

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014303
van 29 januari 2019

Opposant: **Medux B.V.**
Reactorweg 160
3542 AD Utrecht
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen merk: **Uniemerkt 15360043**


tegen


Verweerder: **Medpoint cvba**
Hendrikstraat 83
3570 Alken
België


Gemachtigde: **MONARDLAW**
Tervurenlaan 270
1150 Brussel
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1374157**


I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 april 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 36 en 44. Deze aanvraag is onder nummer 1374157 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 mei 2018. Gaande de procedure heeft verweerder de diensten in klasse 44 beperkt.

2. Op 13 juli 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemark 15360043 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 20 april 2016 en ingeschreven op 6 oktober 2016 voor waren en diensten in de klassen 9, 10, 12, 35, 37, 39, 43 en 44.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in klasse 44 van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen oudere merk.

5. 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

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 16 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 26 maart 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant meent dat de tekens in visueel en auditief opzicht in sterke mate overeenstemmen en verwijst naar in zijn ogen vergelijkbare zaken bij EUIPO. Een begripsmatige vergelijking is volgens hem niet mogelijk, aangezien de tekens als zodanig geen betekenis hebben.

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.

10. Volgens opposant is het duidelijk dat de medische diensten in klasse 44 identiek zijn. Bovendien zijn de diensten van het betwiste teken in klasse 44 aanverwant en complementair aan de waren en aan de overige diensten van het ingeroepen merk.

11. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en derhalve verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en de betwiste aanvraag niet in te schrijven voor de diensten in klasse 44.

B. Reactie verweerder

12. Volgens verweerder zal het merendeel van het publiek in de Benelux de tekens direct in verband brengen met medische producten en diensten, aangezien "med(i)" een afkorting is voor medisch en "point" zal worden opgevat als "punt". Dit deel van de tekens is volgens hem dus louter beschrijvend en zou als zelfstandig woordmerk geen bescherming kunnen genieten.

13. Verweerder erkent dat er slechts één letter verschil is tussen de woorelementen, maar dit rechtvaardigt volgens hem niet de conclusie dat de tekens in sterke mate zouden overeenstemmen. In dat verband wijst hij ook op het beeldelement in het ingeroepen merk dat volgens hem onmiddellijk de aandacht van de consument zal trekken.

14. Begripsmatig meent verweerder dat beide woordcomponenten verwijzen naar verschillende punten: het ingeroepen merk in essentie naar verkooppunten van verzorgings- en welzijnsproducten, het betwiste teken naar echte medische dienstverlening.

15. Verweerder wijst op de beperking die hij heeft aangebracht in klasse 44 van zijn aanvraag, waardoor volgens hem niet langer sprake is van een overkoepelende beschermingsomvang voor medische diensten en de argumentatie terzake van opposant intussen achterhaald is.

16. Verweerder begrijpt van opposants website dat deze zichzelf omschrijft als de grootste aanbieder van zorg- en welzijnsproducten in Nederland. In tegenstelling tot verweerder biedt opposant zelf dus geen medische diensten aan. Verweerder concludeert dat een vergelijking van de diensten derhalve niet aan de orde is.

17. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat het verwarringsgevaar kan worden uitgesloten. Derhalve verzoekt hij het Bureau de oppositie te verwerpen, de inschrijvingsprocedure te continueren en opposant te veroordelen om de gemaakte kosten zijdens verweerder te vergoeden.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. 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.

19. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover hier van belang: "*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.*"

20. 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en van de diensten

21. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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).

22. 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).

23. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

24. De te vergelijken tekens en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Klasse 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; diensten van medici, paramedici en zorgverleners; verhuur en uitleen van medische apparatuur, toestellen en instrumenten en andere medische hulpmiddelen; verstrekken van informatie op het gebied van de gezondheidszorg; verstrekken van informatie en advisering op het gebied van (de keuze en het gebruik van) medische apparatuur, toestellen en instrumenten en andere medische hulpmiddelen;</p>	<p>Klasse 44 Medische diensten geleverd door dokters, paramedici en dienstverleners.</p>

advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.	
--	--

25. De *medische diensten geleverd door dokters, paramedici en dienstverleners* van het betwiste teken vallen onder de *medische diensten* van het ingeroepen merk en zijn derhalve gelijk daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

26. Daarnaast zijn de genoemde diensten van het betwiste teken volgens opposant aanverwant en complementair aan de waren en aan de overige diensten van het ingeroepen merk (zie punt 10). Nu evenwel reeds is vastgesteld dat alle diensten waartegen de oppositie is gericht gelijk zijn aan een deel van de diensten van het ingeroepen merk, hoeft deze vergelijking niet meer te worden gemaakt.

27. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, het ingeroepen merk bestaande uit één woord van negen letters, voorafgegaan door de contouren van een gestileerde bloem. Het betwiste teken bestaat uit een wordelement van acht letters met in de openingen van de letters d en p een lichtblauw plusteken en ook de punt op de letter i is lichtblauw.

28. "Med." is in het Nederlands en het Engels de officiële afkorting voor "medisch" en "medicijn(en)" (zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14de druk en Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk). Gelet op het grote aantal bestaande samenstellingen met het element "medi" is het Bureau van oordeel dat ook dit voorvoegsel door het in aanmerking komend publiek zal worden opgevat als betrekking hebbend op medische producten en/of diensten.

29. In combinatie met deze voorvoegsels zal het element "point" worden opgevat als de plaats waar de producten of diensten verkrijgbaar zijn of worden geleverd.

30. De wordelementen van de tekens zijn derhalve beschrijvend, in ieder geval ten aanzien van medische producten en diensten. Hieruit volgt dat het niet de wordelementen van de tekens zijn die kunnen dienen ter onderscheiding van de respectieve waren en diensten van die van andere ondernemingen. Het publiek zal immers over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

31. De beeldelementen van de tekens zijn geheel verschillend; de omtrek van een gestileerde bloem tegenover een plusteken en een gekleurde punt. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de visuele totaalindruk van de tekens. Daarnaast valt er ook een belangrijk fonetisch verschilpunt aan te wijzen aan het begin van de wordelementen. Als gevolg van het ontbreken van de letter i in het betwiste teken, zal nagenoeg het gehele eerste deel van de tekens verschillend worden uitgesproken: [meedie] versus [met].

Conclusie

32. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de woordelementen van de tekens weliswaar in zekere mate overeenstemmend zijn, maar die overeenstemming is uitsluitend gelegen in een woordcombinatie die beschrijvend is voor de betrokken diensten. Bovendien zijn er ook belangrijke verschilpunten aan te wijzen tussen de tekens, zowel wat betreft de woordelementen als de figuratieve elementen, waardoor de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

A.2 Globale beoordeling

33. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren en diensten 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 zijn de identieke diensten medische diensten in klasse 44. Voor deze diensten moet worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek, aangezien deze betrekking hebben op de gezondheid en deze onder de voortdurende aandacht valt van de consument (zie in die zin ook GEU, Tolposan, T-331/09, 15 december 2010, ECLI:EU:T:2010:520 en GEU, Zydus, T-288/08, 15 maart 2012, ECLI:EU:T:2012:124).

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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

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 is reeds vastgesteld dat de woordelementen van de tekens beschrijvend zijn voor de betrokken diensten. Conform de Europese rechtspraak moet in een oppositieprocedure weliswaar minstens een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een Uniemerken (zie HvJEU, F1-LIVE, C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314), maar in het voorliggende geval betreft dit onderscheidend vermogen het merk in zijn geheel.

38. Merk en teken stemmen in zekere mate overeen voor wat betreft een beschrijvend woordelement. De betrokken diensten zijn weliswaar gelijk, maar ten aanzien van die diensten geldt een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek. 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 niet zal menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

39. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 16) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten 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; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

40. Voor zover verweerder zou willen betogen dat het ingeroepen merk niet normaal is gebruikt voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven (zie eveneens punt 16), wijst het Bureau erop dat dit merk nog geen vijf jaar is ingeschreven, en derhalve nog niet is onderworpen aan de gebruiksverplichting.

41. In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 17). 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 geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2014303 wordt afgewezen.

44. Benelux aanvraag met nummer 1374157 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd (en zoals nadien beperkt).

45. 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, 29 januari 2019

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Eline Schiebroek



Administratieve behandelaar:

Cees van Swieten

