

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005538

van 09 mei 2012

- Opposant:** **Photocure ASA**
Hoffsveien 48
0377 Oslo
Noorwegen
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Internationale inschrijving 921694**



tegen

- Verweerder:** **Beauty&Energy bvba**
Noordhoekstraat 58
8660 De Panne
België
- Gemachtigde:** **Gevers**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1205567**



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

1. Op 28 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in de klassen 3, 5 en 30. Het depot is onder nummer 1205567 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 juni 2010.

2. Op 27 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 921694 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk, ingediend op 6 maart 2007 en ingeschreven op 10 juli 2008 voor waren en diensten in de klassen 5, 10 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 alle waren in klasse 5 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 is ter kennis gebracht van partijen op 31 augustus 2010.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 1 januari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 januari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 maart 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 10 maart 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 maart 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 mei 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 24 maart 2011 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau verweerder op 1 april 2011 verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 1 juni 2011.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 5 april 2011 door verweerder ingediend en op 6 april 2011 doorgezonden aan opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Zowel het merk als het teken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken waarbij het woorelement een prominente plaats inneemt. Merk en teken bestaan beide uit 9 letters, waarvan er slechts één verschillend is. Merk en teken zijn zowel in visueel als in auditief opzicht sterk overeenstemmend volgens opposant. Geen van beide tekens heeft volgens opposant een vaststaande betekenis in één van de Beneluxtalen, een begripsmatige vergelijking is naar zijn mening dan ook niet aan de orde.

16. De waren in klasse 3 van verweerder zijn soortgelijk aan de waren "farmaceutische producten" in klasse 5 van opposant, dergelijke producten omvatten producten ter behandeling van huidproblemen zoals bijvoorbeeld zeep. De waren "parfumerieën, etherische oliën, haarlotions en cosmetische middelen en balsems en oliën voor cosmetisch gebruik" zijn eveneens soortgelijk aan de waren van opposant, aangezien deze ook een medische functie kunnen hebben. De waren in klasse 5 zijn identiek dan wel soortgelijk. De waren in klasse 30 van verweerder zijn tot slot sterk soortgelijk aan "diëtische substanties voor medisch gebruik" in klasse 5 van opposant.

17. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven en de verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder is van mening dat de waren in klasse 3 niet soortgelijk zijn aan de waren in klasse 5 van opposant, aangezien zij een ander doel dienen en gecommmercialiseerd worden door andere ondernemingen. De waren in klasse 3 zijn immers hygiënische en schoonheidsproducten voor dagelijks gebruik die verkocht worden in supermarkten en parfumerieën. De waren in klasse 5 daarentegen zijn bestemd voor medische doeleinden en worden hoofdzakelijk verdeeld door apothekers, aldus verweerder. Ook de waren "vitamines en vitaminepreparaten, mineralen en mineraalpreparaten" waartegen de oppositie gericht is, zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant. De waren van verweerder worden gebruikt als voedingssupplementen en de waren van opposant hebben tot doel om ziektes te voorkomen of te genezen. Hetzelfde geldt voor de waren in klasse 30, aldus verweerder.

19. De waren van het ingeroepen recht zijn volgens verweerder niet alleen bestemd voor de eindconsument, maar ook voor de gespecialiseerde gebruiker, zoals artsen en apothekers. Deze specialisten zullen PHOTOCURE als volkomen beschrijvend opvatten, aangezien PHOTO verwijst naar de medische behandeling "fototherapie". Het feit dat opposant het merk daadwerkelijk gebruikt voor geneesmiddelen die gebaseerd zijn op een vorm van fototherapie bevestigt volgens verweerder deze stelling. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar uittreksels van de website van opposant. Het woord CURE is volgens verweerder eveneens zuiver beschrijvend voor de waren in klasse 5, de gemiddelde consument zal dit immers begrijpen als de vertaling van "genezen". Het ingeroepen recht beschikt over zeer weinig onderscheidend vermogen gezien het gespecialiseerde publiek. Ook voor de eindconsument is er sprake van een beperkt onderscheidend vermogen, vanwege het zuiver beschrijvend karakter van het element CURE. Volgens verweerder wordt deze stelling bevestigd door het depot van een beeldmerk, aangezien volgens verweerder een woordmerk nagenoeg zeker geweigerd zou zijn geweest.

20. De woordelementen verschillen slechts één letter, maar nemen een verschillende positie in ten opzichte van het figuratieve element. Door deze verschillende positie en door de opvallende kleuren in het bestreden teken is er een voldoende verschillende visuele indruk tussen merk en teken en zijn deze te beschouwen als verschillend volgens verweerder. Begripsmatig zijn merk en teken verschillend, aangezien PHYTO en PHOTO een verschillende betekenis hebben, die voor de gemiddelde consument in de Benelux voldoende duidelijk is. PHYTO, Grieks voor plant, wordt vaak gebruikt voor verzorgingsproducten en geneesmiddelen van plantaardige oorsprong en PHOTO zal direct worden opgevat als het courante Engelse of Franse woord voor "foto". De verschillen zijn volgens verweerder van dien aard dat er sprake is van neutralisering.

21. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is hoger dan gemiddeld volgens verweerder, het gaat immers om producten die de gezondheid in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. Het verhoogde aandachtsniveau geldt volgens verweerder ook voor de waren in klasse 3, aangezien de aanschaf hiervan wordt ingegeven door persoonlijke voorkeuren en bepaalde eigenschappen van de producten.

22. Volgens verweerder is er gezien bovenstaande geen gevaar voor verwarring en verweerder is van mening dat het toewijzen van de oppositie tot een ongerechtvaardigde monopolisering van een zuiver beschrijvende woordcombinatie zou leiden en acht dit ontoelaatbaar. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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."

25. 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



26. 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).

27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

28. 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; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

30. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat één woord van negen letters, PHOTOCURE, rechtsonder dit woord staat in kleine hoofdletters TM. De achtergrond is een grijze cirkel met oplichtende vage lichtgrijze figuren. Het woord is in grijze letters weergegeven en splitst de cirkel als het ware in twee halve delen. Het betwiste teken bestaat uit één woord van eveneens negen letters. Boven het wordelement bevindt zich een gestileerd figuur, bestaande uit verschillende geometrische componenten in verschillende tinten groen, oranje, blauw en wit.

31. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005).

32. Merk en teken hebben acht van de negen letters gemeen. De derde letter van het merk en het teken is verschillend. Hierbij kan worden opgemerkt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Zowel merk als teken bevatten bovendien een beeldelement, waardoor er verschillen ontstaan in de visuele totaalindruk van merk en teken.

33. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

34. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

35. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen FOO-TOO-KJUUR. Het bestreden teken bestaat ook uit drie lettergrepen FIE-TOO-KJUUR. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, reeds geciteerd). Het begin en het einde van merk en teken zijn hetzelfde, slechts de uitspraak van de letters "i" en "o" is verschillend. De cadans en de uitspraak zijn overeenstemmend.

36. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief overeenstemmend is.

Begripsmatige vergelijking

37. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (HvJEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter 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 GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In dit concrete geval zal de consument het ingeroepen recht splitsen in de woorden PHOTO en CURE en het bestreden teken in de woorden PHYTO en CURE.

38. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het identieke bestanddeel CURE in beide tekens, dat "genezen" betekent. Dit element is duidelijk beschrijvend en dus niet onderscheidend voor de betrokken waren en diensten. In de gegeven context zal het element PHOTO naar oordeel van het Bureau geassocieerd worden met foto of zelfs met fotosynthese. Het element PHYTO zal geassocieerd worden met planten, gezien de waren en diensten, of het in aanmerking komend publiek is niet bekend met deze term, in welk geval het als een fantasiebenaming zal worden opgevat.

39. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

Conclusie

40. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006). In dit concrete geval hebben minstens de woordelementen van het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis. Het Bureau is daarom van oordeel dat de hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen voldoende zijn om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren en diensten

41. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; balsems en oliën voor cosmetisch gebruik.
Class 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, plasters, materials for dressings; fungicides. <i>Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; pleisters, verbandmiddelen; schimmeldodende middelen.</i>	Klasse 5 Vitamines en vitaminepreparaten, mineralen en mineralenpreparaten; voedingssupplementen voor medisch gebruik; geneesmiddelen; geneeskrachtige balsems, oliën en kruiden; vitaminepreparaten; diëtische substanties voor medisch gebruik, waaronder voedingssupplementen; kruidenaftrekels en rookkruiden voor geneeskundig gebruik, kruidenthee voor medicinale doeleinden; voedingssupplementen voor medisch gebruik, bevattende vitamines, enzymen, mineralen en aminozuren.
Class 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments. <i>Klasse 10 Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten.</i>	
	Klasse 30 Voedingssupplementen in de klasse begrepen van plantaardige oorsprong, niet voor medisch gebruik.
Class 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services. <i>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek.</i>	
<i>NB De originele taal van de waren- en dienstenlijst is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is ter informatie toegevoegd.</i>	

B. Overige factoren

42. Met betrekking tot de opmerkingen van verweerder inzake het onderscheidend vermogen van de wordelementen van het ingeroepen recht en de ongerechtvaardigde monopolisering die daaruit

voort zou vloeien (zie overwegingen 19 en 22), verwijst het Bureau naar een uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): "*Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...)*".

43. Voor wat betreft de verwijzing van de verweerder naar de website van opposant inzake het feitelijk gebruik van het ingeroepen recht (zie overweging 19), wijst het Bureau erop dat hiermee in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

44. In het kader van de oppositieprocedure is er tot slot geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

45. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2005538 wordt afgewezen.

47. Benelux depot 1205567 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

48. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 09 mei 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn