BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2014727

van 11 november 2019

Opposant:	**EURONATIONAL S.R.L.** Via Antonelli 17 28100 Novara Italië
Gemachtigde:	**Novagraaf Belgium S.A./N.V.** Terhulpensesteenweg 187 1170 Brussel België
Ingeroepen merk:	**Uniemerk 17917718** LIPOLIPASE *tegen*
Verweerder:	**Leen Steyaert h.o.d.n. Leen Steyaert** Jachtwachtersdreef 104 2900 Schoten België
Gemachtigde:	-
Betwiste merk:	**Benelux aanvraag 1382322** LipoLip

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 27 september 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk LipoLip voor waren in klasse 5. De aanvraag is onder nummer 1382322 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 oktober 2018.

2. Op 27 december 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het Uniemerk 17917718 van het woordmerk LIPOLIPASE, ingediend op 14 juni 2018 en ingeschreven op 29 september 2018 voor waren in de klassen 3 en 5.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 28 december 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 is afgerond op 2 juli 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 gelijkheid, dan wel overeenstemming van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant legt uit dat het bestreden merk en het ingeroepen merk dezelfde zeven eerste letters gemeen hebben, LipoLip. Het enige verschil tussen de tekens zijn de laatste drie

[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.

letters ASE aan het einde van het ingeroepen merk. Opposant meent dat de tekens bijgevolg in visueel opzicht zeer overeenstemmend zijn.

10. Ook auditief zijn de tekens volgens opposant zeer overeenstemmend nu ze beide beginnen met dezelfde drie lettergrepen LI-PO-LIP. Het laatste deel van het ingeroepen merk is verschillend.

11. Begripsmatig verwijzen beide tekens naar lipiden en lipoproteïnen, aldus opposant. Lipoproteïnen vormen een verbinding van specifieke eiwitten en specifieke lipiden en zijn betrokken bij het transport van lipiden. De tekens stemmen begripsmatig dus zeer sterk overeen volgens opposant.

12. Opposant is van mening dat de waren van het bestreden teken identiek zijn aan, dan wel sterk overeenstemmen met de waren van het ingeroepen merk.

13. In voorliggend geval zijn de betrokken waren bestemd voor het grote publiek zodat sprake is van een normaal aandachtsniveau. Het ingeroepen merk geniet verder een normaal onderscheidend vermogen voor de betrokken waren.

14. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder is van mening dat de tekens visueel duidelijk verschillend zijn. Het bestreden teken bevat twee hoofdletters zodat een duidelijke onderbreking in het woord Lipolip plaatsheeft. Verder verschillen de tekens door de toevoeging ASE. De tekens zijn daarom niet overeenstemmend volgens verweerder.

16. Auditief zijn beide merken evenmin overeenstemmend stelt verweerder. Het ingeroepen merk bevat drie lettergrepen (LI-PO-LIP), het bestreden teken bevat vijf lettergrepen (LI-PO-LI-PA-SE). Enkel de eerste twee lettergrepen zijn auditief hetzelfde.

17. Ook begripsmatig zijn er onoverkomelijke verschillen tussen beide tekens meent verweerder. LIPOLIPASE verwijst naar lipoproteïne lipase, een enzym lid van de lipagesegenfamilie. Het merk is daarom sterk beschrijvend. LIPOLIP daarentegen verwijst niet naar bovenvermeld enzym van de lipasefamilie, doch is een woordspeling op ‘lipo’ dat ‘vet’ betekent.

18. Volgens verweerder is er geen sprake van identieke, dan wel overeenstemmende waren. Het verschil tussen beide ligt in het doel van het gebruik, medisch of niet-medisch. Opposant is een farmaceutisch bedrijf dat medische en farmaceutische producten maakt. Verweerder voert daarentegen een dieetprogramma. Er is geen sprake van gebruik voor medische doeleinden. De waren worden ook niet aangeboden via dezelfde producenten en distributiekanalen.

19. Verweerder benadrukt dat het ingeroepen merk geen of slechts een zeer beperkte onderscheidingskracht bezit nu het een loutere inkorting betreft van het enzym lipoproteïne lipase.

20. Ten overvloede merkt verweerder nog op dat opposant tot op heden niet in de Benelux, doch enkel in Italië actief is zodat het product in de Benelux niet verkrijgbaar is. Er is verder ook geen enkele bekendheid in de Benelux voor wat betreft het ingeroepen merk. Bijgevolg is er geen reëel risico op verwarring bij het publiek. Tevens merkt verweerder op dat opposant het product consequent gebruikt met het Italiaans onderschrift 'cremagel'.

21. In het onderhavige geval is er sprake van het hoogste aandachtsniveau nu het ingeroepen merk betrekking heeft op een farmaceutisch product dat via tussenkomst van een apotheek wordt verstrekt en niet rechtstreeks aan de particuliere consument.

22. Verweerder besluit dat het risico op verwarring bijzonder klein tot onbestaande is. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie af te wijzen en het bestreden merk in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE 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".

25. 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 tekens

26. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).

27. 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.

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
LIPOLIPASE	LipoLip

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit één woord van tien letters LIPOLIPASE. Het bestreden teken is ook een woordmerk bestaande uit één woord van zeven letters LipoLip. Anders dan verweerder stelt (zie punt 15) doet het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie in die zin ook GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

30. 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). In casu zijn de eerste zeven letters van de merken identiek en komen zij voor in dezelfde volgorde. De merken verschillen wat betreft de drie laatste letters ASE in het ingeroepen merk die ontbreken in het bestreden teken.

31. Visueel stemmen de tekens overeen.

Auditieve vergelijking

32. Het ingeroepen merk zal worden uitgesproken in vijf lettergrepen als LI-PO-LI-PA-SE en het bestreden teken in drie lettergrepen als LI-PO-LIP.

33. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEU, Mundicor, reeds aangehaald). De zeven eerste letters LIPOLIP

zullen identiek uitgesproken worden in beide tekens. De uitspraak van de tekens verschilt door de uitspraak van de letters ASE aan het einde van het ingeroepen merk.

34. Auditief stemmen de tekens overeen.

Begripsmatige vergelijking

35. In het algemeen zal de consument een merk als een geheel waarnemen. Het is echter zo dat de consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (GEU, arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46; arrest Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

36. In casu meent het Bureau in tegenstelling tot wat verweerder beweert (zie punt 17), dat het relevante publiek de betrokken tekens niet zal ontleden. Ondanks het feit dat een deel van het publiek verschillende elementen in de conflicterende tekens zou kunnen herkennen, zoals het element Lipo (een gebruikelijke afkorting ter verwijzing naar vetten) en het element Lipase (een enzym dat vet splitst[2]), is het Bureau van oordeel dat dit publiek de tekens in hun geheel zal waarnemen en er geen exacte betekenis aan zal toekennen. Bovendien is het element LIPASE een weinig gebruikte term die niet tot de basiskennis van de gemiddelde Benelux consument behoort.

37. Een begripsmatige vergelijking is dus niet relevant.

Conclusie

38. De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

39. 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 kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

41. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Kl 3 Schuurmiddelen; Essentiële oliën en aromatische extracten; Kleermakerswas en	

[2] Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e ed., lipase.

schoenmakerswas; Reinigingsproducten en geurproducten; Producten voor cosmetische dierenverzorging; Preparaten voor de toiletverzorging.	
Kl 5 Veterinaire producten; Medische substanties; Farmaceutische producten; Hygiënische producten voor medisch gebruik; Diëtische substanties voor medisch gebruik; Dieetvoedsel aangepast voor veterinair gebruik; Dieetsubstanties aangepast voor veterinair gebruik; Dieetvoedingsmiddelen voor medisch gebruik; Babyvoeding; Voedingssupplementen voor dieren; Dieetsupplementen voor mensen; Pleisters, verbandmiddelen; Tandvulmiddelen; Afdrukmateriaal voor tandartsen; Desinfectiemiddelen; Producten voor het verdelgen van ongedierte; Onkruidverdelgingsmiddelen; Fungiciden; Gels voor uitwendig gebruik, voor medische en therapeutische doeleinden; Topische analgeticacrèmes; Farmaceutische crèmes; Medicinale crèmes; Lichaamscrèmes voor farmaceutisch gebruik.	Kl 5 Diëtische supplementen en voedselsupplementen; Voedingssupplementen.

42. De *diëtische supplementen* van verweerder zijn gelijk aan de *dieetsupplementen voor mensen* van opposant. De *voedselsupplementen; voedingssupplementen* van verweerder zijn gelijk aan de waren *voedingssupplementen voor dieren* van opposant. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als gelijk nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van de meer algemene categorieën waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). De dieetsupplementen voor mensen van opposant vormen een specifieke categorie van de algemene noemer diëtische supplementen van verweerder nu zij nader zijn bepaald wat betreft hun specifieke doelgroep. Dezelfde redenering geldt voor de voedingssupplementen voor dieren van opposant die een bijzondere categorie vormen van de algemene productcategorie voedingssupplementen. Deze waren zijn derhalve gelijk.

Conclusie

43. De waren van verweerder zijn gelijk aan de waren van opposant.

A.2 Globale beoordeling

44. 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.

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu kunnen de waren in klasse 5 bestemd zijn voor medische toepassingen, echter is het uit de registers niet duidelijk dat het om waren gaat waarmee de consument rechtstreeks geconfronteerd wordt of waarvoor een recept verplicht is zodat het publiek bestaat uit professionals uit de medische sector, alsook uit patiënten en gewone consumenten (zie arrest GEU, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en GEU, Alrex, T-154/03, 17 november 2005, ECLI:EU:T:2005:401). Bijgevolg dient te worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau zodat voor deze waren een normaal aandachtniveau in aanmerking moet worden genomen.

46. 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 van 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 C-342/97, reeds geciteerd).

47. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). In casu is het Bureau van oordeel dat het overgrote deel van het Benelux publiek het ingeroepen merk in zijn geheel zal opvatten en er geen precieze betekenis aan zal toekennen (zie punt 36). Het ingeroepen merk in casu heeft dan een normaal onderscheidend vermogen. Echter een deel van het publiek zou in het merk een verwijzing kunnen zien naar vetten door de afkorting ‘lipo’, dan wel het woord ‘lipasen’ kunnen herkennen. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk kan hierdoor als iets lager dan normaal worden beschouwd. Evenwel moet naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen Europees merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd (HvJEU, F1-LIVE C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314). Hoewel het onderscheidend vermogen van het merk inderdaad een rol speelt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit slechts één van de elementen die bij zo’n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2008:339). Zelfs in het geval van een ouder merk met een eerder zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:102).

48. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Bovendien wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

49. De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van verweerder zijn gelijk aan de waren van opposant. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

50. Met de argumenten van verweerder met betrekking tot het feitelijke gebruik van de betrokken tekens wat betreft hun doel en locatie (zie punten 18 en 20) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (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).

C. Conclusie

51. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2014727 wordt toegewezen.

53. Benelux aanvraag 1382322 wordt niet ingeschreven.

54. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 11 november 2019

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Willy Neys Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman