

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014913
van 20 februari 2020

Opposant: **Novartis AG**
-
4002 Basel
Zwitersland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21 a
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **Internationale merkinschrijving 1265159**

ZOPHEOS

tegen

Verweerder: **Mooss Pharma NV**
Legeweg 157 i
8020 Oostkamp
België

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1387695**

ZIPHIUS

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 december 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk ZIPHIUS voor waren en diensten in de klassen 5, 42 en 44. De aanvraag is onder nummer 1387695 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 januari 2019.
2. Op 7 maart 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 1265159 van het woordmerk ZOPHEOS, met aanduiding van de Europese Unie en ingeschreven op 10 augustus 2015 voor waren in klasse 5.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren 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 8 maart 2019. 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 3 oktober 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 de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat beide merken uit drie lettergrepen bestaan en dat deze lettergrepen afzonderlijk auditief in sterke mate overeenstemmen: ZO versus ZI, PHE versus PHI en OS versus US. De overeenstemmende lettergrepen staan ook in dezelfde volgorde. Hierdoor ontstaan er een identiek woordritme en intonatie, aldus opposant. Volgens opposant is hierbij ook van belang dat de merken een repeterende klinker bevatten (zOpheOs versus zIphIus). Daarnaast stelt opposant dat als de merken in hun geheel worden uitgesproken, de uitspraak van de tweede en derde lettergreep nagenoeg hetzelfde is. Om die reden zijn de merken volgens opposant auditief in hoge mate overeenstemmend.

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. Met betrekking tot de visuele vergelijking stelt opposant dat in beide merken vier letters hetzelfde zijn. Deze identieke letters staan ook in dezelfde volgorde. Daarnaast betoogt opposant dat in het eerste deel van het merk, ZIPH versus ZOPH, slechts één letter verschillend is. Volgens opposant hebben de merken een visueel overeenstemmende totaalindruk.

11. Opposant betoogt dat beide merken fantasiewoorden zijn en geen vaststaande betekenis hebben voor het relevante publiek in de Benelux. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

12. De waren van het ingeroepen merk zijn volgens opposant identiek aan, dan wel sterk overeenstemmend met de waren van het bestreden merk. Met betrekking tot de diensten van het bestreden merk stelt opposant dat deze een duidelijke relatie hebben met de waren in klasse 5. Om die reden is er sprake van complementariteit en/of overeenstemming tussen de waren van het ingeroepen merk en de bestreden diensten.

13. Volgens opposant is het ingeroepen merk onderscheidend, omdat het een fantasieterm is, zonder enige beschrijvende relatie tot de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

14. Opposant stelt dat het publiek een verhoogd aandachtsniveau zal hebben, omdat het gaat om farmaceutische producten en daaraan gerelateerde diensten. Daarnaast stelt opposant dat de visuele en auditieve indruk van een merk een belangrijke rol spelen bij de aankoop van farmaceutische producten, of het nu geneesmiddelen op recept - waarbij de visuele indruk belangrijk is - of 'over the counter'-producten zijn, waarbij de uitspraak van een merk van belang is. De visuele en auditieve overeenstemming tussen de merken zal in het onderhavige geval derhalve snel tot verwarringsgevaar kunnen leiden, aldus opposant.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden merk te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder voert aan dat het bestreden merk zal worden gebruikt als 'producentenmerk' op de verpakking van geneesmiddelen. Deze verpakking zal daarnaast ook de eventuele merknaam van het product bevatten.

