BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012317
van 7 maart 2019

Opposant:	**Ortho-Care (UK) Limited** 1 Riverside Estate Saltaire, West Yorkshire BD17 7DR Verenigd Koninkrijk
Gemachtigde:	**Merkenbureau Knijff & Partners B.V.** Leeuwenveldseweg 12 1382 LX Weesp Nederland
Ingeroepen recht:	**Uniemerk 334482** ORTHO-CARE *tegen*
Verweerder:	**PrevDent International B.V.** Jaagweg 12 b 1452 PB Ilpendam Nederland
Gemachtigde:	**Chiever BV** Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam Nederland
Betwiste merk:	**Benelux depot 1335097**

ORTHOCARE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 juni 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk ORTHOCARE voor waren in de klassen 3 en 5. Het depot is onder nummer 1335097 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 juli 2016.

2. Op 13 september 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerk registratie 334482 van het woordmerk ORTHO-CARE, ingediend op 30 augustus 1996 en ingeschreven op 21 mei 2001 voor waren in de klassen 1, 3, 9, 10, 16, 17 en 21.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 16 september 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen eenmaal opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 23 april 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat het woord ORTHO-CARE een verzonnen woord is en geen vaststaande betekenis heeft. Volgens opposant heeft het prefix ‘ortho’ verschillende betekenissen, waaronder ‘recht’ of ‘rechtop’. Het publiek zal de suffix ‘care’ begrijpen als het Engelse woord voor ‘zorg’ of ‘verzorging’. Vanwege de samentrekking van de elementen ‘ortho’ en ‘care’ beschikt het ingeroepen recht in zijn geheel over onderscheidend vermogen, aldus opposant.

10. De woordelementen van beide tekens zijn volgens opposant nagenoeg identiek. Door de grafische elementen in het bestreden teken bevatten de tekens op visueel vlak een aantal verschillen. Opposant stelt echter dat het woordelement in het bestreden teken een prominente plek inneemt. Om die reden zal de aandacht van het publiek vooral uitgaan naar het woordelement en niet naar het beeldelement. Opposant betoogt derhalve dat de tekens visueel overeenstemmend zijn.

11. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt opposant dat de woordelementen in beide tekens hetzelfde zijn. Om die reden is er sprake van auditieve overeenstemming.

12. Volgens opposant zal het relevante publiek de tekens begripsmatig hetzelfde opvatten. Daarom is er ook sprake van begripsmatige overeenstemming.

13. Opposant betoogt verder dat de waren van het ingeroepen recht deels identiek, deels (in hoge mate) soortgelijk en deels complementair zijn aan de waren van het bestreden teken.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend van het ingeroepen recht.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder betoogt dat het in casu gaat om medische verzorgingsproducten. Dergelijke producten zijn naar hun aard en complexiteit, zeker voor de eindconsument, geen alledaagse producten. Om die reden zal het relevante publiek in het onderhavige geval een bovengemiddeld aandachtsniveau hebben.

17. Volgens verweerder is de woordcombinatie ‘orthocare’ beschrijvend. Het prefix ‘ortho’ stamt af van het Griekse woord ‘orthos’, hetgeen ‘recht’ of ‘rechtopstaand’ betekent, terwijl ‘care’ het Engelse woord is voor ‘zorg’, ‘verzorging’ en ‘geven om’. Verweerder licht toe dat het prefix ‘ortho’ bij het publiek bekend is door de woorden ‘orthodontist’ en ‘orthodontie’. In de volksmond wordt de orthodontist ook steevast ‘ortho’ genoemd, aldus verweerder. Verweerder verwijst verder naar de door hem ingediende stukken die laten zien dat de aanduiding ‘ortho’ bekend is bij het publiek als verkorting van orthodontist of orthodontie.

18. Verweerder betoogt dat de aanwezigheid van het sterk onderscheidende beeldelement in het bestreden teken ervoor zorgt dat er in het onderhavige geval geen sprake is van verwarringsgevaar. De enige overeenstemming tussen de tekens ligt in een beschrijvend woord. Dit is onvoldoende om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn. Verweerder merkt hierbij op dat opposant niet heeft gesteld dat het ingeroepen recht door langdurig en intensief gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Ook betoogt verweerder dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar in het licht van het bovengemiddelde aandachtsniveau van de betrokken consument.

19. Met betrekking tot het bewijs van normaal gebruik betoogt verweerder dat het bewijsmateriaal laat zien dat opposant het ingeroepen recht hoofdzakelijk gebruikt als handelsnaam. In die gevallen waarbij het ingeroepen recht wel op een verpakking van een product is aangebracht of wordt genoemd in een catalogus is het niet duidelijk wanneer en/of waar dit gebruik heeft plaatsgevonden, aldus verweerder. Verweerder concludeert derhalve dat het ingediende bewijs van gebruik niet voldoet om normaal gebruik van het ingeroepen recht voor de onderhavige waren aan te tonen.

20. Voor de volledigheid stelt verweerder ook dat de waren van het ingeroepen recht niet soortgelijk zijn aan de waren van het bestreden teken.

21. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken te aanvaarden en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

22. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

23. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 14 juli 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 14 juli 2011 tot 14 juli 2016. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

24. Overeenkomstig regel 1.29 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

25. 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 een 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).

26. 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).

27. 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).

28. Het ingeroepen recht betreft een Uniemerk (voorheen: Gemeenschapsmerk), zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt als volgt:

“*Een Uniemerk 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*.”

29. 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 Uniemerk 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 marktaandelen 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*.”

30. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerk 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 teneinde in de Europese Unie marktaandelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

1) Uittreksels van verschillende merkregistraties van opposant;
2) Kopieën van 47 facturen, gedateerd tussen juli 2011 en juni 2016, gericht aan klanten van opposant in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta, Tsjechië en Frankrijk;
3) Brochures met de productcatalogus uit 2014, 2015, 2016 en 2017;
4) Screenprints van de website van opposant waarop verschillende producten zijn weergegeven;
5) Kopieën van blanco bestelformulieren;
6) Tabellen met omzetgegevens van opposant voor verschillende landen in de Europese Unie;
7) Kopieën van advertenties uit de jaren ‘80 en ‘90.

32. Het Bureau merkt als eerste op dat een deel van de facturen bestemd zijn voor klanten in de Verenigde Staten. Daarnaast vallen een aantal facturen en de advertenties uit de jaren ’80 en ’90 (ver) buiten de relevante periode. Deze documenten zullen dan ook niet worden meegenomen in de beoordeling, aangezien zij niks zeggen over gebruik gedurende relevante periode op het relevante territoir.

33. Het Bureau is van oordeel dat uit de facturen en de brochures met daarin de productcatalogus en de bestelformulieren (nrs. 2, 3 en 5) duidelijk wordt dat opposant orthodontische hulpmiddelen op de markt brengt bestemd voor een professioneel publiek. De productnummers die zijn vermeld in de facturen hebben nagenoeg allemaal betrekking op orthodontische instrumenten, waaronder voornamelijk boogdraden, bewaarbakjes voor beugels, slotjes en mondbeschermers tegen scherpe draden. In de brochures en bestelformulieren worden de producten, waarvan de nummers corresponderen met de producten genoemd in de facturen, aangeboden onder zowel het woordmerk

ORTHO-CARE, als het logo (hierna: “het Logo”).

34. Weliswaar laten de facturen geen hoog verkoopvolume zien, echter de aantallen en de spreiding van de verkoop (er worden facturen ingediend voor onder meer het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, Tsjechië, Noorwegen, Zweden, Finland, Malta, Italië, Frankrijk en Oostenrijk) kunnen niet als verwaarloosbaar worden beschouwd en zijn illustratief in het licht van de genoemde omzetcijfers (nr. 6) en laten zien dat het gaat om meer dan symbolisch gebruik in een substantieel deel van de Europese Unie gedurende de relevante periode.

35. Het voorgaande geldt echter niet voor de overige waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven. Weliswaar bevatten de brochures ook producten zoals tandborstels en reinigingsmiddelen voor instrumenten, handen en het gebit, echter deze producten worden allemaal aangeboden onder andere merknamen, zoals ‘Retainer Bright’, ‘Swirlplus’, ‘Ortho Space’ of ‘EverSmile’. Daarnaast kan uit de facturen niet duidelijk worden afgeleid dat deze waren aan het relevante publiek zijn verkocht onder het ingeroepen recht.

36. De screenprints van de website van opposant (nr. 4) tonen afbeeldingen van handreinigingsmiddelen waarop het Logo staat afgebeeld. De daadwerkelijke verkoop van deze producten wordt echter op geen enkele wijze ondersteund door ander bewijs. Deze producten worden niet genoemd in de catalogi, noch in de ingediende facturen. Op deze manier kan het Bureau niet vaststellen of er daadwerkelijk producten voorzien van het teken ORTHO-CARE zijn verkocht, hoeveel er bij benadering zijn verkocht en voor welk publiek, dan wel voor welke landen in de Europese Unie de verkochte producten zijn bestemd.

Conclusie

37. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende duidelijk maken dat het ingeroepen recht is gebruikt in de relevante periode teneinde in de Europese Unie markaandelen te behouden of te verkrijgen voor de volgende waren waarvoor het werd gedeponeerd:

- *Klasse 9: houders voor het bewaren of rangschikken van tandheelkundige of orthodontische voorwerpen; lippenbeschermers en mondbeschermers, waaronder mondbeschermers zonder opening;*
- *Klasse 10: Instrumenten en daarvoor bestemde accessoires; banden, draden, veren, haken, buizen, wiggen, kettingen, afscheiders en afbindingsdraad; al het voornoemde voor gebruik in tandheelkundige of orthodontische procedures of door tandtechnici*.

Op grond van regel 1.17, lid 1, sub e UR zal de beslissing dus gebaseerd worden op deze waren.

A.2 Verwarringsgevaar

38. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

39. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.”

40. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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 waren

41. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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).

42. Aangezien het gebruik van het ingeroepen recht slechts is aangetoond voor een deel van de waren waarvoor het is geregistreerd, zijn de te vergelijken waren de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
	Kl 3 Tand- en mondreinigings- en verzorgingsmiddelen voor cosmetische doeleinden; cosmetische producten voor de tanden waaronder tandgloss; producten voor het bleken van tanden en bleekmiddelen voor het gebit.
	Kl 5 Tand- en mondverzorgings- en reinigingsmiddelen voor medische doeleinden waaronder medicinale middelen ter voorkoming van en voor het herstel van gaatjes en breuken, ontstekingen en terugtrekkend tandvlees; voedingssupplementen voor medische doeleinden voor mond en gebit.
Kl 9 Houders voor het bewaren of rangschikken van tandheelkundige of orthodontische voorwerpen; lippenbeschermers en mondbeschermers, waaronder mondbeschermers zonder opening.	

Kl10 Instrumenten en daarvoor bestemde accessoires; banden, draden, veren, haken, buizen, wiggen, kettingen, afscheiders en afbindingsdraad; al het voornoemde voor gebruik in tandheelkundige of orthodontische procedures of door tandtechnici.	

43. De waren van het ingeroepen recht betreffen tandheelkundige of orthodontische hulpmiddelen. Het doel van de waren van het ingeroepen recht is het voorkomen, corrigeren en behandelen van onregelmatigheden in het gebit en de kaak. De waren "*tand- en mondreinigings- en verzorgingsmiddelen voor cosmetische doeleinden; cosmetische producten voor de tanden waaronder tandgloss; producten voor het bleken van tanden en bleekmiddelen voor het gebit*" genoemd in klasse 3 en de waren "*tand- en mondverzorgings- en reinigingsmiddelen voor medische doeleinden waaronder medicinale middelen ter voorkoming van en voor het herstel van gaatjes en breuken, ontstekingen en terugtrekkend tandvlees*" genoemd in klasse 5 van het bestreden teken zijn bestemd voor de reiniging en verzorging van het gebit.

44. Hoewel alle waren uiteindelijk het doel hebben om de staat van het gebit en de kaak te optimaliseren, is de precieze aard ervan verschillend. Het gaat kort gezegd enerzijds om orthodontische instrumenten en hulpmiddelen en anderzijds om reinigings- en verzorgingsmiddelen. Dit neemt echter niet weg dat de waren bestemd kunnen zijn voor hetzelfde publiek. Ook de waren van het bestreden teken kunnen gebruikt worden door professionals in de tandheelkunde en orthodontie. Daarnaast kunnen deze waren worden verhandeld via dezelfde verkoopkanalen. Echter gezien de verschillende aard, te weten enerzijds een tastbaar instrument of accessoire en anderzijds een (vloeibaar) middel, is het Bureau van oordeel dat deze waren slechts in geringe mate soortgelijk zijn.

45. Het voorgaande geldt echter niet voor de bestreden waren "*voedingssupplementen voor medische doeleinden voor mond en gebit*" in klasse 5. Alhoewel ook deze waren het doel hebben om mond en gebit gezond te houden, zijn zij naar hun aard en bestemming verschillend van de waren van opposant. De bestreden waren zijn immers bestemd voor consumptie. Bovendien worden deze waren doorgaans niet verhandeld via dezelfde verkoopkanalen, zodat het publiek hier niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Conclusie

46. De waren zijn deels in geringe mate soortgelijk en deels niet soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

47. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
ORTHO-CARE	ORTHOCARE

48. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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).

49. 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).

50. 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 bezien, 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).

51. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit de woordcombinatie ORTHO-CARE. Het bestreden teken is een gecombineerd woord/beeldmerk dat bestaat uit de gestileerde weergave van een kies met op de achtergrond een figuur in de vorm van een schild in de kleuren grijs en blauw. In de afbeelding van de kies bevinden zich vier blauwe geometrische figuurtjes en het geheel wordt omcirkeld door een ring. Onder het beeldelement bevindt zich het woordelement ORTHOCARE, weergeven in hoofdletters in de kleur blauw.

52. In visueel, auditief en begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht en het bestreden teken het woordelement ‘orthocare’ delen. De toevoeging van het liggende streepje tussen de woorden ‘ortho’ en ‘care’ in het ingeroepen recht doet hieraan geen afbreuk.

53. In het onderhavige geval geldt echter dat het woord ‘ortho-care’ beschrijvend is voor de waren van het ingeroepen recht. De aanduiding ‘ortho’ betreft een gangbaar voorvoegsel met als betekenis ‘juist’ of ‘goed’, zoals in het Nederlandse woord ‘orthodontie’[1] of het Franse woord ‘orthodontiste’. Het Engelse woord ‘care’ betekent onder meer zorg, behandeling of verzorging.[2] Zowel het Nederlands als Franstalige publiek in de Benelux zal de betekenis van deze woorden begrijpen. De waren van het ingeroepen recht hebben allemaal betrekking op de orthodontie. Anders dan opposant betoogt (zie alinea 9) levert de samentrekking geen merkbaar verschil of derde betekenis op, zodat geconcludeerd moet worden dat de samentrekking van twee beschrijvende woorden simpelweg resulteert in een nieuw beschrijvend woord. Het publiek zal 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).

54. Om die reden komt in het onderhavige geval het meeste belang toe aan het opvallende beeldelement in het bestreden teken. De aanwezigheid van dit beeldelement vormt een duidelijk verschil met het ingeroepen recht en zal, gezien de grootte en centrale positie in het geheel, niet door het publiek worden veronachtzaamd (zie in die zin ook Gerechtshof ’s-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012).

[1] zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e editie.
[2] zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4e editie.

Conclusie

55. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens weliswaar in visueel, auditief en begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn, maar die overeenstemming is uitsluitend gelegen in een woord dat beschrijvend is voor de waren van het ingeroepen recht.

A.3. Globale beoordeling

56. 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.

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). In casu zijn de bestreden waren van klasse 3 en 5 gericht op zowel het algemene publiek, alsmede op de beroepsbeoefenaar in de tandheelkundige sector, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden (zie in die zin ook GEU, HOMEZONE, T344/07, 10 februari 2010, ECLI:EU:T:2010:35). De waren van klasse 9 en 10 betreffen gespecialiseerde producten en zijn gericht op professionele klanten werkzaam in de orthodontie. Voor deze waren wordt een verhoogd aandachtsniveau aangenomen.

58. 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). Hoewel het woordelement ‘ortho-care’ als beschrijvend kan worden beschouwd en opposant geen versterkt onderscheidend vermogen op grond van bekendheid heeft gesteld, dient naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314), *mutatis mutandis* een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen Uniemerk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd.

59. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht 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 de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

60. In het onderhavige geval is dit echter niet het geval. De waren zijn ofwel niet soortgelijk, ofwel slechts in geringe mate soortgelijk. De overeenstemming tussen de tekens berust enkel op een element dat beschrijvend is voor de waren waarvoor het ingeroepen merk normaal is gebruikt. Zoals gezegd zal het publiek een beschrijvend element dat deel uitmaakt van een complex merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominante element van de totaalindruk die door dat merk wordt overgebracht (zie alinea 53). Het Bureau houdt er ook rekening mee dat het bestreden teken een zeer opvallend figuratief element bevat dat niet aanwezig is in het ingeroepen recht. Dit figuratieve element zorgt voor een opvallend verschil tussen de tekens. Tot slot acht het Bureau van belang dat bij de waren van het ingeroepen recht sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

61. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen en, als gevolg daarvan, is het onwaarschijnlijk dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

C. Conclusie

62. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat geen sprake is van verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

IV. BESLUIT

63. De oppositie met nummer 2012317 wordt afgewezen.

64. Het Benelux depot met nummer 1335097 wordt ingeschreven.

65. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 7 maart 2019

Eline Schiebroek Saskia Smits Diter Wuytens
(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Hennie Vink-Kingma