



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20005959

van 27 juni 2012

Opposant: **LEO Pharma A/S**
Industriparken, 55
2750 Ballerup
Denemarken

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Merk: STAPHY
(Europese inschrijving 5234372)

tegen

Verweerder: **EBI Food Safety B.V.**
Nieuwe Kanaal 7 P
6709 PA Wageningen
Nederland

Betwiste merk: Staphex
(Benelux depot 1208735)

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

1. Op 20 oktober 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Staphex voor waren in de klassen 1, 3 en 5. Dit depot is onder nummer 1208735 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 november 2010.
2. Op 24 januari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 5234372 van het woordmerk STAPHY, ingediend op 14 juli 2006 en ingeschreven op 15 november 2007 voor waren en diensten in de klassen 5, 9, 14, 16, 26, 28, 35, 40 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen en is gebaseerd op de waren in klasse 5 van het betwiste depot, respectievelijk 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 januari 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 april 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 juni 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 17 mei 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 31 mei 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 31 juli 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 1 augustus 2011 gereageerd op de argumenten van de opposant. Aangezien 31 juli 2011 op een zondag viel, is deze reactie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze reactie op 15 augustus 2011 doorgestuurd aan opposant.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant stelt vast dat de eerste vijf letters van merk en teken identiek zijn en dat de consument doorgaans meer belang hecht aan het eerste deel van een merk. Daardoor stemmen de tekens volgens hem zowel visueel als auditief overeen. Een begripsmatige vergelijking kan niet worden gemaakt, aangezien geen van beide tekens een specifieke betekenis heeft, aldus opposant.

15. De waren van het betwiste teken acht opposant deels identiek en deels soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht; de aard, het doel en de distributiekkanalen van deze waren zijn immers dezelfde.

16. Omdat er aldus sprake is van gevaar voor verwarring, meent opposant dat de oppositie dient te worden toegewezen, het betwiste teken te worden geweigerd en verweerder te worden veroordeeld in de kosten.

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder meent dat het in casu niet het eerste deel van de tekens is dat de aandacht zal trekken, aangezien dit deel weinig onderscheidend vermogen heeft voor de waren in kwestie. STAPH is immers in de medische wereld een algemeen gebruikelijke afkorting voor *staphylococcus*, de meest voorkomende bacteriële oorzaak van huidinfecties, aldus verweerder. De aandacht van het publiek zal bij de perceptie van de tekens daarom vooral uitgaan naar de elementen EX en Y, die duidelijk verschillend zijn. Verweerder concludeert dan ook dat de beperkte overeenkomsten tussen de tekens niet opwegen tegen de verschillen.

18. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van het publiek voor de betrokken waren hoog: gelet op de medische aard van deze waren zal de koper extra alert zijn.

19. Op deze gronden meent verweerder dat de oppositie dient te worden afgewezen en dat opposant in de proceskosten dient te worden veroordeeld.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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

23. 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).

24. 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).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
STAPHY	Staphex

Begripsmatige vergelijking

26. Verweerder merkt op dat STAPH in de medische wereld een algemeen gebruikelijke afkorting is voor *staphylococcus*, een bacterie die huidinfecties kan veroorzaken (zie punt 17). Echter, in casu wordt het in aanmerking komend publiek niet uitsluitend gevormd door "de medische wereld"; sterker

nog, de doorsnee consument van de betrokken waren is de eindgebruiker, en deze zal doorgaans niet medisch onderlegd zijn. In het gewone spraakgebruik komt de afkorting niet voor en mocht een enkeling ze al als dusdanig herkennen, dan nog is bijkomende medische kennis vereist om een verband te kunnen leggen tussen deze bacterie en de betrokken waren. Bovendien moeten de tekens als geheel worden vergeleken en het komt onaannemelijk voor dat deze als samenvoeging van "staph" en "y" respectievelijk "ex" zullen worden opgevat. Beschrijvend zijn de tekens dus in geen geval; hooguit zouden zij kunnen verwijzen naar dezelfde microbiologische entiteit, maar gelet op het bovenstaande houdt het Bureau het erop dat het in aanmerking komend publiek ze zal opvatten als fantasiebenamingen.

27. Merk noch teken heeft een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Visuele vergelijking

28. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, van respectievelijk zes en zeven letters, dus van een vergelijkbare lengte. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu zijn de eerste vijf letters van merk en teken identiek, waarbij nog zij opgemerkt dat het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming. Het enige visuele verschilpunt bevindt zich dus geheel aan het einde van de tekens en betreft slechts één, respectievelijk twee letters, hetgeen gering mag worden genoemd.

29. Merk en teken zijn in hun visuele totaalindruk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

30. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen. Ook auditief zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu is de eerste lettergreep identiek en deze vertegenwoordigt vier duidelijk waarneembare klanken ([staf]), tegenover slechts één ([i]), respectievelijk drie ([eks]) aan het einde van de tekens.

31. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

32. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol spelen in de beoordeling.

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 de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd 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 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten, pleisters en verbandmiddelen.	Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.

36. De waren *farmaceutische en diergeneeskundige producten, pleisters en verbandmiddelen* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

37. Farmaceutische producten (geneesmiddelen) hebben ten doel ziekten of kwalen te genezen, te verlichten of te voorkómen; zij worden zowel therapeutisch als profylactisch aangewend. Ditzelfde geldt voor de waren *hygiënische producten voor medisch gebruik, diëtische substanties voor medisch gebruik en ontsmettingsmiddelen* van het betwiste teken; deze zijn dus naar hun aard, wijze van gebruik en bestemming soortgelijk.

38. De waren *middelen ter verdelging van ongedierte en schimmeldodende middelen* van het betwiste teken dienen ter voorkóming van allerlei ziekten, kwalen en ongemakken, zowel bij mens als bij dier, die teweeg kunnen worden gebracht door ongedierte, zoals luizen, vlooien, teken en schimmels. Deze waren zijn dus naar hun aard, wijze van gebruik en bestemming soortgelijk aan de waren *farmaceutische en diergeneeskundige producten* van het ingeroepen recht.

39. Voor de waren *voedingsmiddelen voor baby's* van het ingeroepen recht geldt misschien niet dat deze therapeutische eigenschappen hebben, maar in ieder geval dat deze zorgvuldig zijn samengesteld en aangepast aan de leeftijd van de baby teneinde bij te dragen aan diens optimale ontwikkeling en welbevinden. Zo zal bij darmkrampjes bijvoorbeeld speciaal aangepaste voeding worden gebruikt. Precies omwille van deze specifieke vereisten worden deze waren overigens ook te koop aangeboden in apotheken en drogisterijen (net als de eerder genoemde waren). Deze waren zijn dus eveneens soortgelijk aan de waren *farmaceutische producten* van het ingeroepen recht.

40. De waren *tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen* zijn niet bestemd voor gebruik door de eindconsument (en worden hem niet eens te koop aangeboden). Deze waren zijn naar hun aard en toepassing uitsluitend bestemd voor tandartsen en verschillend van de waren van het ingeroepen recht.

41. De waren *onkruidverdelgende middelen* van het betwiste teken zijn bestemd voor gebruik in de land- en tuinbouw en beslist niet voor persoonlijk of lichamelijk gebruik; anders dan de waren van het ingeroepen recht zijn deze waren over het algemeen zelfs schadelijk voor de gezondheid. Deze waren zijn dus in het geheel niet soortgelijk.

Conclusie

42. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd.

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 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 C-342/97, reeds geciteerd).

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

46. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). In casu is het ingeroepen recht niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft het dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

47. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd. Op deze gronden, en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

48. In het kader van de oppositieprocedure is er 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 toegewezen (of afgewezen).

C. Besluit

49. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2005959 wordt gedeeltelijk toegewezen.

51. Benelux depot 1208735 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 5: farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende middelen.

52. Benelux depot 1208735 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet is gericht en voor de waren die niet soortgelijk zijn bevonden, namelijk:

Klasse 1: chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.

Klasse 3: bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.

Klasse 5: tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; onkruidverdelgende middelen.

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

Den Haag, 27 juni 2012

Willy Neys

Saskia Smits

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Hennie Kingma