



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2013268**  
**van 28 juni 2018**

**Opposant:** **Merck Sharp & Dohme Corp.,**  
**a New Jersey corporation**  
One Merck Drive  
08889 Whitehouse Station, New Jersey  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht:** Uniemerkt 15742406  
**AMYBACIT**

*tegen*

**Verweerder:** **Silvije Antunovic h.o.d.n. Fontijn-Inter**  
Komiteitstraat 15  
2170 Merksem  
België

**Gemachtigde:** **Ward De Vos**  
Hollestraat 17  
1745 Opwijk  
België

**Betwiste merk:** Benelux depot 1353482  
**Amibac**

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 8 mei 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Amibac voor waren en diensten in de klassen 1, 5 en 37. Dit depot is onder nummer 1353482 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 mei 2017.
2. Op 17 juli 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (16 juli 2017) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op Uniemark 15742406 van het woordmerk AMYBACIT, ingediend op 10 augustus 2016 en ingeschreven op 30 november 2016 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 in klasse 5 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 18 juli 2017. 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 UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 13 november 2017.

## **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 stelt vast dat het ingeroepen recht visueel en auditief nagenoeg volledig is opgenomen in het betwiste teken en vice versa. De geringe verschillen zijn volgens hem onvoldoende om een andere totaalindruk te geven. Volgens opposant hebben de tekens geen vaste betekenis en kan derhalve geen begripsmatige vergelijking worden gemaakt.
10. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn volgens opposant aan te merken als identiek aan die van het ingeroepen recht.
11. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie toe te kennen, het betwiste teken af te wijzen voor de waren in klasse 5 en verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

**B. Reactie verweerder**

12. Verweerder meent dat de onderhavige oppositie volkomen ongegrond is. Het product met de naam Amibac wordt immers al meer dan 40 jaar verkocht. Het merk werd reeds in 1984 geregistreerd in de Benelux en vervolgens vernieuwd in 1994 en 2004. Toen verkeerde verweerder abusievelijk in de veronderstelling dat de verlenging 20 jaar geldig was, waardoor hij verzuimde het merk tijdig te vernieuwen.

13. Verweerder meent dus dat in het voorliggende geval het betwiste teken het oudere merk is en niet het ingeroepen recht, zodat op grond van dit recht geen oppositie kan worden ingesteld.

14. Bovendien is volgens verweerder het toepassingsgebied van beide tekens totaal verschillend, zodat er geen verwarring mogelijk is.

15. Aangezien deze oppositie ten onrechte werd ingesteld, verzoekt verweerder opposant te veroordelen tot een schadevergoeding ten bedrage van € 2.000, gelet op het extra werk en de kosten die deze oppositie voor hem heeft teweeggebracht en nog afgezien van de schade die de goede naam van zijn product kan worden toegebracht door deze oppositie.

**III. BESLISSING****A.1 Verwarringsgevaar**

16. 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.

17. 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."

18. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

***Vergelijking van de tekens***

19. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

20. 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).

21. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>AMYBACIT</b>	<b>Amibac</b>

#### *Visuele vergelijking*

22. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit één woord van acht letters, het betwiste teken uit één woord van zes letters. Vijf van de zes letters van het betwiste teken zijn identiek aan die van het ingeroepen recht en komen op dezelfde positie voor, 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 beide woordmerken (zie in die zin GEU, Babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). De derde letter is verschillend (Y versus I) en het ingeroepen recht telt twee extra letters aan het einde. Het Bureau is evenwel van oordeel dat deze verschilpunten ontoereikend zijn om de totaalindruk van enige mate van visuele overeenstemming als gevolg van de vijf identieke letters weg te nemen.

23. Merk en teken zijn visueel in geringe mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

24. Het ingeroepen recht telt vier lettergrepen, het betwiste teken drie. 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, ECLI:EU:T:2004:79). Aangezien in casu de letters Y en I hetzelfde worden uitgesproken, zijn de eerste twee lettergrepen fonetisch identiek. Wat de derde lettergreep betreft, wordt alleen de laatste letter verschillend uitgesproken, aangezien een C gevolgd door een klinker doorgaans wordt uitgesproken als een s en een C op het einde van een woord als een K. Ten slotte telt het ingeroepen recht aan het einde een lettergreep meer. Het Bureau is evenwel van oordeel dat deze verschilpunten een globale indruk van een zekere mate van auditieve overeenstemming niet geheel weg kunnen nemen.

25. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

26. Geen van beide tekens heeft een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

#### *Conclusie*

27. Merk en teken zijn visueel in geringe mate overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

**Vergelijking van de waren**

28. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

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

30. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 5 Farmaceutische preparaten en substanties.	Klasse 5 Farmaceutische producten

31. De betrokken waren van verweerder en opposant kunnen worden beschouwd als identiek nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

*Conclusie*

32. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

**A.2 Globale beoordeling**

33. 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.

34. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

35. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om farmaceutische producten, waarvoor er sprake kan zijn van een hoger aandachtsniveau dan normaal bij het in aanmerking komend publiek. Farmaceutische preparaten, substanties en producten zijn zowel bestemd voor professionele gezondheidszorgers (medici, apothekers en verplegers) als voor de eindconsument (de patiënt). Ook bij deze laatste mag worden uitgegaan van een relatief hoog aandachtsniveau, aangezien het gaat om producten die te maken hebben met zijn gezondheid (zie in die zin GEU, Zydus, T-288/08, 15 maart 2012, ECLI:EU:T:2012:124). In casu moet dus worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek.

36. 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.

37. 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 heeft het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de betrokken waren.

38. Merk en teken zijn visueel in geringe mate overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en de betrokken waren zijn identiek. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor de betrokken waren, kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

39. Het bestaan van een ouder (al dan niet vervallen) merkrecht van verweerder (zie punt 12) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:73, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 ECLI:EU:T:2005:138 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

40. Verweerder geeft aan dat de tekens een geheel ander toepassingsgebied kennen (zie punt 14). Het Bureau merkt evenwel op dat zulks niet blijkt uit de gegevens in het register. Met het feitelijk gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

41. In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot schadevergoeding. 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**

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

## **IV. BESLUIT**

43. De oppositie met nummer 2013268 wordt toegewezen.

44. Het Benelux depot met nummer 1353482 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 5 Alle waren.

45. Het Benelux depot met nummer 1353482 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien de oppositie daar niet tegen was gericht:

Klasse 1 Alle waren

Klasse 37 Alle diensten.

46. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 juni 2018

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Guy Abrams