17. In het kader van de auditieve vergelijking betoogt verweerder dat de medeklinkers in beide merken hetzelfde zijn. Echter, volgens verweerder worden de letters PH en S stemloos uitgesproken. Om die reden zal enkel de letter Z duidelijk hoorbaar zijn. Daarnaast stelt verweerder dat de merken auditief belangrijke verschillen bevatten. Ten eerste omdat de klinkers, waar de nadruk op ligt, verschillend zijn. Volgens verweerder is het bestreden merk opgebouwd uit lange, vrije klinkers, terwijl het ingeroepen merk enkel bestaat uit gedekte klinkers. De uitspraak van het bestreden merk is in die zin ook langer dan de uitspraak van het ingeroepen merk, aldus verweerder. Ten tweede betoogt verweerder dat het bestreden merk een J-klank bevat en het ingeroepen merk niet: ZIE-FIE-JUUS versus ZO-FE-OS. Daarnaast stelt verweerder dat de repeterende klinker niet in dezelfde volgorde wordt gebruikt. In het bestreden merk betreft het immers de eerste twee lettergrepen en in het ingeroepen merk de eerste en de laatste lettergreep. Deze verschillen zorgen er volgens verweerder voor dat de auditieve totaalindruk verschillend is.

18. Verweerder stelt dat de identieke medeklinkers er niet per definitie voor zorgen dat de merken visueel overeenstemmend zijn. In dit kader betoogt verweerder dat het in de farmaceutische sector

gebruikelijk is om plosieve letters (P, T, D, K, Q en C) te gebruiken om kracht over te brengen en frictatieve letters (X, F, S of Z) om snelheid te suggereren. Volgens verweerder bestaat er derhalve een voorkeur voor het gebruik van medeklinkers. Verweerder betoogt daarnaast dat de klinkers verschillend zijn, alsmede de rangorde van de repeterende klinkers. Verder zal in het eerste deel van het merk de letter I minder in het oog springen dan de letter O, hetgeen ook een niet te verwaarlozen verschil is, aldus verweerder. Om die reden stelt hij dat de merken visueel slechts in beperkte mate overeenstemmen.

19. Volgens verweerder is het gebruikelijk om voor producten in klasse 5 te kiezen voor een naam met een Latijnse of Griekse oorsprong. Verweerder stelt dat het ingeroepen merk lijkt te zijn opgebouwd uit de Griekse termen 'Zopheros', dat staat voor somberheid en donkerheid en 'Eos', de godin van de dageraad. Begripsmatig verwijst het merk Zopheos derhalve naar de overgang van duisternis naar licht. Deze betekenis is passend voor medicijnen tegen depressie of medicijnen die betrekking hebben op de behandeling van oogproblemen, aldus verweerder. Het woord 'Ziphius' verwijst volgens verweerder naar een geslacht van de spitsnuitdolfijnen. Volgens verweerder betreft de wetenschappelijke naam Ziphius een fabeldier, te weten een dolfijn die in de wetenschappelijke en farmaceutische wereld bekend staat als het diepst duikende zoogdier. Verweerder merkt in dit kader op dat hij een logo gebruikt met daarin het woord Ziphius en de afbeelding van een dolfijn. Volgens verweerder beschikt de geïnformeerde gebruiker over voldoende kennis op het gebied van Latijn, Grieks en wetenschappen om de precieze betekenis van de merken te herkennen. Om die reden zijn de merken begripsmatig niet overeenstemmend.

20. Met betrekking tot de waren in klasse 5 stelt verweerder vast dat deze deels gelijk, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend zijn. De diensten van het bestreden merk zijn volgens verweerder niet overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

21. Verweerder stelt dat voor de waren in klasse 5 geldt dat het publiek een verhoogd aandachtsniveau heeft, ongeacht of deze middelen op voorschrift worden verstrekt. Verweerder betoogt verder dat een deel van de waren in klasse 5 weliswaar gelijk zijn, maar daar staat tegenover dat de overeenstemming van de tekens gering is. Het ingeroepen merk heeft volgens verweerder een normaal onderscheidend vermogen.

22. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

28. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ZOPHEOS	ZIPHIUS

29. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Visuele vergelijking

30. Beide merken zijn zuivere woordmerken die bestaan uit één woord van zeven letters. Vier van de in totaal zeven letters van het bestreden merk komen terug in het ingeroepen merk op dezelfde plek. De gelijkenis bevindt zich aan het begin (Z), midden (PH) en het eind (S) van de merken. De medeklinkers zijn derhalve dezelfde, alleen de klinkers zijn verschillend.

31. Het is juist dat het enkele feit dat het bestreden merk deels dezelfde letters bevat als het ingeroepen merk niet per definitie betekent dat de merken overeenstemmend zijn, zoals verweerder stelt

(zie alinea 18). Het Bureau is echter van oordeel dat het publiek niet enkel aandacht zal hebben voor *of* de klinkers *of* de medeklinkers. Het publiek zal het teken in zijn geheel beschouwen.

32. In het geheel vallen vooral de beginletter Z en de lettercombinatie PH in het midden op. Deze elementen zijn in beide merken hetzelfde. In dit verband zij opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal 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). Ook het feit dat in beide merken de klinkers op dezelfde plaats staan, ook al zijn die klinkers verschillend, zorgt voor een overeenstemmend element in de totaalindruk.

33. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken in hun totaalindruk visueel overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

34. Beide merken bestaan uit een woord van drie lettergrepen, ZO-PHE-OS en ZI-PHI-US.

35. De uitspraak van de letters Z, PH en S is in beide merken hetzelfde. De klinkers worden anders uitgesproken en dit verschil is ook duidelijk te horen. Verweerder betoogt dat hierdoor de uitspraak van de merken in hun geheel verschillend is (zie alinea 17). Het Bureau is echter van oordeel dat het ritme en de intonatie van de uitspraak van beide merken nagenoeg hetzelfde zijn. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de identieke medeklinkers, maar ook door de combinatie van twee klinkers naast elkaar die bij verschillende lettergrepen horen en niet als één klank worden uitgesproken (EO en IU).

36. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de merken, in hun geheel beschouwd, auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

37. Het ingeroepen merk ZOPHEOS is een fantasiewoord. Dit woord verwijst volgens verweerder naar een Grieks begrip en een godin uit de Griekse mythologie (zie alinea 19). Het Bureau is van oordeel dat het gemiddelde publiek in de Benelux niet bekend is met deze betekenissen, laat staan dat het publiek zal begrijpen dat het ingeroepen merk hier een samentrekking van is. Immers, een dergelijk inzicht vergt een diepgaande kennis van het Grieks en de Griekse mythologie. Het is de vraag of zelfs een medisch specialist de, door verweerder gestelde, achterliggende betekenis van het woord ZOPHEOS zal herkennen. Hetzelfde geldt voor het bestreden merk dat volgens verweerder verwijst naar een dolfijn. Een groot deel van het publiek zal niet beschikken over voldoende kennis van zoölogie, of van fabeldieren, om op de hoogte te zijn van de Latijnse benaming van een dolfijnengeslacht. Anders dan verweerder suggereert, bestaat het relevante publiek niet enkel uit geïnformeerde gebruikers. In dit kader 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, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

38. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

39. De tekens zijn visueel overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

40. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

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

42. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>CI 5 Pharmaceutical preparations.</p> <p><i>KI 5 Farmaceutische producten.</i></p>	<p>CI 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; plasters, materials for dressings; disinfectants; Dietary supplements and dietetic preparations; Sanitary preparations and articles; Hygienic preparations and articles; Pharmaceuticals and natural remedies; Drug delivery agents that facilitate the delivery of pharmaceutical preparations; Drug delivery agents in the form of dissolvable films that facilitate the delivery of pharmaceutical preparations; Drug delivery agents in the form of edible wafers for wrapping powdered pharmaceuticals; Biological preparations for veterinary purposes; Veterinary preparations and substances; Chemical preparations for veterinary purposes; Sanitary preparations for veterinary use; Vaccines for human use; food for babies</p> <p><i>KI 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; Hygiënische producten voor medisch gebruik; Diëtische substanties voor medisch gebruik; Pleisters, verbandmiddelen; Desinfectiemiddelen; Diëtische supplementen en diëtische preparaten; Hygiënische preparaten en artikelen; Hygiënische preparaten en producten; Farmaceutische en natuurlijke geneesmiddelen; Middelen ter vergemakkelijking van de afgifte van farmaceutische producten; Middelen voor de afgifte van geneesmiddelen in de vorm van oplosbare films ter vergemakkelijking van de afgifte van farmaceutische producten; Eetbare wafels die medicijnen in de vorm van</i></p>

