaatsing ervan (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), maar het Bureau is van oordeel dat de aandacht minstens zoveel naar de wordelementen uit zal gaan.

25. 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 niet weg 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).

26. Het ingeroepen recht zal naar oordeel van het Bureau door het in aanmerking komend publiek worden opgesplitst in de elementen “pre” (Latijn voor “voor”) en “meno” als de afkorting van menopauze. Zoals opposant ook aangeeft zijn de waren van het ingeroepen recht bestemd voor vrouwen in de menopauze. Ondanks het feit dat er geen gebruik wordt gemaakt van de dubbele letter “m”, kan in het bestreden teken de splitsing gemaakt worden tussen “fem” en “meno” waarbij meno weer herkend zal worden als de afkorting van menopauze. Mogelijk ziet het in aanmerking komend publiek ook de verwijzing naar vrouwelijk, door het gebruik van de letters “fem” de beginletters van het Engelse woord “feminin” of het Franse woord “feminine”. In zijn geheel heeft het bestreden teken geen betekenis.

27. Een consument zal 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), dit deel is verschillend in merk en teken.

28. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet tenminste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

29. In het onderhavige geval geldt dat merk en teken het herkenbare element “meno” delen, maar dat het begin van merk en teken verschillend is. Het begin van het ingeroepen recht heeft bovendien een duidelijke betekenis, waardoor het in zijn geheel bezien beperkt onderscheidend is. Van het eerste deel van het bestreden teken staat dit niet vast, maar als er een betekenis aan toe zal worden gekend, dan is dit een geheel andere dan die van het ingeroepen recht. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

### Vergelijking van de waren

30. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 5 Vaginale ovules tegen vaginale droogheid en vaginale infecties.  <i>Class 5 Vaginal ovules against vaginal dryness and vaginal infections.</i>	Klasse 5 Voedingssupplementen voor de mens, met name voor de vrouw in verschillende stadia van de menopauze.
	Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de in- en doorverkoop van voedingssupplementen voor de

	mens, met name voor de vrouw in verschillende stadia van de menopauze.
<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

**C. Conclusie**

32. De tekens stemmen niet 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 in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

33. De oppositie met nummer 2011990 wordt afgewezen.

34. Benelux merkaanvraag met nummer 1329177 wordt ingeschreven.

35. De opposant is 1.030 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, 3 januari 2018

Saskia Smits  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratief behandelaar: Etienne Colsoul