

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014292
van 19 juni 2019

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

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

Ingeroepen merk: **Uniemerik 14090682**
STEGLATRO

tegen

Verweerder: **Stichting icelt**
Willemsplein 44 BG
6811 KD Arnhem
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1373763**
steg latro

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 april 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht voor het woordmerk steg latro voor waren in de klassen 1 en 3. Deze aanvraag is in behandeling genomen onder nummer 1373763 en gepubliceerd op 18 mei 2018.
2. Op 10 juli 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Uniemerken 14090682 van het woordmerk STEGLATRO, ingediend op 18 mei 2015 en ingeschreven op 7 september 2015 voor waren in klasse 5;
 - het woordmerk STEGLATRO, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
3. Na indiening van de oppositie heeft opposant aangegeven dat hij de oppositie mede wou baseren op de bekendheid van het ingeroepen merk (artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE) en niet op een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs.
4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeschreven ingeroepen oudere merk.
5. De oppositie was aanvankelijk gericht tegen alle waren van de betwiste aanvraag, maar bij de indiening van zijn argumenten heeft opposant deze beperkt tot een deel van de waren in klasse 3. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 11 juli 2018. 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 4 maart 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

A. Argumenten opposant

10. Opposant geeft vooreerst aan de oppositie niet langer te willen baseren op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.
11. Opposant wijst erop dat farmaceutische preparaten betrekking hebben op elk soort medicijn, zowel bestemd voor mens als dier. Hij is van mening dat hetzelfde geldt ten aanzien van de waren waartegen de oppositie is gericht. In die optiek acht opposant laatst vermelde waren soortgelijk aan die van het ingeroepen merk. Bij wijze van voorbeeld verwijst opposant in dit verband naar de *Similarity Tool* van het *European Trademark and Design Network*.
12. Volgens opposant is het standaard gebruik om weergaven van merken in standaardlettertype, zonder specifiek figuratief element of uiterlijk, als identiek te beschouwen als zij precies overeenkomen in de reeks letters en/of getallen. Het gebruik van kleine letters en de spatie in het betwiste teken is volgens opposant niet van invloed op de waarneming, zodat hij de tekens identiek acht.
13. Hoewel opposant zich er rekenschap van geeft dat er geen aparte grond voor is weggelegd in de voorliggende oppositieprocedure, wenst hij het Bureau ervan in kennis te stellen dat verweerder diverse keren aantoonbaar te kwader trouw heeft gehandeld, zowel in deze als in andere aangelegenheden. Opposant voegt stukken toe ter onderbouwing van deze stelling.
14. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven voor de waren waartegen de oppositie is gericht en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Volgens verweerder maakt de spatie tussen de woorden "steg" en "latro" in het betwiste teken wel degelijk een verschil uit. Immers, beide elementen hebben ieder op zich een betekenis in het Nederlands. "Steg" betekent "pad, voetpad" en Saint Latro was in de 6^{de} eeuw een Frankische bisschop van Laon, iemand die richtinggevend was voor het volk, aldus verweerder. Hij concludeert hieruit dat beide tekens te maken hebben met de betekenis "richting gevend".
16. Volgens verweerder is het duidelijk dat de cosmetica en deodorantia van het betwiste teken, al dan niet voor dierlijke gebruik, zich tot een heel ander doelpubliek richten dan de waren van opposant. Laatstgenoemde producten worden voorgeschreven door een arts en zijn uitsluitend verkrijgbaar bij apothekers. Dit brengt met zich mee dat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan normaal zal zijn, aldus verweerder. Ten slotte acht verweerder de waren waartegen de oppositie is gericht noch complementair aan noch concurrerend met de waren van het ingeroepen merk.
17. Volgens verweerder licht opposant op geen enkele wijze toe waarom er sprake zou zijn van bekendheid van zijn ingeroepen merk. Hij meent dan ook dat de door opposant aangevoerde grond voor de oppositie (artikel 2.2ter, lid 3 onder a BVIE), waarvoor het verwarringsgevaar en de soortgelijkheid van de waren niet vereist zijn, niet van toepassing is.
18. Verweerder licht toe dat één van de andere door opposant aangehaalde zaken in Duitsland heeft geleid tot afwijzing van een oppositie.
19. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven voor alle aangevraagde waren.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

21. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk".

22. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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 waren

23. 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).

24. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen merk 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.

25. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 5 Farmaceutische producten voor menselijk gebruik.	Klasse 3 Ademverfrissend middel; Ademverfrissende preparaten voor persoonlijke hygiëne; Ademverfrissende sprays; Ademverfrissende strips; Basiscrèmes; Beschermingslagen voor lippen (Cosmetische -); Cosmetica voor dieren; Deodorantia voor dierlijk gebruik; Deodorantia voor huisdieren; Deodoriserende middelen voor dieren; Huidverzorgingsproducten voor dieren; Niet-

	medicinaal mondwater voor huisdieren; Aromaten [vluchtige oliën]; Aromaten [etherische oliën]; Aromaten voor dranken [vluchtige oliën]; Aromatische oliën.
--	--

26. *Farmaceutische producten* zijn volgens Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse taal "industriële bereide geneesmiddelen" en kunnen dus zowel bestemd zijn voor mensen als voor dieren, zoals opposant stelt (zie punt 11). Evenwel is het ingeroepen merk ingeschreven voor *farmaceutische producten voor menselijk gebruik*, waarmee ontegenzeggelijk vaststaat dat veterinaire farmaceutische producten hiervan zijn uitgesloten. Eveneens staat blijkens de warenlijst van het betwiste teken vast dat de waren *cosmetica voor dieren*, *deodorantia voor dierlijk gebruik*, *deodorantia voor huisdieren*, *deodoriserende middelen voor dieren*, *huidverzorgingsproducten voor dieren* en *niet-medicinaal mondwater voor huisdieren* uitsluitend bestemd zijn voor dieren en niet voor menselijk gebruik. Daarmee zijn de bestemming, de wijze van gebruik en het beoogde publiek van deze waren verschillend. Bovendien zijn ook de aard en de distributiekanaalen verschillend; de waren van het betwiste teken betreffen cosmetische en verzorgingsproducten en worden hoofdzakelijk verstrekt in dierenspecialzaken, terwijl de farmaceutische producten van het ingeroepen merk producten betreffen die de menselijke gezondheid aangaan en voornamelijk zullen worden verstrekt in apotheken en drogisterijen.

27. Voor de overige waren van het betwiste teken geldt dat deze (ook) bestemd kunnen zijn voor menselijk gebruik en (ook) kunnen worden aangeboden in apotheken en drogisterijen. Echter, de bestemming, de toepassing, het doelpubliek en de fabrikanten van deze waren zijn verschillend. De consument die cosmetische of verzorgingsproducten aanschaft in de apotheek of drogisterij zal deze waren heel goed weten te onderscheiden van de medicijnen die eveneens aldaar worden verstrekt. Bovendien weet de consument dat deze waren niet door dezelfde fabrikanten worden vervaardigd, zodat hij er geen gemeenschappelijke herkomst aan zal toedichten.

28. Opposant verwijst naar de *Similarity Tool* van het *European Trademark and Design Network* om aan te tonen dat bepaalde producten in klasse 3 daarin soortgelijk worden bevonden aan *farmaceutische producten* in klasse 5. Het Bureau (overigens deelnemer aan dit project) ontkent dit niet en heeft zelf al dienovereenkomstig geoordeeld in oppositiebeslissingen. Hieruit kan echter niet in zijn algemeenheid worden afgeleid dat waren in klasse 3 per definitie soortgelijk zijn aan waren in klasse 5, zeker niet wanneer deze waren nader gespecificeerd zijn, zoals in het voorliggende geval. Ter illustratie: de *huidverzorgingsproducten voor dieren* van het betwiste teken zijn duidelijk niet soortgelijk aan de *farmaceutische producten voor menselijk gebruik* van het ingeroepen recht, maar huidverzorgingsproducten in het algemeen zijn dat mogelijk wel, aangezien sommige daarvan voor medisch gebruik kunnen zijn.

Conclusie

29. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen merk. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de tekens. Immers, wanneer niet voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 2.2ter, lid 1 BVIE, bestaat

er geen gevaar voor verwarring. Nu de waren niet soortgelijk zijn, is verwarringsgevaar uitgesloten, ook al zouden de tekens identiek zijn.

A.2 Globale beoordeling

30. 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.

31. 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.

32. 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 het voorliggend geval kan een deel van de waren bestemd zijn voor een gespecialiseerd publiek; voor deze waren zal het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan normaal zijn.

33. 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).

34. 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 merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

35. De betrokken waren zijn niet soortgelijk en dientengevolge zal het publiek niet veronderstellen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

36. De andere zaken waarnaar partijen verwijzen (zie punten 13 en 18), vallen buiten het bestek van deze procedure en kunnen dus niet van invloed zijn op de uitkomst ervan. Het Bureau is ook niet bevoegd er kennis van te nemen.

37. Verweerder betwist de bekendheid van het ingeroepen merk (zie punt 17). Er zij echter op gewezen dat opposant afstand heeft gedaan van deze grond (zie punt 10).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

39. De oppositie met nummer 2014292 wordt afgewezen.

40. Benelux aanvraag 1373763 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

41. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 19 juni 2019

Willy Neys
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Camille Janssen



Administratieve behandelaar:

Monique de Bont