

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012881**  
**van 26 november 2018**

**Opposant:** **ViiV Healthcare UK Limited**  
980 Great West Road  
Brentford, Middlesex TW8 9GS  
Verenigd Koninkrijk

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

**Ingeroepen recht:** **Uniemerkt 1175868**

TRIZIVIR

*tegen*

**Verweerder:** **Novartis AG**  
Lichtstrasse 35  
4056 Basel  
Zwitserland

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
New Babylon City Offices  
Anna van Buerenplein 21 A  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1345392**

TRIPLEVIR

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 22 december 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk TRIPLEVIR voor waren in klasse 5. Het depot is onder nummer 1345392 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 januari 2017.
2. Op 6 maart 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt inschrijving 1175868 van het woordmerk TRIZIVIR, ingediend op 18 mei 1999 en ingeschreven op 13 juni 2000 voor waren in klasse 5.
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 10 maart 2017. 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"). De administratieve fase is afgerond op 4 juni 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 beide tekens uit één woord bestaan waarbij de eerste en de laatste drie letters identiek zijn. Volgens opposant is het verschil in het midden van de tekens onvoldoende om de benamingen TRIZIVIR en TRIPLEVIR visueel verschillend te maken, onder andere rekening houdend met het feit dat de aandacht van de consument vooral zal uitgaan naar het begin en het einde van het merk. De tekens zijn derhalve visueel overeenstemmend.

10. Verder stelt opposant dat beide tekens drie lettergrepen hebben en dat het ritme in de uitspraak van de tekens hetzelfde is. Zowel in het Nederlands, Frans, alsmede Duits zullen de letters "TRI" en "VIR" in beide tekens op dezelfde wijze worden uitgesproken, aldus opposant. Opposant betoogt ook dat de Duitstalige en Nederlandstalige consument bij de uitspraak voornamelijk de nadruk zal leggen op de eerste lettergreep en de Franstalige consument op de laatste lettergreep. Bij de uitspraak van beide tekens zal de nadruk dus volgens opposant steeds liggen op een identiek deel van de tekens. De tekens zijn daarom auditief overeenstemmend.

11. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat er een duidelijke gelijkenis bestaat tussen de tekens, omdat de aanduidingen 'TRI' en 'TRIPLE' beide frequent gebruikte voorvoegsels zijn die aangeven dat iets drievoudig of driedelig is. De aanduiding 'VIR' kan in beide tekens verwijzen naar het woord 'viraal', maar volgens opposant zal dit door de consument niet worden begrepen. De tekens zijn derhalve ook begripsmatig overeenstemmend.

12. Opposant stelt dat de waren van het bestreden teken identiek zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het bestreden teken te weigeren.

14. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder beschouwt de betrokken waren in potentie overeenstemmend of identiek. Aangezien het echter om farmaceutische producten gaat, betoogt verweerder dat het aandachtsniveau van het publiek hoog is.

16. Volgens verweerder bestaat het bestreden teken uit de wordelementen TRIPLE en VIR. Deze splitsing is visueel voor de hand liggend. Aan de andere kant is het teken TRIZIVIR vanuit een visueel oogpunt moeilijk onder te verdelen in aparte elementen, nu dit teken visueel een geheel vormt, aldus verweerder. Om die reden is de structuur van de tekens verschillend. Daarnaast verschillen de tekens in lengte en bevat het bestreden teken de letters P, L en E, welke in het geheel niet voorkomen in het ingeroepen recht. Daarnaast bevat het ingeroepen recht de letter Z, een visueel opvallende letter die is geplaatst aan het begin van het teken en die niet voorkomt in het bestreden teken. Op grond van het voorgaande stelt verweerder dat de tekens visueel niet overeenstemmen.

17. Verweerder betoogt dat de elementen van het bestreden teken zullen worden uitgesproken als "TRIP-PEL" en "VIR" of "VIER". Volgens verweerder zal het Benelux publiek het element 'triple' herkennen, aangezien dit een bekende Engelse term is. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als "TRIE-ZIE-VIER". De uitspraak van de tekens aan het begin is derhalve duidelijk verschillend. Dit is niet anders als het publiek het bestreden teken zou uitspreken als "TRIP-LUH-VIER". Om die reden zijn merk en teken auditief niet overeenstemmend.

18. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt verweerder zich op het standpunt dat beide tekens geen vaststaande betekenis lijken te hebben. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

19. Volgens verweerder heeft het element VIR, dat in beide tekens het laatste element vormt, een beperkt onderscheidend vermogen, nu dit element zal worden opgevat als een verwijzing naar het woord 'virus'. Verweerder merkt hierbij op dat het element 'vir' veelvuldig voorkomt in andere merkregistraties die betrekking hebben op producten in klasse 5. Verweerder betoogt verder dat in het bestreden teken het element 'TRIPLE' duidelijk naar voren komt, aangezien dit woord bekend is bij het publiek. Het dominante deel van de tekens, te weten het begin, is derhalve verschillend.

20. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

21. Daarnaast heeft verweerder verzocht om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht. Met betrekking tot de ingediende gebruiksbewijzen betoogt verweerder dat deze stukken enkel betrekking hebben op gebruik van het teken in het Verenigd Koninkrijk en de Benelux. Volgens verweerder is er geen aanvullend bewijs aangeleverd van het gebruik van het teken in andere landen van de Europese Unie. Om die reden stelt verweerder zich op het standpunt dat het op grond van het ingediende gebruiksbewijs niet mogelijk is om met zekerheid vast te stellen dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt in de Europese Unie.

### **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 6 januari 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 januari 2012 tot 6 januari 2017. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, 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 Europese Unie (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 Uniemerkt (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 Uniemerkt 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 Uniemerkt geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkt 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 marktaandeelen 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 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 teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

**Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

31. Om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen dient opposant de volgende stukken in:
1. Overzicht van verkoopcijfers gedurende 2012 - 2017, van de waren onder de aanduiding TRIZIVIR, in verschillende landen van de Europese Unie, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, België en Nederland;
  2. Overzicht marktaandeel gedurende 2012 - 2017 van het product TRIZIVIR, weergegeven voor Europa, België, Nederland en Luxemburg;
  3. Bijsluiter voor TRIZIVIR uit 2016, Engelstalig en bestemd voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland;
  4. Print-out van productspecificaties van TRIZIVIR, Engelstalig, via de website [www.medicines.org.uk](http://www.medicines.org.uk);
  5. Afbeelding van de verpakking van het product TRIZIVIR, niet gedateerd;
  6. Informatiefolder en bijsluiter TRIZIVIR, Duitstalig met contactadres van opposant in München, juli 2016;
  7. Facturen (30x) waarop het product TRIZIVIR staat vermeld met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk, gedateerd tussen augustus 2014 en februari 2017;
  8. Facturen (11x) voor TRIZIVIR in Luxemburg, gedateerd tussen augustus 2012 en januari 2017;
  9. Facturen (22x) voor TRIZIVIR in België, gedateerd tussen augustus 2012 en januari 2017;
  10. Facturen (11x) voor verkopen van TRIZIVIR in Nederland, gedateerd tussen juli 2012 en april 2018;
  11. Kopie van patiënten folder TRIZIVIR, Nederlandstalig, niet gedateerd.
32. Uit de facturen (nrs. 7, 8, 9 en 10) kan worden opgemaakt dat opposant, dan wel een distributeur of een aan opposant gelieerd bedrijf, onder de aanduiding TRIZIVIR een farmaceutisch product op de markt brengt in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, België en Nederland gedurende de relevante periode, ook als een aantal facturen, die buiten de relevante periode vallen, buiten beschouwing wordt gelaten. Uit de bijsluiters en productinformatie (nrs. 3, 4, 6 en 11) volgt dat TRIZIVIR een hiv-remmer is die een combinatie van verschillende geneesmiddelen bevat. Het bewijs van gebruik bevat verder informatie over verkoopaantallen en marktaandelen in verschillende landen van de Europese Unie gedurende de relevante periode (nrs. 1 en 2).
33. Verweerder betoogt dat opposant alleen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk en de Benelux aanvullend bewijs in de vorm van facturen heeft ingediend. Het gebruik in deze landen is volgens verweerder echter onvoldoende om te kunnen vaststellen dat een Uniemerken normaal is gebruikt in de Europese Unie (zie alinea 21).
34. Weliswaar heeft opposant enkel facturen ingediend voor het Verenigd Koninkrijk en de Benelux, echter uit de bijsluiters en productinformatie volgt dat het product ook is bestemd voor het publiek in Ierland en Duitsland. Daarnaast laat het overzicht van verkoopcijfers zien dat TRIZIVIR ook in Duitsland op de markt wordt gebracht, alsmede in verschillende andere landen van de Europese Unie (waaronder Frankrijk, Italië en Spanje). Opposant heeft hierbij toegelicht dat deze verkoopcijfers door een extern bedrijf (IMS Health) zijn gecontroleerd en vastgesteld. Het Bureau merkt in dit kader op dat hoewel sommige bronnen als zodanig geen zelfstandige bewijsmiddelen betreffen, deze wel meegewogen kunnen worden als ondersteunend materiaal naast andere bewijsstukken.

35. Uit de facturen volgt dat er rond de 1000 verpakkingen van TRIZIVIR zijn verkocht in de betreffende landen. Het bewijs van gebruik laat derhalve geen hoog verkoopvolume zien, echter dit aantal kan niet als verwaarloosbaar worden beschouwd en is illustratief in het licht van de genoemde verkoopcijfers gedurende de relevante periode. Daarnaast betreft het in het onderhavige geval een vrij prijzig geneesmiddel dat bovendien niet heel gangbaar is, zoals bijvoorbeeld pijnstillers of antibiotica. Het Bureau overweegt verder dat een geneesmiddel in Europa pas op de markt kan worden gebracht na het volgen van een strenge marktvergunningprocedure. De mogelijkheden voor het maken van reclame zijn ook zeer beperkt. Het feit dat voor TRIZIVIR deze procedures zijn gevolgd in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Nederland, België en Luxemburg laat zien dat het gaat om meer dan symbolisch gebruik in een substantieel deel van de Europese Unie.

#### *Conclusie*

36. Het Bureau concludeert op grond van het voorgaande dat de 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 marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor een deel van de waren in klasse 5, te weten "*antivirale middelen voor het behandelen van hiv*". Op grond van regel 1.17, lid 1, sub e UR zal de beslissing dus gebaseerd worden op deze waren.

#### **A.2 Verwarringsgevaar**

37. 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.

38. 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."

39. 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**

40. 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).

41. Aangezien het gebruik van het ingeroepen recht slechts is aangetoond voor een deel van de waren waarvoor het is geregistreerd (zie alinea 36), zijn de te vergelijken waren de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 5 Antivirale middelen voor het behandelen van hiv.	KI 5 Farmaceutische preparaten, namelijk antivirale middelen.

42. De waren van het ingeroepen recht zijn antivirale middelen voor het behandelen van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv). Het betreft een geneesmiddel dat de vermenigvuldiging van het virus in het lichaam tegengaat en verspreiding indamt.<sup>1</sup> De waren van het bestreden teken zijn antivirale middelen in het algemeen. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als identiek nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

#### *Conclusie*

43. De waren zijn identiek.

#### **Vergelijking van de tekens**

44. 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).

45. 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).

46. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
TRIZIVIR	TRIPLEVIR

47. Uit de rechtspraak volgt dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (zie arresten GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en Sabel, reeds aangehaald).

<sup>1</sup> <https://aidsfonds.nl/over-hiv-aids/behandeling/>; <https://nl.wikipedia.org/wiki/Hiv-remmer>.



*Begripsmatige vergelijking*

48. In hun geheel beschouwd hebben zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken geen vaststaande betekenis. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Daarnaast overweegt het Bureau dat consumenten voor farmaceutische preparaten gewend zijn aan het feit dat veel merken in deze branche deels bestaan uit een beschrijvende prefix of suffix, welke duidt op het werkingsgebied van het geneesmiddel in kwestie, gecombineerd met een ander (fantasie- of verwijzend) element.

49. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek in beide tekens het suffix -VIR zal herkennen, dat een verwijzing is naar het woord 'virus'. 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). Verder bevat het ingeroepen recht het prefix TRI-, dat in samenstellingen 'drie' of 'driedelig' betekent.<sup>2</sup> Met betrekking tot het bestreden teken overweegt het Bureau dat het publiek het teken zal splitsen in TRIPLE en VIR, aangezien het woord 'triple' een gangbaar Engels en Frans woord is dat door het Benelux publiek als zodanig in het teken kan worden herkend. De aanduiding 'triple' betekent 'drievoudig'.

50. Beide tekens bevatten aan het begin een verwijzing naar het getal 'drie'. Daarnaast delen de tekens de verkorting voor virus aan het eind.

51. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

*Visuele vergelijking*

52. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit acht letters, TRIZIVIR. Het bestreden teken bevat negen letters, TRIPLEVIR.

53. Zes van de in totaal negen letters van het bestreden teken komen terug in het ingeroepen recht op dezelfde plek. Deze gelijkheid bevindt zich aan het begin en het eind van de tekens. De eerste en laatste drie letters zijn immers identiek. 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). Het enige verschil zit in het midden van de tekens, echter dit doet niet af aan de overeenstemmende visuele totaalindruk.

54. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

---

<sup>2</sup> Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>e</sup> editie.

*Auditieve vergelijking*

55. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord en drie lettergrepen: TRI-ZI-VIR. Het bestreden teken bestaat eveneens uit één woord en drie lettergrepen: TRI-PLE-VIR. De eerste en laatste lettergreep is identiek. Verder hebben de tekens eenzelfde ritme en intonatie. Het verschil in het midden van de tekens verandert dit niet. Ook hier geldt dat het publiek meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (Mundicor, reeds aangehaald).

56. Verweerder wijst nog op de verschillende uitspraakmogelijkheden van het bestreden teken (zie alinea 17). Deze uitspraken liggen echter dicht bij elkaar en het verschil dat hierdoor ontstaat heeft slechts een geringe invloed op de uitspraak van de eerste lettergreep en geen invloed op de uitspraak van de laatste lettergreep.

57. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak eveneens overeenstemmend zijn.

*Conclusie*

58. De tekens zijn begripsmatig in zekere mate overeenstemmend. Op visueel en auditief vlak zijn de tekens overeenstemmend.

**A.2. Globale beoordeling**

59. 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.

60. 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). In casu wordt door het Bureau dan ook uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau.

61. 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). Het ingeroepen recht heeft als zodanig geen beschrijvende betekenis, waardoor moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van het teken als geheel. Het Bureau merkt hierbij op dat farmaceutische merken niet zelden zijn samengesteld uit (delen van) beschrijvende of verwijzende elementen. Daar is in onderhavig geval ook sprake van. In dit kader betoogt verweerder dat het element 'VIR' een beperkt onderscheidend vermogen heeft (zie alinea 19).

62. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837). 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). In casu zijn de waren van het bestreden teken identiek aan de waren van het ingeroepen recht en zijn de tekens visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

63. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat het publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **B. Overige factoren**

64. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er tal van andere merken zijn, voor soortgelijke waren, die eveneens het woord VIR bevatten (zie alinea 19), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu is van beide punten geen bewijs geleverd.

#### **C. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

66. De oppositie met nummer 2012881 wordt toegewezen.

67. Het Benelux depot met nummer 1345392 wordt niet ingeschreven.

68. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 november 2018

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst