

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006869

van 4 mei 2017

Opposant: **Meducom B.V.**
Noord Spierdijkerweg 185
1643 NM Spierdijk
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Postbus 379
1400 AJ Bussum
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 774426**



Ingeroepen recht 2: **Uniemerck 8248395**



tegen

Verweerder: **MEDUON Holding BV**
Stratumsedijk 6
5611 ND Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **AKD N.V.**
 Bijster 1
 4817 HX Breda
 Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1229551**

 MEDUON

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 juli 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk MEDUON voor diensten in de klassen 35, 36 en 44. Het depot is onder nummer 1229551 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 augustus 2011.

2. Op 27 oktober 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 774426 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 15 april 2005 en ingeschreven op 10 oktober 2005 voor diensten in de klassen 35, 41 en 44;

- Uniemerkt 8248395 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 27 april 2009 en ingeschreven op 20 januari 2016 voor diensten in de klassen 35, 41 en 44.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten in klasse 35 en alle diensten in klasse 44 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten.

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 1 november 2011. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure ambtshalve opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 14 november 2016.

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 drijft haar onderneming onder de merknaam MEDUCOM sinds 2005. Het bedrijf is actief als medisch adviesbureau op het gebied van educatie, marketing en communicatie. Opposant richt zich in haar dienstverlening onder het merk MEDUCOM in het bijzonder op de medische en farmaceutische industrie waaronder eveneens begrepen de industrie voor medische hulpmiddelen en diagnostische apparatuur. De activiteiten van opposant worden ook gereflecteerd in de registraties van het merk MEDUCOM voor diensten in de klassen 35, 41 en 44. Opposant legt stukken voor van zijn website waaruit moet blijken dat hij het merk MEDUCOM intensief gebruikt.

10. Wat de vergelijking van de tekens betreft, stelt opposant dat deze visueel en auditief zeer sterk overeenstemmen nu van de zeven letters waaruit het merk bestaat er vijf identiek en in dezelfde volgorde overgenomen zijn in het teken van verweerder. Beide merken bestaan uit drie lettergrepen waarvan de twee in het begin identiek zijn. Het grootste verschil is het wegvallen van de letter C in het bestreden teken. Dit verschil is in de uitspraak van de beide merken echter nauwelijks hoorbaar. Auditief zijn de merken daardoor nagenoeg identiek. Visueel bestaan beide tekens uit de overeenstemmende woordelementen MEDUCOM en MEDUON. Deze woordelementen zijn in de visuele vergelijking van de merken dominant. Beide merken hebben geen zelfstandige betekenis. Begripsmatig kan daarom geen vergelijking worden gemaakt tussen de merken en het teken. Opposant verwijst hier nog naar een beslissing van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna afgekort als "EUIPO") in een gelijkaardige zaak.

11. De diensten waarvoor het bestreden teken is ingeschreven zijn voor het overgrote deel volstrekt of feitelijk identiek en voor een veel kleiner deel sterk soortgelijk aan de diensten waarvoor het oudere merk is geregistreerd.

12. Opposant licht nog toe dat beide tekens betrekking hebben op de medische wereld, alsmede de wereld van de zorg. Uit overgelegde stukken van respectievelijk de website van opposant en verweerder besluit opposant dat hij zijn oudere merken gebruikt voor onder meer de begeleiding en lancering van producten en andere commerciële initiatieven in de medische en farmaceutische sector. Verweerder gebruikt het bestreden teken voor het initiëren en ondersteunen van nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg.

13. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen en verweerder te veroordelen tot betaling van de kosten van de opposant.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant ook nog bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder wenst vooreerst op te merken dat hij beschikt over een ouder merk MEDUON dd. 19 mei 2004.

16. Hij stelt verder dat zijn onderneming initiatieven in de gezondheidszorg initieert en ondersteunt. Hij is actief op het gebied van levering van medische hulpmiddelen en persoonlijk medisch advies aan individuele en natuurlijke personen. Opposant daarentegen is actief op het vlak van medische educatie en medische communicatie. Verweerder legt een aantal stukken over die zijn relaas omtrent de activiteiten van partijen ondersteunen.

17. Verweerder beoordeelt vervolgens de door opposant ingediende gebruiksbewijzen met betrekking tot het ingeroepen Beneluxmerk. Hij besluit dat opposant niet heeft aangetoond dat hij het ingeroepen merk normaal heeft gebruikt voor de diensten in de klassen 35 en 44 en voor een deel van de diensten in klasse 41. Voor het resterende deel van de diensten in klasse 41 aanvaardt verweerder wel dat opposant normaal gebruik van het ingeroepen Beneluxmerk heeft aangetoond.

18. Wat de vergelijking van de tekens betreft, stelt verweerder dat de tekens in ieder geval niet identiek zijn. Ten aanzien van het onderscheidend vermogen merkt hij op dat het element MEDU evident naar betrokkenheid met de medische markt of deelmarkten daarvan verwijst. Merken die aanvangen met MEDU komen in de relevante klassen veel voor. De onderscheidende kracht van dit element is daarom beperkt. Het relevante publiek bestaat in dit geval uit professionele partijen die een hoger aandachtsniveau hebben en zij zullen het element MEDU dus zeker niet als dominant en onderscheidend beschouwen. Ten aanzien van het achtervoegsel COM in de oudere merken geldt dat dit in feite ook louter beschrijvend is. Het verwijst naar communicatie, de dienst die MEDUCOM aanbiedt. Kortom het teken MEDUCOM zal niet snel als dominant en onderscheidend bestanddeel van de oudere merken worden opgevat. Het zijn eerder de figuratieve elementen die dominant en onderscheidend zijn waardoor de merken en het teken eenvoudig van elkaar kunnen worden onderscheiden. Daarbij komt nog de begripsmatige inhoud van de merken MEDUCOM, namelijk "medische communicatie". De visuele en auditieve overeenstemming (zo die er al is) kan dan ook worden gecompenseerd door een nadrukkelijk begripsmatig verschil, aldus verweerder.

19. Verweerder besluit dat de tekens niet overeenstemmen en dat alleen daarom de oppositie al afgewezen moet worden. Mocht het Bureau anders oordelen, geldt dat opposant geen oudere rechten heeft voor de diensten in de klassen 36 en 44, dat de diensten waarvoor verweerder haar teken deponeerde niet overeenstemmen met die van klasse 41 en dat er ten aanzien van de diensten in klasse 35, gegeven de beperkte overeenstemming van merk en teken (zo die er al is) geen sprake is van soortgelijkheid van diensten. Daarbij komt nog de feitelijke omstandigheid dat opposant zich uitsluitend richt op het organiseren en geven van training en educatie door het verstrekken van informatie over medische en farmaceutische producten. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen onder veroordeling van opposant tot de kosten van de procedure.

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 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 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.

25. 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).

26. In eerste instantie zal hierna het niet gebruiksplichtige ingeroepen recht, Uniemerck 8248395, worden behandeld.

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>MEDUON</p>

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit één woord van zeven letters, MEDUCOM, waarvan de letter M is weergegeven in het rood, de letters EDU in het paars en de laatste letters COM in het donkerblauw. Het woord wordt voorafgegaan door een kubus. Op het bovenste rode oppervlak is een esculaap afgebeeld. Op de linker paarse zijde een uil en op de rechter donkerblauwe zijde twee tekstballonnen. Het bestreden teken is een woordmerk dat bestaat uit zes letters, MEDUON.

29. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Wat het ingeroepen merk betreft, is het Bureau van oordeel dat, hoewel het beeldelement van de kubus hier niet volledig te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), de aandacht van het in aanmerking komend publiek eveneens zal uitgaan naar het wordelement MEDUCOM.

30. Het Bureau stelt vast dat zowel het wordelement van het merk als het teken beide beginnen met dezelfde vier letters MEDU. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Verder hebben ze ook hun voorlaatste letter O gemeen. De tekens verschillen door de toevoeging van het beeldelement in het merk, door de weglating van de letter C in het teken, alsook door hun verschillende laatste letter.

31. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

32. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

33. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de woordelementen, respectievelijk MEDUCOM en MEDUON. Deze worden beide uitgesproken in drie lettergrepen, ME-DU-COM en ME-DU-ON.

34. Ook op auditief gebied geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, reeds aangehaald). Het Bureau stelt vast dat de eerste twee lettergrepen in merk en teken identiek zijn. De derde lettergreep verschilt, onafgezien van de O klank die zowel in merk als teken voorkomt.

35. Het Bureau oordeelt dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

36. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht door het Benelux publiek in zijn geheel zal worden opgevat en niet zal worden opgesplitst in de elementen MEDU en COM, zoals verweerder stelt (zie punt 18). Het publiek zal immers het element MEDU niet opvatten als een verwijzing naar de medische sector. Het ingeroepen recht heeft in zijn geheel geen nauwkeurige en precieze betekenis. Ook het bestreden teken heeft geen precieze betekenis voor het Benelux publiek.

37. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

Conclusie

38. Het Bureau besluit dat de tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de diensten

39. 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).

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

41. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke bemiddeling en advisering bij de aan- en verkoop en marketing van medische en geneeskundige producten, hulpmiddelen,	Kl 35 Reclame; promotie en publiciteit; beheer van commerciële zaken; commerciële belangenbehartiging en advies op het gebied van duurzaam ondernemen.

diagnostica, publicaties en diensten; zakelijke advisering op het gebied van medische communicatie; organiseren, voorzitten en leiden van commerciële bijeenkomsten en vergaderingen.	
KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; advisering op het gebied van medische educatie; het organiseren van trainingen, cursussen, bij- en nascholingen, opleidingen, seminars, lezingen en workshops; coaching (instructie); het examineren van opleidingen; het publiceren en uitgeven van leermiddelen en onderwijsmateriaal, boeken, tijdschriften, magazines, brochures, persberichten, folders en andere dergelijke werken, al dan niet via Internet; organiseren, voorzitten en leiden van congressen en educatieve bijeenkomsten.	
KI 44 Advisering ten aanzien van het gebruik en toepassing van medische producten en hulpmiddelen; advisering bij gebruik van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen, diagnostica; raadgeving op het gebied van de farmacie en gezondheidszorg; diensten op medisch en farmaceutisch gebied; medische consultatie; informatie op medisch gebied; analyse, advies en rapportage op medisch gebied.	KI 44 Medische diensten; diensten van een apotheek (klaarmaken van recepten); adviseren en informeren inzake voornoemde diensten.

Klasse 35

42. De diensten "*reclame; beheer van commerciële zaken*" van verweerder komen expressis verbis voor in klasse 35 van opposant en zijn derhalve identiek.

43. De diensten "*promotie en publiciteit*" van verweerder zijn identiek aan de diensten "*reclame*" van opposant. De diensten van verweerder zijn specifieke diensten die vallen onder de algemene diensten van opposant. Wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als identiek beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005).

44. De diensten "*commerciële belangenbehartiging en advies op het gebied van duurzaam ondernemen*" van verweerder zijn sterk soortgelijk aan de diensten "*beheer van commerciële zaken*" van opposant. De diensten van verweerder betreffen het beheer van commerciële belangen en advies daaromtrent specifiek op het vlak van duurzaam ondernemen. De diensten van opposant en verweerder hebben dezelfde aard en kunnen door dezelfde ondernemingen aan eenzelfde publiek geleverd worden. De algemeen geformuleerde diensten van opposant kunnen hier de meer specifieke diensten van verweerder omvatten. De betrokken diensten zijn derhalve sterk soortgelijk.

Klasse 44

45. De “*medische diensten*” van verweerder zijn identiek aan de “*diensten op medisch gebied*” van opposant.

46. De “*diensten van een apotheek (klaarmaken van recepten); adviseren en informeren inzake voornoemde diensten*” zijn identiek aan de diensten “*diensten op farmaceutische gebied*” van opposant. De algemene diensten van opposant omvatten de meer specifieke diensten uit het bestreden teken (zie in die zin GEU, arresten Fifties en Arthur et Félicie, reeds aangehaald).

Conclusie

47. De diensten van het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

48. 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.

49. 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, reeds geciteerd). Voor de diensten in kwestie geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

50. 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).

51. 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 diensten en heeft het dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

52. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

53. Op grond van het voorgaande en gezien de zekere mate van overeenstemming tussen de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en sterk soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

54. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punten 9, 12 en 19) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen. 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).

55. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar een beslissing van het EUIPO (zie punt 10), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T-353/04, CURON, 13 februari 2007).

56. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie punt 15) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

57. Verweerder merkt op dat er een groot aantal merken bestaat in de relevante klassen die ook aanvangen met het element MEDU (zie punt 18). Voor zover verweerder hiermee zou willen zeggen dat er sprake is van verminderd verwarringsgevaar omwille van de co-existentie van deze merken, 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 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.

58. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie punten 13 en 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

59. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

60. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het niet gebruiksplichtige ingeroepen recht, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht en de daarvoor ingediende gebruiksbewijzen niet meer toegekomen te worden.

IV. **BESLUIT**

61. De oppositie met nummer 2006869 wordt toegewezen.

62. Benelux depot 1229551 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 35: Reclame; promotie en publiciteit; beheer van commerciële zaken; commerciële belangenbehartiging en advies op het gebied van duurzaam ondernemen.

Klasse 44: Medische diensten; diensten van een apotheek (klaarmaken van recepten); adviseren en informeren inzake voornoemde diensten.

63. Benelux depot 1229551 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 35: Zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse 36: Financiële participatie in zorginstellingen; het werven van fondsen, subsidies en sponsorgelden ten behoeve van zorginstellingen.

64. Verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 mei 2017

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Behandelaar: Gerda Veltman