

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016035**  
**van 18 februari 2022**

**Opposant:** **Oy Medix Biochemica Ab**  
Klovinpellontie 3  
0218 Espoo  
Finland

**Gemachtigde:** **Landmark B.V.**  
Nijverheidsweg-Noord 86 c  
3812 PN Amersfoort  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Uniemark 11940368**  
  
MEDIX BIOCHEMICA

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemark 11944345**  
  
MedixMAB  
  
tegen

**Verweerder:** **Mediphos OTC Consumer Health BV**  
Industrieweg 12-B  
6871 KA Renkum  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux merk 1413533**  
  
CONSUMEDIX

**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 16 maart 2020 heeft verweerder een Benelux merk aangevraagd. Het gaat om het woordmerk CONSUMEDIX voor waren in klassen 3 en 5. De aanvraag is onder nummer 1413533 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 maart 2020.
2. Op 8 mei 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op:
  - Uniemerkt 11940368, het woordmerk MEDIX BIOCHEMICA ingediend op 28 juni 2013 en ingeschreven op 20 november 2013 voor waren en diensten in klassen 5, 10 en 40, en
  - Uniemerkt 11944345, het woordmerk MedixMAB, ingediend op 1 juli 2013 en ingeschreven op 26 november 2013 voor waren en diensten in klassen 5, 10 en 40.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is in eerste instantie ingesteld tegen alle waren genoemd bij de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken. Opposant heeft in de loop van de procedure de oppositie beperkt tot een deel van de waren aangeduid bij het bestreden merk.
5. De grond voor de oppositie is die uit artikel 2.14, lid 2, jo. 2.2ter, lid 1, sub b 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 14 mei 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep in overeenstemming met de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: 'UR'). De administratieve fase is afgerond op 12 januari 2021.

**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 gelijkheid, dan wel overeenstemming van de merken en de waren en diensten.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant beperkt zich in de vergelijking van de merken tot een vergelijking van MEDIX BIOCHEMICA, Uniemerkt 11940368, aangezien hij meent dat dit het sterkst overeenstemt met het bestreden merk. Volgens opposant moet in de vergelijking enkel het element MEDIX uit het ingeroepen merk worden betrokken, aangezien het element BIOCHEMICA beschrijvend is. MEDIX

is naar zijn mening het enige onderscheidende en dominerende bestanddeel van het ingeroepen merk.

10. Het bestreden merk CONSUMEDIX bestaat volgens opposant uit de elementen CONSU en MEDIX. CONSU verwijst volgens opposant naar de beoogde doelgroep van verweerder, consumenten, en is daardoor zwak onderscheidend. MEDIX beschrijft naar zijn mening niet en heeft daardoor een normaal onderscheidend vermogen. Dit is naar zijn mening ook het dominerende bestanddeel van het bestreden merk.

11. Beide merken bevatten het identieke, meest onderscheidende, element MEDIX, aldus opposant. Hij meent dat er een grote mate van visuele gelijkheid bestaat tussen de merken. Daarnaast meent hij dat er een zekere mate van auditieve overeenstemming bestaat tussen de merken en is er volgens hem van een begripsmatige vergelijking geen sprake omdat MEDIX geen betekenis heeft. Opposant meent dat het relevante publiek CONSUMEDIX op kan vatten als de versie van MEDIX (BIOCHEMICA), bestemd voor consumenten.

12. Opposant meent dat de waren 'medische preparaten' uit het betreden merk identiek zijn aan 'diagnoseproducten voor medisch gebruik en medisch onderzoek, reagentia voor medische doeleinden en medisch onderzoek, in-vitro testsets voor medisch gebruik'. De omschrijving medische preparaten is in zijn visie dermate breed dat deze waren van het oudere merk hieronder kunnen worden begrepen. Opposant meent dat deze preparaten als medisch kunnen worden gekenmerkt in de breedste zin van het woord 'medisch' waaronder hij verstaat voor medisch gebruik, voor medische doeleinden en/of voor medisch onderzoek. Daarbij verwijst opposant naar de website van verweerder, waarop zou blijken dat het bestreden merk wordt gebruikt voor een diagnostische test.

13. Voor de overige waren waartegen de oppositie is gericht meent opposant dat deze overeenstemmend zijn. Voor wat betreft farmaceutische producten, plantenextracten, geneeskrachtig of voor farmaceutisch gebruik meent opposant dat diagnostische producten en medische tests in het verlengde daarvan liggen aangezien deze worden gebruikt bij de ontwikkeling van geneesmiddelen en aangezien de uitslag van een test kan leiden tot het voorschrijven van een geneesmiddel. Verder meent hij dat deze veelal door dezelfde bedrijven worden geproduceerd en via dezelfde kanalen aan de man worden gebracht. Hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch gebruik zijn net als de waren bij het ingeroepen merk bestemd voor medisch gebruik en worden via hetzelfde kanaal verkocht, aldus opposant. Mineralen en/of kruiden voor zover niet begrepen in andere klassen kunnen volgens opposant voor medisch of diagnostisch gebruik zijn.

14. Aangezien de aangeduide waren ook zogenaamde 'over the counter' producten kunnen zijn, geldt de gewone consument als het publiek en is er naar mening van opposant sprake van een normaal aandachtsniveau. Opposant concludeert tot het bestaan van verwarringsgevaar tussen de merken MEDIX BIOCHEMICA en CONSUMEDIX en verzoekt het Bureau om de bestreden merkaanvraag niet in te schrijven voor de waren waartegen deze oppositie zich richt.

15. Over de ingediende gebruiksbewijzen merkt opposant op dat blijkt dat het merk MEDIX BIOCHEMICA wordt gebruikt op de verpakkingen van de waren, de brochures en handleidingen, op de website van opposant, op facturen en vrachtbrieven en op beursstands. Ook blijkt dat opposant in Finland is gevestigd en dat de waren uit dit land afkomstig zijn, alsmede dat deze waren worden verkocht in Nederland, België, Duitsland, Italië en Cyprus. Verder blijkt uit de stukken dat opposant aanwezig is op een vakbeurs in Düsseldorf (Duitsland). De stukken laten ook zien dat het merk wordt gebruikt voor de waren waarvoor het merk is geregistreerd, alsmede

dat het merk is gebruikt in de relevante periode. Volgens opposant is de omvang van het gebruik voldoende om in de betrokken sector als normaal gebruik te kwalificeren.

## **B. Argumenten verweerder**

16. Verweerder heeft in eerste instantie gevraagd dat opposant het gebruik van de ingeroepen merken bewijst.

17. Volgens verweerder is het woord BIOCHEMICA uit een van de ingeroepen merken niet beschrijvend, aangezien het juiste Engelse woord biochemical is. Verweerder geeft daarnaast aan dat opposant niet bewijst dat BIOCHEMICA gebruikelijk zou zijn. MEDIX is naar mening van verweerder een eenvoudige fonetische verschrijving van medics/medical, hetgeen door het publiek zal worden begrepen. Hierdoor is de onderscheidende kracht ervan naar zijn mening beperkt.

18. In het ingeroepen merk MedixMAB geldt MAB volgens verweerder als abstract element en dit wordt benadrukt doordat het in kapitalen is geschreven.

19. Gezien het volgens hem geringe onderscheidende karakter van Medix en het niet beschrijvende karakter van BIOCHEMICA spelen beide elementen in de totaalindruk volgens verweerder een gemiddelde rol. Er is geen sprake van een dominant element in het merk Medix BIOCHEMICA. Dit is naar zijn mening anders bij MedixMAB waarin MAB volgens hem duidelijk dominant is.

20. Het bestreden merk dient volgens verweerder te worden gesplitst in CONSU en MEDIX. CONSU heeft volgens verweerder geen betekenis en is volgens hem geen gebruikelijke afkorting van consument. Verweerder ontwaart in het bestreden merk dan ook geen dominant element.

21. Visueel is er volgens verweerder enkel overeenstemming tussen de merken door het element MEDIX. De plaatsing van dit element in de merken, respectievelijk voor- en achteraan beïnvloedt volgens hem de visuele overeenstemming. De overige elementen zijn volgens hem visueel anders. Hierdoor concludeert verweerder dat de merken visueel niet overeenstemmen.

22. Verweerder meent dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming en dat, aangezien de betrokken merken geen betekenis hebben, conceptuele overeenstemming geen rol speelt. Verweerder concludeert tot een niet overeenstemmende totaalindruk.

23. De waren opgenomen in klasse 5 bij de ingeroepen merken acht verweerder beter vergelijkbaar met waren in de klasse 10, diagnoseproducten. Hij meent dat deze waren matig overeenstemmen met farmaceutische producten. De diensten opgenomen in klasse 40 van de ingeroepen merken acht hij niet vergelijkbaar met de waren van het geopponeerde merk.

24. Verweerder meent dat gezien de in zijn ogen beperkte mate van overeenstemming tussen de merken en de daarbij aangeduide waren en diensten en gezien de bestaande verschillen er geen gevaar voor verwarring bestaat. Daarbij moet naar zijn mening worden meegewogen dat publiek het element MEDIX op zal vatten als een verwijzing naar de sector.

25. De ingediende gebruiksbewijzen tonen volgens verweerder gebruik van het merk Actim aan. Het logo van het bedrijf Medix Biochemica wordt ook getoond in de brochures van dit merk maar dit moet worden opgevat als de vermelding van een bedrijfsnaam, aldus verweerder. Hij meent dat dit wordt bevestigd door afdrucken van de website en gebruiksaanwijzingen. Verweerder geeft aan dat er slechts één verpakking wordt getoond met het merk Medix Biochemica

erop en dat daarbij onduidelijk is om welk product het zou gaan. Daarbij meent verweerder dat het een drukproef betreft en dat het stuk ongedateerd is.

26. Uit de ingediende facturen blijkt volgens verweerder gebruik van het merk Actim als productnaam van het bedrijf Medix Biochemica. Het gebruik op briefpapier betreft een bedrijfsnaam evenals het gebruik op een stand.

27. Daarnaast meent verweerder dat uit het materiaal blijkt dat verweerder de in klasse 40 aangeduide diensten niet voor derden verricht maar ten behoeve van zichzelf, waardoor er geen sprake is van merkgebruik voor deze diensten.

28. Met betrekking tot het gebruik van MedixMAB merkt verweerder op dat dit beperkt is tot één brochure die ongedateerd is.

29. Verweerder concludeert tot afwijzing van de oppositie met verwijzing van opposant in de kosten van de procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A Ingeroepen merken**

30. Opposant voert geen argumenten aan ter ondersteuning van zijn oppositie gebaseerd op Uniemerkt 11944345, MedixMAB (zie hierboven, punt 9). Gezien het beginsel van hoor en wederhoor en specifiek het bepaalde in Regel 1.21 sub e UR, zal dit merk buiten beschouwing worden gelaten.

#### **B.1 Gebruiksbewijzen**

31. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, stukken waaruit moet blijken dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het geopponeerde merk worden aangetoond.

32. De aanvraag werd gepubliceerd op 18 maart 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt dus van 18 maart 2015 tot aan de publicatie (derhalve van 18 maart 2015 tot 18 maart 2020). Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag is ingeschreven, is het verzoek om gebruiksbewijzen voor dit merk in te dienen gegrond.

33. Overeenkomstig regel 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

#### **Algemeen**

34. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 'HvJEU' of 'Hof') van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk

verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: 'GEU' of 'Gerecht'), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T 169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

35. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

36. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

37. Een van de ingeroepen merken betreft een Uniemerik (voorheen: Gemeenschapsmerk), zodat de gebruiksverplichting voor dit merk wordt beheerst door artikel 18 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (hierna: 'EUMVo') . Dit artikel, met als opschrift 'Gebruik van het Uniemerik', luidt als volgt:

*'Een Uniemerik waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.'*

38. In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip 'binnen de Unie' overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerik geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een EU-merk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*'Van een gemeenschapsmerk wordt "normaal gebruik gemaakt" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.'*

39. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt om in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

**Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

40. Opposant dient de volgende stukken in om het gebruik van zijn ingeroepen merken te bewijzen:

- 1) Diverse brochures, 2015, 2016 en ongedateerd;
- 2) Webpagina's, ongedateerd;
- 3) Gebruiksaanwijzing, 2018;
- 4) Informatie over Actim producten, ongedateerd;
- 5) Ontwerp/drukproef gebruiksaanwijzingen Actim product;
- 6) Ontwerp/drukproef verpakking Actim producten, 2015;
- 7) Ontwerp/drukproef verpakking MedixMAB product, ongedateerd;
- 8) Facturen, pakbrieven, vrachtbrieven en kwaliteitscontrole document, 2015, 2016, 2017 en 2018;
- 9) Ontwerp voor beursstand voor een vakbeurs in Düsseldorf, Duitsland, 2016, 2017 en 2018.

41. Verweerder betoogt dat het gebruik van Medix Biochemica in het bewijsmateriaal geen merkgebruik, maar gebruik van een bedrijfsnaam is. Het Bureau stelt vast dat het materiaal inderdaad primair betrekking heeft op het gebruik van de merken Actim en in een enkel geval MedixMAB. Onder deze merken brengt verzoeker specifieke producten op de markt. Dit neemt echter niet weg dat in het materiaal ook veelvuldig Medic Biochemica te zien is, in combinatie met een logo. Een logo kan geen handelsnaam zijn. Daarbij moet in overweging worden genomen dat in de farmaceutische industrie het gebruik van submerken onder paraplu-merken gebruikelijk is. Voor zover het materiaal dus (mede) het ingeroepen merk omvat, ziet het Bureau dit als gebruik van dit merk.

42. Het Bureau stelt vast dat een deel van het materiaal van buiten de relevante periode, maart 2015 – maart februari 2020, is en dat bij sommige stukken de datering ontbreekt. In algemene zin moet hieromtrent worden opgemerkt dat het feit dat stukken niet gedateerd zijn, niet noodzakelijkerwijs betekent dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Dergelijke stukken kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie in die zin HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50). De informatie die expliciet herleidbaar is naar de relevante periode is wel leidend voor de totale beoordeling.

43. Het Bureau treedt de stelling van verweerder bij dat er geen gebruik blijkt van het merk voor de diensten aangeduid in klasse 40. Uit het materiaal blijkt alleen gebruik voor waren. Weliswaar dient hij daarvoor de activiteiten uit te voeren die ook noodzakelijk zijn om de diensten aangeduid in klasse 40 te verrichten, daarmee is er niet noodzakelijkerwijs sprake van dienstverlening; daarvoor moeten deze activiteiten ten behoeve van derden worden verricht. Productie van waren voor de eigen afzet daarvan is dan ook geen dienstverlening.

44. Uit de ingediende facturen, pakbrieven, vrachtbrieven en kwaliteitscontrole documenten blijkt verkoop en levering aan afnemers in de verschillende landen van de Europese Unie. Het gaat daarbij om aantallen die symbolisch gebruik overstijgen. Daarnaast blijkt uit de ingediende brochures en websiteafdrukken dat opposant zich actief op de markt profileert om de waren aan de man te brengen en blijkt dat het gaat om de aangeduide waren. De drukproeven van verpakkingen en gebruiksaanwijzingen tonen weliswaar niet aan dat deze ook zo zijn geproduceerd maar het is, gezien de aangetoonde leveringen, waarschijnlijk dat de waren ook werden verpakt en voorzien van gebruiksaanwijzingen. De ontwerpen voor de beursstand waarop goed zichtbaar gebruik van het merk blijkt, zijn niet voldoende om deelname aan de vakbeurs en daarmee daadwerkelijk gebruik op deze beurs, aannemelijk te maken. Daarvoor ontbreekt het bewijs van feitelijke deelname eraan.

### **Conclusie**

45. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat de ingediende bewijzen volstaan om normaal gebruik aan te tonen van het ingeroepen merk MEDIX BIOCHEMICA voor de erbij aangeduide waren. Gebruik voor de aangeduide diensten is niet aangetoond.

### **B.2 Verwarringsgevaar**

46. 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.

47. 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.'

48. 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 merken en de waren**

49. 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).

50. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

51. 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:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

52. De te vergelijken merken zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
MEDIX BIOCHEMICA	CONSUMEDIX
Kl 5 Diagnoseproducten voor medisch gebruik en medisch onderzoek; Reagentia voor medische doeleinden en medisch onderzoek; In-vitrotestsets voor medisch en klinisch gebruik, voornamelijk bestaande uit reagentia en verwerkingschemicaliën.	Kl 5 Farmaceutische en medische preparaten; Hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch gebruik, mineralen en/of kruiden voor zover niet begrepen in andere klassen; plantenextracten, geneeskrachtig of voor farmaceutisch gebruik.
Kl 10 Medische apparaten en instrumenten, Diagnostische in-vitrotestsets, testapparatuur; Testinstrumenten en -accessoires.	

53. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk, MEDIX BIOCHEMICA, bestaat uit twee woorden van vijf respectievelijk tien letters. De geopponeerde aanvraag, CONSUMEDIX, bestaat uit één woord van tien letters. Het eerste woord van het ingeroepen merk is identiek aan de tweede helft van het bestreden merk.

54. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Over en weer verschillen partijen van mening over het onderscheidend vermogen van zowel het overeenstemmende woord MEDIX als van de elementen CONSU als BIOCHEMICA.

55. Het Bureau acht het aannemelijk dat MEDIX in de ogen van het publiek zal worden opgevat als verwijzend naar medisch in de brede zin des woords, derhalve naar de wereld van de

geneeskunde, ondanks dat het een niet bestaand woord is. Het onderscheidend vermogen van dit element is dan ook klein te noemen, in beide merken.

56. Het overstemmende gedeelte, het woord MEDIX, is in het ingeroepen recht een zelfstandig woord, het eerste van twee, en in het bestreden merk het tweede gedeelte van een langer woord. In het bestreden merk wordt dit woord specifiek gemaakt door de combinatie met het voorvoegsel CONSU dat verwijst naar consumenten waardoor het merk als geheel verwijst naar middelen met een positieve werking op de gezondheid bestemd voor de gewone consument, echter zonder dat er moet worden geconcludeerd dat het gaat om een beschrijvende aanduiding in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE.

57. Ook voor het element BIOCHEMICA geldt dat dit verwijst naar biochemie/-chemicaliën, iets waar de waren van opposant betrekking op kunnen hebben. Evenmin is er hier sprake van een aanduiding die zonder meer beschrijvend moet worden geacht, het is immers geen officieel bestaand woord.

58. De consument hecht doorgaans meer belang 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 verschillende de merken aan het begin waar de woorden MEDIX respectievelijk CONSU staan. Deze zijn duidelijk verschillend. Het overstemmende gedeelte, het woord MEDIX, is in het ingeroepen recht een zelfstandig woord, het eerste van twee, en in het bestreden merk het tweede gedeeltelijk van een langer woord.

59. De waren van het ingeroepen merk zijn bestemd voor gebruik door artsen, verpleegkundigen en/of laboranten, werkzaam in de ziekenhuizen of andere medische instellingen. De waren aangeduid zijn (ook) bestemd voor de gewone consument. De waren van opposant zullen niet te vinden zijn in de schappen van supermarkten maar worden gekocht door de gespecialiseerde inkopers werkzaam bij medisch instellingen. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de waren aangeduid bij het ingeroepen merk bedoeld zijn om te worden ingenomen door mensen terwijl de waren van opposant gebruikt worden buiten het menselijke lichaam, met name in laboratoria.

### *Conclusie*

60. De merken bevatten een overeenstemmend woord. Dit woord is echter niet sterk onderscheidend en is in het bestreden merk nadrukkelijk een deel van het geheel dat dit merk vormt waar het in het ingeroepen merk een eigen zelfstandige positie heeft. Bovendien verschillen beide merken aan het begin. De aangeduide waren hebben betrekking op de gezondheid maar verschillen in manier van gebruik en distributie en zijn bestemd voor een ander publiek. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van een geringe mate van overeenstemming tussen de merken en de waren.

### **B.3. Globale beoordeling**

61. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol. 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 zijn enerzijds 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).

62. Voor de overige producten gaat het om waren die zowel gericht kunnen zijn op de gemiddelde consument als op een professioneel publiek (drogisten, apothekers), zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht.

63. 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).

64. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt (HvJEU, Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:18). Immers, 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 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).

65. De overeenstemmende woordellemen van de merken zijn zwak onderscheidend en hun functie binnen de betrokken merken verschilt. De niet overeenstemmende delen zijn duidelijk verschillend (zie ook: Gerechtshof Den Haag, Blackberry-Berryboot, zaak 200.222.687/01, 6 november 2018). Daarnaast verschillen de merken in het begin en zijn de waren slechts beperkt overeenstemmend. Volgens de rechtspraak speelt de perceptie van het merk in het hoofd van de gemiddelde consument van de betrokken waren een doorslaggevende rol speelt bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. In dit verband zij erop gewezen dat de gemiddelde consument het teken beoordeelt in een aankoopssituatie, waarin deze gewoonlijk geen uitvoerige analyse verricht en de merken niet naast elkaar vergelijkt.

66. De waren stemmen in beperkte mate overeen en verschillen in hun manier van gebruik, hun distributie en doelpubliek. In dit geval speelt ook een rol dat de waren van opposant zullen worden aangekocht door inkopers met een verhoogd aandachtsniveau en dat er tevens een verhoogd aandachtsniveau is bij de kopers van een deel van de waren van verweerder waardoor er minder snel gevaar voor verwarring op zal treden.

67. Dit alles in overweging nemende acht het Bureau de mate van overeenstemming en de verschillen dusdanig dat deze elkaar op zullen heffen. Er bestaat dan ook geen gevaar voor verwarring bij het publiek.

### **C. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

69. De oppositie met nummer 2016035 wordt afgewezen.

70. De Benelux aanvraag met nummer 1413533 wordt ingeschreven.

71. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 18 februari 2022



Camille Janssen  
(rapporteur)

Saskia Smits

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: François Veneri