	<i>farmaceutische poeders bevatten; Biologische preparaten voor veterinaire gebruik; Diergeneeskundige producten en substanties; Chemische preparaten voor veterinaire gebruik; Hygiënische preparaten voor diergeneeskundige doeleinden; Vaccins voor menselijk gebruik; Babyvoeding.</i>
	CI 42 Development of pharmaceutical preparations and medicines; Scientific technological services. <i>KI 42 Ontwikkeling van farmaceutische preparaten en medicamenten; Wetenschappelijke technologische diensten.</i>
	CI 44 Human hygiene and beauty care; Human healthcare services; Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care. <i>KI 44 Diensten op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen; Gezondheidszorg voor mensen; Medische diensten; Gezondheidszorg voor dieren; Hygiëne en schoonheidsverzorging.</i>
	N.B. De originele taal van de merken is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.

Klasse 5

43. Verweerder stelt dat voor een deel van de waren geldt dat deze ofwel gelijk zijn aan, ofwel in zekere mate overeenstemmen, dan wel dat er enige complementariteit bestaat met de waren van het ingeroepen merk (zie punt 20). Het gaat volgens verweerder om de waren "*Farmaceutische en diergeneeskundige producten; Farmaceutische geneesmiddelen; Middelen ter vergemakkelijking van de afgifte van farmaceutische producten; Middelen voor de afgifte van geneesmiddelen in de vorm van oplosbare films ter vergemakkelijking van de afgifte van farmaceutische producten; Eetbare wafels die medicijnen in de vorm van farmaceutische poeders bevatten; Biologische preparaten voor veterinaire gebruik; Diergeneeskundige producten en substanties; Chemische preparaten voor veterinaire gebruik; Vaccins voor menselijk gebruik*". De overeenstemming van deze waren is derhalve in confesso.

44. De bestreden waren "*Hygiënische producten voor medisch gebruik; Desinfectiemiddelen; Hygiënische preparaten en artikelen; Hygiënische preparaten en producten; Hygiënische preparaten voor diergeneeskundige doeleinden*" stemmen in zekere mate overeen met "farmaceutische producten". De producten van verweerder hebben betrekking op het creëren van gezonde en hygiënische omstandigheden en worden veel gebruikt in de gezondheidszorg (voor mensen en dieren), aangezien een schone en hygiënische omgeving uitermate van belang is in medische situaties. De waren hebben derhalve een gemeenschappelijk doel, te weten het voorkomen en behandelen van aandoeningen. Daarnaast kunnen de distributiekkanalen dezelfde zijn en kunnen de waren verkocht worden via dezelfde verkoopkanalen (bijvoorbeeld de apotheek of drogisterij).

45. De bestreden waren "*Diëtische substanties voor medisch gebruik; Diëtische supplementen en diëtische preparaten*" stemmen overeen met de "farmaceutische producten" omdat al deze waren als doel hebben de gezondheid te verbeteren. De bestreden waren betreffen speciaal bewerkte voedingsproducten, alsmede voedingssupplementen. De producten kunnen worden gebruikt bij verschillende aandoeningen, zoals een stofwisselingsstoornis of een voedselallergie. Ook bij andere gezondheidsaandoeningen, zoals een verhoogde bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes of obesitas moet een patiënt vaak een dieet volgen en voedingssupplementen innemen. Het doel van deze waren is derhalve hetzelfde, te weten het genezen van aandoeningen en het verbeteren en op peil houden van de gezondheid.

46. De bestreden waren "*Pleisters, verbandmiddelen*" worden onder meer gebruikt bij het behandelen van wonden en het genezen van bepaalde aandoeningen. De aard en het doel van deze waren zijn derhalve dezelfde als die van de "farmaceutische producten" van opposant. Hoewel de waren aan verschillende behoeften voldoen en op verschillende wijze worden gebruikt, zijn deze gericht op hetzelfde publiek en kunnen de distributie- en verkoopkanalen dezelfde zijn. Om die redenen is het Bureau van oordeel dat deze waren in zekere mate overeenstemmend zijn.

47. Ook voor de "*natuurlijke geneesmiddelen*" geldt dat deze op zijn minst in zekere mate overeenstemmen met de waren van het ingeroepen merk. Weliswaar gaat het niet om synthetische geneesmiddelen, maar het doel, het genezen van aandoeningen en het verbeteren van de gezondheid, is hetzelfde. Deze waren hebben hetzelfde publiek en kunnen worden verkregen bij dezelfde verkooppunten.

48. Voor de waar "*babyvoeding*" van het betwiste merk geldt misschien niet dat deze therapeutische eigenschappen heeft, maar deze producten zijn wel zorgvuldig samengesteld en aangepast aan de leeftijd en de specifieke behoeften van baby's teneinde bij te dragen aan diens optimale ontwikkeling en welbevinden. Zo zal bij darmkrampjes speciaal aangepaste voeding worden gebruikt. Precies omwille van deze specifieke vereisten worden deze waren overigens ook te koop aangeboden in apotheken en drogisterijen. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat deze waren in lichte mate overeenstemmend zijn met de waren van het ingeroepen merk.

Klasse 42

49. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In het geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

50. In deze context dient eraan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie of levering van deze waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

51. De waren van het ingeroepen merk "farmaceutische producten" zijn het onderwerp van de dienst "*Ontwikkeling van farmaceutische preparaten en medicamenten*". Farmaceutische bedrijven brengen niet alleen medicijnen op de markt, maar zijn ook betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Het is niet uitgesloten dat deze diensten ook aan derden worden verleend. Deze waren en diensten hebben

derhalve een dermate nauwe band dat het publiek kan denken dat dezelfde onderneming (een farmaceutische onderneming) verantwoordelijk is voor het verrichten van onderzoeksdiensten en het vervaardigen van de waren (zie ook GEU, T-165/17, 14 juni 2018, EMCURE, ECLI:EU:T:2018:346). Om die reden is het Bureau van oordeel dat deze diensten in zekere mate overeenstemmen met de waren van het ingeroepen merk.

52. Met betrekking tot de diensten "*Wetenschappelijke technologische diensten*" is het Bureau van oordeel dat de aard en het doel anders zijn dan die van het ingeroepen merk. De bestreden diensten richten zich op het ontwikkelen van technologie. De waren zien op medicijnen. Weliswaar kan technologische ontwikkeling een relevante factor zijn bij het op de markt brengen van medicijnen, maar dit verband is niet dermate sterk dat de waren en diensten onontbeerlijk voor elkaar zijn. Deze diensten van het bestreden merk worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen als dewelke begaan zijn met de waren van het ingeroepen merk, zodat het publiek er ook niet eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten. Deze diensten stemmen derhalve niet overeen met de waren van het ingeroepen merk.

Klasse 44

53. Met betrekking tot de diensten "*Gezondheidszorg voor mensen; Medische diensten; Gezondheidszorg voor dieren*" is het Bureau van oordeel dat voor het verstrekken van deze diensten het gebruik van de waren van opposant nodig is, waardoor er sprake is van complementariteit tussen deze waren en diensten. Om die reden zijn deze waren en diensten in zekere mate overeenstemmend.

54. De diensten "*Hygiëne en schoonheidsverzorging; Diensten op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen*" zijn van een andere aard en bevinden zich in een andere sector dan de waren van opposant. De waren van opposant zijn gericht op verzorging en behandeling van medische aandoeningen. De bestreden diensten hebben betrekking op de hygiënische verzorging en uiterlijke verfraaiing. De diensten zijn gericht op een verschillend publiek, zijn niet complementair en worden niet aangeboden door dezelfde ondernemingen. Deze diensten zijn naar het oordeel van het Bureau derhalve niet overeenstemmend.

Conclusie

55. De waren van het bestreden merk en het ingeroepen merk zijn deels gelijk, deels overeenstemmend en deels in zekere mate overeenstemmend. De diensten van het bestreden merk zijn deels in zekere mate overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

56. 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 of diensten een rol.

57. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren in kwestie betreffen farmaceutische middelen, waarvoor geldt dat er in de regel sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, ongeacht of deze middelen op recept worden verstrekt. Zo hebben de professionele gebruikers (artsen en apothekers), een hoog aandachtsniveau bij het voorschrijven, prepareren en/of verstrekken van deze middelen, maar zullen de niet-professionele (eind)gebruikers ook een verhoogd

aandachtsniveau tonen bij de aanschaf van deze middelen, aangezien deze van invloed zijn op hun gezondheidstoestand (zie onder meer GEU, arrest Tolposan, T-331/09, 15 december 2010, ECLI:EU:T:2010:520 en arrest Zydus, T-288/08, 15 maart 2012, ECLI:EU:T:2012:124). Voor de voedingsmiddelen voor baby's in klasse 5 geldt ook dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien de gezondheid van baby's en jonge kinderen voor ouders zeer belangrijk is. Ook geldt voor de overeenstemmende diensten een verhoogd aandachtsniveau, aangezien deze betrekking hebben op de gezondheidszorg. In casu wordt door het Bureau dan ook uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau.

58. 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). In casu zijn de merken visueel overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend en is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De waren zijn gelijk, dan wel (in zekere mate) overeenstemmend. Een deel van de diensten is in zekere mate overeenstemmend.

59. 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).

60. Verweerder betoogt dat het in de farmaceutische wereld gebruikelijk is dat met sommige medeklinkers bepaalde eigenschappen van een medicijn worden aangegeven (zie alinea 18). Met dit argument lijkt verweerder te suggereren dat het gebruik van de (overeenstemmende) medeklinkers in de merken derhalve niet erg onderscheidend is voor farmaceutische producten. Het Bureau is echter van oordeel dat op zijn minst een deel van het publiek, met name de patiënten, niet op de hoogte zal zijn van de door verweerder genoemde achterliggende betekenissen van de medeklinkers. Het ingeroepen merk heeft bovendien in zijn geheel gezien geen beschrijvende betekenis (zie alinea 37). Om die reden moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

61. 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 geciteerd).

62. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat het publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, maar met name gezien de visuele en auditieve overeenstemming, kan menen dat de overeenstemmende waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

63. Met betrekking tot de opmerkingen van verweerder over het feitelijke gebruik van de betrokken merken (zie alinea 16) merkt het Bureau op dat hiermee, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens 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:C:2008:339).

C. Conclusie

64. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de overeenstemmende waren en diensten.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2014913 wordt gedeeltelijk toegewezen.

66. De Benelux aanvraag met nummer 1387695 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten die overeenstemmend zijn:

- Klasse 5 (*alle waren*)
- Klasse 42 Development of pharmaceutical preparations and medicines
- Klasse 44 Human healthcare services; Medical services; veterinary services

67. De Benelux aanvraag met nummer 1387695 wordt ingeschreven voor de volgende waren en diensten die niet overeenstemmend zijn:

- Klasse 42 Scientific technological services
- Klasse 44 Human hygiene and beauty care; hygienic and beauty care

68. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 20 februari 2020

Eline Schiebroek
(*Rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Willy Neys



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard