

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003298**  
**van 7 oktober 2014**

**Opposant:** **Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**  
Wertstr. 9  
30163 Hannover  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Matchmark B.V.**  
Herengracht 122  
1015 BT Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 3325941**

***Pelikan*** 

*tegen*

**Verweerder:** **PELICAN HEALTHCARE LIMITED**  
Quadrant Centre, Cardiff Business Park  
Cardiff CF4 5WF  
Verenigd Koninkrijk

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Internationaal depot 962754**

PELICAN

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 28 mei 2008 heeft verweerder een internationale aanvraag van het woordmerk PELICAN ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 5 en 10, waarbij onder andere de Benelux werd aangeduid. Het internationale depot is onder nummer 962754 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 26 juni 2008 in de *Gazette OMPI des marques internationales* 2008/21.

2. Op 1 september 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3325941 van het gecombineerde woord-/beeld merk

**Pelikan** 

, ingediend op 22 augustus 2003 en ingeschreven op 21 mei 2008 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 9, 16, 18, 28, 35, 39, 41 en 42.

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 een deel van de waren in de klassen 1 en 16 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. Op 23 september 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan opposant en aan de World Intellectual Property Organization (hierna: "WIPO").

8. Op 24 november 2008 heeft verweerder Merkenbureau Knijff & Partners B.V. aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Bureau op 3 december 2008 aan partijen bevestigd.

9. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de cooling off, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 24 maart 2009. Het Bureau heeft op 26 maart 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 26 mei 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 25 mei 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op dezelfde dag door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 juli 2009 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 27 juli 2009 gereageerd en heeft op 29 juli 2009 een verzoek tot warenbeperking ingediend. Deze reactie en de bevestiging van de warenbeperking zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 17 augustus 2009, waarmee de oppositie klaar was voor beslissing.

12. Het Bureau werd op de hoogte gebracht van een vordering tot nietigverklaring en heeft partijen op 14 januari 2010 van deze reden voor ambtshalve opschorting op de hoogte gebracht. Op respectievelijk 28 februari 2013 en 6 maart 2013 hebben opposant en verweerder het Bureau op de hoogte gebracht van het einde van de ambtshalve opschorting. Het Bureau heeft op 16 mei 2013 aan partijen bevestigd dat de ambtshalve opschorting werd opgeheven en dat het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Op 5 juli 2013 heeft het Bureau partijen op de hoogte gebracht van het feit dat er wederom een vordering tot nietigverklaring tegen het ingeroepen recht werd ingediend. Op 18 juli 2014 heeft opposant het Bureau op de hoogte gebracht van de afronding van deze vordering.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. 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**

16. Opposant beperkt de waren waarop de oppositie gebaseerd wordt tot een deel van de waren in de klassen 1 en 16. Opposant is van mening dat de waren waartegen de oppositie zich richt soortgelijk zijn aan de waren waarop de oppositie gebaseerd is. De waren van het bestreden teken zijn enerzijds gericht op de vrouwelijke hygiëne en anderzijds op stomazorg. De waren in klasse 16 waarop opposant zich baseert kunnen ook gericht zijn op de (vrouwelijke) hygiëne, gezondheid en stomazorg en zijn, evenals de waren van het bestreden teken, niet alleen bestemd voor de gewone consument, maar ook voor de medische wereld. De waren in klasse 1 van opposant zijn bestemd voor de fabrikanten van chirurgische producten die deze waren in andere producten kunnen verwerken. De waren in klasse 1 van opposant kunnen dus verwerkt zijn in de waren in klasse 5 van het bestreden teken en er is volgens opposant dan ook sprake van complementariteit.

17. Het dominante element van het ingeroepen recht is volgens opposant het woord PELIKAN. Dit woordelement is auditief en begripsmatig identiek aan het bestreden teken PELICAN en visueel is er sprake van een zeer grote mate van overeenstemming, aldus opposant.

18. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Bovendien is het ingeroepen recht volgens opposant een bekend merk in de Benelux voor schrijf-, kantoor- en printbenodigdheden. Ter ondersteuning van deze stelling dient opposant een aantal overzichten in met een aantal hits dat via Google werd aangetroffen als gevolg van de zoekterm PELIKAN, alsmede een

kopie van de homepage van de Nederlandse en Belgische website van opposant. Door deze bekendheid is opposant van mening dat er bovendien door het gebruik van het bestreden teken afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen woord-/beeldmerk.

19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

#### **B. Reactie verweerder**

20. Het hoeft volgens verweerder geen nader betoog dat merk en teken overeenstemmend zijn. Nu het echter gaat om de naam van een bestaand object, in dit geval een vogel, is het volgens verweerder niet bevreemdend dat meerdere ondernemingen een dergelijke naam voor hun producten willen voeren. Zolang de waren en diensten elkaar niet "bijten" is dit ook niet erg, aldus verweerder.

21. De waren in klasse 1 van opposant betreffen een halffabrikaat dat bestemd is voor de verwerking in andere producten, namelijk in chirurgisch verband. Deze waren in klasse 1 zijn volgens verweerder zeker niet soortgelijk aan de waren in klasse 10 van het bestreden teken. Er is volgens verweerder immers slechts sprake van complementariteit als waren en of diensten elkaar aanvullen of verbeteren en in casu is er sprake van een "ingrediënt" voor een geheel ander product, namelijk chirurgisch verband. Bovendien verschillen ook de afzetkanalen; in geval van opposant betreft dit fabrikanten en wellicht distributeurs van halffabrikaten. De eindgebruikers van de waren van verweerder zijn chirurgen, ziekenhuizen en patiënten.

22. Het feit dat de waren in klasse 10 van verweerder en die in klasse 16 van opposant beide in ziekenhuizen gebruikt worden, maakt de waren nog niet soortgelijk aan elkaar, aldus verweerder. In geval van de waren in klasse 10 van verweerder is er sprake van een zeer deskundig publiek dat volgens verweerder bijzonder goed op de hoogte is van de aard van de producten en de wijze waarop de producten moeten worden gebruikt. Bovendien, zo stelt verweerder, zijn deze waren niet verkrijgbaar via de gangbare distributiecentra en verkoopkanalen voor luiers en papieren handdoekjes en dergelijke. Voor wat betreft de vergelijking van de waren van opposant met die van verweerder in klasse 5 merkt verweerder op dat dit inderdaad waren zijn die bestemd zijn voor de behandeling van stoma-patiënten. Verweerder geeft aan dat er verzocht is om een schrapping van de waren "hygiënische handdoeken, luiers en inlegverband (zgn. pads) en "tampons voor hygiënisch gebruik" in het internationale register.

23. Volgens verweerder staat er een groot aantal inschrijvingen van de merken PELIKAN respectievelijk PELICAN in de klassen 1, 5, 10 en zelfs 16 ten name van derden in het register. Verweerder voegt een lijst bij met deze inschrijvingen. Daarnaast bestaan er ook op de markt een groot aantal PELICAN-merken naast elkaar, ook hiervan voegt verweerder een lijst bij. Hieruit blijkt volgens verweerder dat al deze merken naast elkaar kunnen bestaan en dat feitelijke verwarring tussen merk en teken dan ook zeer onwaarschijnlijk lijkt.

24. Verweerder wijst er nog op dat bekendheid geen grond kan zijn voor een oppositie in de Benelux. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

## A.1 Verwarringsgevaar

25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op 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.

26. 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."

27. 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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


28. 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).

29. 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).

30. 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). 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<b>PELICAN</b>

32. De overeenstemming van de overeenstemming van de tekens is *in confesso* (zie overweging 20). Het Bureau stelt vast dat de tekens inderdaad begripsmatig en auditief identiek zijn en visueel sterk overeenstemmend zijn.

### **Vergelijking van de waren**

33. 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).

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

35. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Kleefstoffen voor chirurgisch verband.	Klasse 5 Gordels voor maandverband; hygiënische kleding en onderkleding bestemd voor bescherming tegen incontinentie; tampons voor chirurgisch gebruik; gips en verband voor medisch of chirurgisch gebruik; bandages; kant-en-klare materialen voor het aanleggen van bandages; chirurgische verbanden; zelfklevende afsluitingen en pads, alle voor medisch of chirurgisch gebruik; kleefband voor medisch of chirurgisch gebruik; klevend wondverband; wondverbandmateriaal; verband voor het schoonmaken van wonden; wondverband; chirurgisch verband geïmpregneerd met substanties die de heling van de wond bevorderen; glijmiddelen voor medisch en chirurgisch gebruik; vochtige doekjes voor medisch en chirurgisch gebruik.

	<p><i>Class 5 Sanitary belts; sanitary underclothing and garments, all for protection against incontinence; tampons for surgical use; plasters and dressings, all for medical and surgical use; bandages; materials prepared for bandaging; surgical dressings; adhesive seals and adhesive wafers, all adapted for medical or surgical use; adhesive tapes for medical and surgical use; adhesive wound dressings; dressing materials for wounds; dressings for wound cleaning; dressings for wounds; surgical dressings carrying substances to increase the rate of healing of the wounds; lubricants for medical and surgical use; wipes for medical and surgical use.</i></p>
	<p>Klasse 10 Chirurgische en medische apparaten en instrumenten; vaginale speculums; apparaten bestemd voor stomapatiënten; zakken, zakjes en andere stomaproducten en -apparaten; instrumenten voor het aanleggen van een stoma na een operatie; instrumenten voor het aanleggen van een stoma vóór een operatie; kragen en zelfklevende afdichtingen voor zakken, zakjes en stoma-apparaten; klemmetjes te gebruiken in combinatie met zakken, zakjes en stoma-apparaten; kledingstukken speciaal ontworpen voor stomapatiënten; injectiespuiten; hypodermale naalden; anticonceptiemiddelen; medische of chirurgische apparaten voor wonddrainage; producten voor littekenvorming, voor drainage en voor het spoelen van wonden; wonddichtmiddelen; wonddichtsystemen; tassen met chirurgische instrumenten voor het verwijderen van spiraaltjes; medische inrichtingen; chirurgische inrichtingen; verwijders; stoma-doppen; chirurgische scharen; speculums; vaginale speculums.</p> <p><i>Class 10 Surgical and medical apparatus and instruments; vaginal speculums; apparatus for use by ostomy patients; ostomy bags, pouches, products and appliances; instruments for use in post-operative ostomy; instruments for use in pre-operative ostomy; adhesive flanges and seals for use with ostomy bags, pouches and appliances; clips adapted for use with ostomy</i></p>

	<i>bags, pouches and appliances; clothing adapted for ostomy patients; syringes; hypodermic needles; contraceptives; apparatus for use in medicine and surgery in the drainage of wounds; wound healing, drainage and irrigation products; wound closure devices; wound closures; surgical kits for removing IUD's and coils; medical devices; surgical devices; dilaters; stoma caps; surgical scissors; speculae; vaginal speculae.</i>
Klasse 16 Wegwerpluierbroekjes van papier of cellulose; wegwerpluiers van papier of cellulose; gezichtsdoeken van papier; papieren handdoeken; toiletpapier.	
	<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het bestreden teken is Engels. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>

#### Klasse 5

36. “Vochtige doekjes voor medisch en chirurgisch gebruik” van het bestreden teken zijn soortgelijk aan “gezichtsdoeken van papier en papieren handdoeken” van het ingeroepen recht. De aard en het doel van de waren is hetzelfde; het betreft doeken om bijvoorbeeld iets te deppen of schoon te veegen. De distributiekkanalen en de eindgebruikers kunnen dezelfde zijn.

37. “Hygiënische kleding en onderkleding bestemd voor bescherming tegen incontinentie” van het bestreden teken zijn soortgelijk aan “wegwerpluierbroekjes van papier of cellulose en wegwerpluiers van papier of cellulose”. De waren worden immers voor hetzelfde doel gebruikt en hebben dezelfde aard, namelijk bescherming tegen incontinentie. Luiers zijn immers niet noodzakelijkerwijs enkel en alleen bestemd voor baby’s, maar kunnen ook gebruikt worden voor en door volwassenen met een incontinentie probleem.

38. “Zelfklevende afsluitingen en pads, alle voor medisch of chirurgisch gebruik; kleefband voor medisch of chirurgisch gebruik en klevend wondverband; verband voor medisch of chirurgisch gebruik; chirurgische verbanden; chirurgisch verband geïmpregneerd met substanties die de heling van de wond bevorderen” zijn in lichte mate soortgelijk aan “kleefstoffen voor chirurgisch verband” van het ingeroepen recht. Er is immers sprake van een dusdanig nauw verband tussen de waren dat er sprake is van complementariteit.

39. “Gordels voor maandverband; tampons voor chirurgisch gebruik; gips; bandages; kant-en-klare materialen voor het aanleggen van bandages; wondverbandmateriaal; verband voor het schoonmaken van wonden; wondverband; glijmiddelen voor medisch en chirurgisch gebruik” zijn waren die naar hun aard dusdanig specifiek zijn, dat het in aanmerking komend publiek er naar oordeel van het Bureau geen zelfde herkomst aan zal toedichten. De doel en het aard van deze waren zijn niet soortgelijk aan die van de waren van het ingeroepen recht.

#### Klasse 10



40. “Apparaten bestemd voor stomapatiënten; zakken, zakjes en andere stomaproducten en -apparaten; kragen en zelfklevende afdichtingen voor zakken, zakjes en stoma-apparaten; klemmetjes te gebruiken in combinatie met zakken, zakjes en stoma-apparaten; kledingstukken speciaal ontworpen voor stomapatiënten; stoma-doppen” zijn in meer of mindere mate soortgelijk aan “wegwerpluiers van papier of cellulose”. Een stoma is een kunstmatige uitgang in het (menselijk) lichaam. Dit kan zijn voor ontlasting, urine, gal en ademhaling (tracheostoma) <sup>1</sup>. Luiers worden gebruikt voor het opvangen van ontlasting en urine. Het toepassingsgebied van deze waren is derhalve overeenstemmend.

41. “Instrumenten voor het aanleggen van een stoma na een operatie en instrumenten voor het aanleggen van een stoma vóór een operatie” zijn instrumenten die bestemd zijn voor chirurgen. Het doel en de aard van deze waren zijn daarmee verschillend van de waren van het ingeroepen recht.

42. “Chirurgische en medische apparaten en instrumenten; vaginale speculums; injectiespuiten; hypodermale naalden; anticonceptiemiddelen; medische of chirurgische apparaten voor wonddrainage; producten voor littekenvorming, voor drainage en voor het spoelen van wonden; wonddichtmiddelen; wonddichtsystemen; tassen met chirurgische instrumenten voor het verwijderen van spiraaltjes; medische inrichtingen; chirurgische inrichtingen; verwijders; chirurgische scharen; speculums; vaginale speculums” zijn waren die naar hun aard dusdanig specifiek zijn, dat het in aanmerking komend publiek er naar oordeel van het Bureau geen zelfde herkomst aan zal toedichten. De doel en het aard van deze waren zijn niet soortgelijk aan die van de waren van het ingeroepen recht.

## **A.2. Globale beoordeling**

43. 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.

44. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

45. 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). Het relevante publiek bestaat voor een deel van de waren uit vakmensen uit de medische sector (artsen-specialisten, huisartsen en apothekers) en voor een deel van de waren uit patiënten en consumenten die waren zoals wondverband of wegwerpluiers bij de drogist of apotheek kopen. Voor de waren in klasse 10 en een deel van de waren in klasse 5 moet uitgegaan worden van een verhoogd aandachtsniveau (zie in die zin ook GEU, CULTRA, T-142/12, 11 juli 2013) en voor een deel van de waren in klasse 5 wordt het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal geacht.

46. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de

---

<sup>1</sup> [http://nl.wikipedia.org/wiki/Stoma\\_\(geneeskunde\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Stoma_(geneeskunde))

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). De merken zijn in hoge mate overeenstemmend.

47. 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 beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

48. Tevens roept opposant bekendheid in (zie overweging 18). Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24 maart 2011). Bovendien is het ingeroepen recht volgens opposant een bekend merk in de Benelux voor schrijf-, kantoor- en printbenodigdheden en dit zijn andere waren dan die in het geding zijn.

49. Ondanks het hoger aandachtsniveau voor een deel van de waren, is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren die soortgelijk zijn afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

50. Voor wat betreft het argument van opposant in dit kader dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht vanwege de bekendheid (zie overweging 18), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

51. Volgens verweerder staat er een groot aantal inschrijvingen van de merken PELIKAN respectievelijk PELICAN in de klassen 1, 5, 10 en zelfs 16 ten name van derden in het register (zie overweging 23). Het is weliswaar niet volledig uitgesloten 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 in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

52. Volgens verweerder lijkt feitelijke verwarring tussen merk en teken zeer onwaarschijnlijk (zie overweging 23). In het kader van een oppositie wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE echter onderzocht of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat er feitelijke verwarring is opgetreden.

53. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 19). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

### **C. Conclusie**

54. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de soortgelijke waren.

### **IV. BESLUIT**

55. De oppositie met nummer 2003298 wordt gedeeltelijk toegewezen.

56. Internationale inschrijving met nummer 962754 wordt niet ingeschreven in Benelux voor de volgende waren:

Klasse 5 Hygiënische kleding en onderkleding bestemd voor bescherming tegen incontinentie; zelfklevende afsluitingen en pads, alle voor medisch of chirurgisch gebruik; kleefband voor medisch of chirurgisch gebruik; klevend wondverband; vochtige doekjes voor medisch en chirurgisch gebruik; verband voor medisch of chirurgisch gebruik; chirurgische verbanden; chirurgisch verband geïmpregneerd met substanties die de heling van de wond bevorderen.

Klasse 10 Apparaten bestemd voor stomapatiënten; zakken, zakjes en andere stomaproducten en -apparaten; kragen en zelfklevende afdichtingen voor zakken, zakjes en stoma-apparaten; klemmetjes te gebruiken in combinatie met zakken, zakjes en stoma-apparaten; kledingstukken speciaal ontworpen voor stomapatiënten; stoma-doppen.

57. Internationale inschrijving met nummer 962754 wordt wel ingeschreven in Benelux voor de volgende waren:

Klasse 5 Gordels voor maandverband; tampons voor chirurgisch gebruik; gips; bandages; kant-en-klare materialen voor het aanleggen van bandages; wondverbandmateriaal; verband voor het schoonmaken van wonden; wondverband; glijmiddelen voor medisch en chirurgisch gebruik.

Klasse 10 Chirurgische en medische apparaten en instrumenten; vaginale speculums; instrumenten voor het aanleggen van een stoma na een operatie; instrumenten voor het aanleggen van een stoma vóór een operatie; injectiespuiten; hypodermale naalden; anticonceptiemiddelen; medische of chirurgische apparaten voor wonddrainage; producten voor littekenvorming, voor drainage en voor het spoelen van wonden; wonddichtmiddelen; wonddichtsystemen; tassen met chirurgische instrumenten voor het verwijderen van spiraaltjes; medische inrichtingen; chirurgische inrichtingen; verwijders; chirurgische scharen; speculums; vaginale speculums.

58. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 7 oktober 2014

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratief behandelaar: Vincent Munier