



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008415
van 14 januari 2015

Opposant: **Z-Medica, LLC**
4 fairfield Blvd.
Wallingford Conneticut 06492
Verenigde Staten

Gemachtigde: **Arnold & Siedsma**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 4335535**

NOVACOL

tegen

Verweerder: **T.J. Smith and Nephew, Limited**
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **V.O.**
PO Box 87930
2508 DH Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1260859**

NOVUXOL

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

1. Op 8 januari 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk NOVUXOL voor waren in klasse 5. Het depot is onder nummer 1260859 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 januari 2013.
2. Op 19 februari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4335535 van het woordmerk NOVACOL, ingediend op 8 april 2005 en ingeschreven op 28 maart 2008 voor waren in de klassen 5 en 10.
3. Uit het merkenregister is gebleken dat het ingeroepen recht van opposant door een overdracht inmiddels ten name van Z-Medica LLC staat. Hiermee treedt deze onderneming in de rechten van de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve volgens het register de houder van de ingeroepen inschrijving.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 26 februari 2013.
8. Als gevolg van een aantal gezamenlijke verzoeken tot opschorting is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 27 augustus 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 september 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 november 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 23 oktober 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 28 oktober 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 december 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 9 december 2013 heeft verweerder een verzoek tot warenbeperking ingediend. Dit werd opposant medegedeeld op 12 december 2013.
11. De verweerder heeft op 27 december 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 3 januari 2014.
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. Opposant stelt dat beide merken uit zeven letters bestaan, waarbij zowel de eerste drie als de laatste twee identiek zijn en ook identiek worden uitgesproken. Verder bestaan de merken volgens opposant beide uit drie lettergrepen met dezelfde intonatie. Opposant meent dat het enige minieme verschil tussen de merken gelegen is in de letters "AC/UX" in het midden, waarbij hij opmerkt dat de letters "C" en "X" een bijna gelijke uitspraak hebben, waardoor weinig mensen het verschil zullen opmerken.

16. Op visueel vlak meent opposant dat de merken sterk overeenstemmen aangezien het merendeel van de letters, namelijk vijf van de zeven, identiek zijn.

17. Opposant meent dat de merken op conceptueel vlak geen betekenis hebben.

18. Opposant noemt een aantal uitspraken van het Bureau en van het Gerecht van de Europese Unie waarin verwarringsgevaar werd aangenomen bij merken die identiek beginnen en identiek eindigen.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de waren meent opposant dat de omschrijving van verweerder dusdanig breed is dat het naar ieder soort farmaceutisch product kan verwijzen. De waren van opposant vallen volgens hem dan ook onder deze ruime omschrijving, wat ze identiek maakt.

20. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder verwijst naar zijn warenbeperking (zie overweging 10). Het aandachtsniveau van het publiek met betrekking tot de overgebleven waren is volgens hem zeer hoog.

22. Voor wat betreft de vergelijking van de merken meent verweerder dat de verschillen aanzienlijk en duidelijk waarneembaar zijn door de letters "UX" in het betwiste teken, die geheel anders zijn van vorm dan de letters "AC" van het ingeroepen recht. Hierbij is volgens hem van belang dat het publiek een teken als geheel waarneemt.

23. Ook fonetisch is er volgens verweerder, in tegenstelling tot wat opposant meent (zie overweging 15), een aanzienlijk verschil in uitspraak tussen de letters "C" en "X". Hij stuurt een artikel

mee waarin de zeldzaamheid van de letter "X" wordt geïllustreerd. Bovendien is de klank van de klinker "U" volgens verweerder vanzelfsprekend een geheel andere dan die van de letter "A", waardoor het onderscheid tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken eenvoudig valt te maken.

24. Op begripsmatig vlak meent verweerder dat de eerste vier letters "NOVA" van het ingeroepen recht verwijzen naar "novacaine", een volgens hem in medische kringen bekend verdovingsmiddel. Hierdoor is er volgens verweerder sprake van een conceptueel verschil tussen merk en teken.

25. Verweerder merkt op dat het element "NOVA" in relatie tot de waren waarvoor het werd gedeponereerd, beschrijvend is of op zijn minst een verwijzend karakter heeft waardoor het aan onderscheidend vermogen inboet, zodat er geen sprake kan zijn van enige overeenstemming.

26. Volgens verweerder zijn de door opposant aangehaalde oppositiebeslissingen niet relevant, aangezien deze niet vergelijkbaar zijn met de voorliggende casus. Verweerder merkt voorts op dat een overzicht van uitspraken wel laat zien dat het element "NOVA" in relatie tot de waren in klasse 5 weinig onderscheidend is. Bovendien verwijst verweerder naar een aantal uitspraken van het OHIM ter ondersteuning van zijn stelling dat er geen sprake is van overeenstemming tussen het betwiste teken en het ingeroepen recht.

27. Hoewel de waren alle farmaceutisch van aard zijn, meent verweerder dat zij niet soortgelijk zijn omdat zij een verschillende functie hebben, op een andere manier worden toegepast en door verschillende specialisten zullen worden gebruikt.

28. Gezien het hoge aandachtsniveau van de gebruikers zijn zij volgens verweerder meer dan in staat om het onderscheid te maken tussen merk en teken.

29. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat tussen merk en teken. De juistheid van zijn standpunt blijkt volgens verweerder uit het feit dat de merken al jarenlang naast elkaar worden gebruikt, terwijl er zich volgens hem op geen enkel moment een geval van verwarring heeft voorgedaan.

30. Bovendien merkt verweerder op dat hij zelf heeft beschikt over twee inmiddels vervallen oudere internationale merken NOVUXOL, gekocht van de onderneming Abbott GmbH & Co KG, waarbij hij aangeeft dat een overdracht van deze merken nooit werd aangetekend in het register. Een van deze internationale registraties was ouder dan het ingeroepen recht en ook nog geldig op het moment van depot hiervan door opposant. Daarom meent verweerder dat opposant weinig consequent is in zijn stellingname dat de merken overeenstemmen; zij zijn immers een tijd naast elkaar gebruikt.

31. Verweerder concludeert gezien het voorgaande dat merk en teken (ruim) voldoende verschillen om vredig en zonder gevaar voor verwarring naast elkaar te bestaan. Daarbij komt volgens verweerder dat de waren niet soortgelijk zijn.

32. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. 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

36. 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).

37. 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.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NOVACOL	NOVUXOL

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit 7 letters, NOVACOL. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk dat bestaat uit 7 letters, NOVUXOL.

40. Het betwiste teken herneemt 5 van de 7 letters van het ingeroepen recht, namelijk de eerste drie en de laatste letters, "N", "O", "V", "O" en "L". Deze letters worden bovendien in dezelfde volgorde hernomen. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken beginnen met de letters "NOV". In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dat is in dit geval dus identiek. Beide tekens eindigen bovendien met de letters "OL". Het verschil tussen beide zit in het midden: de letters "AC" bij het ingeroepen recht tegenover de letters "UX" in het betwiste teken.

41. De visuele verschillen tussen merk en teken zijn onvoldoende om de vele visuele overeenkomsten tussen beide teniet te doen. Er dient immers hier aan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slecht een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens (zie arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

42. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

43. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, die worden uitgesproken als "no"- "va"- "kol". Het betwiste teken bestaat eveneens uit drie lettergrepen, met als uitspraak "no"- "vu"- "ksol". De eerste lettergreep wordt op identieke wijze uitgesproken, de laatste lettergreep klinkt nagenoeg identiek aangezien de eerste "k"- klank en de laatste "ol" - klank hiervan hetzelfde zijn. De middelste lettergreep heeft bovendien een identieke beginklank, de "v".

44. Ook op auditief vlak geldt dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald). Zoals gezegd is de beginklank identiek.

45. De gelijkenissen tussen merk en tekens zijn daarmee groter dan de verschilpunten, hetgeen tot gevolg heeft dat de tekens in auditief opzicht overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

46. Hoewel een deel van het publiek het eerste deel van het ingeroepen recht, "NOVA", wellicht op zal vatten in de betekenis van "nieuw" ("nova" is het meervoud van "novum" en betekent "iets geheel nieuws"¹), hebben beide merken in hun geheel geen betekenis. Een conceptuele vergelijking is dan ook niet aan de orde.

47. Verweerder meent dat het eerste deel van het ingeroepen recht, de letters "NOVA", verwijzen naar een bepaald verdovingsmiddel (zie overwegingen 24 en 25). Het betreft echter geen algemeen gebruikelijke afkorting die zonder meer bekend mag worden verondersteld.

Conclusie

48. De tekens zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

49. 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).

50. 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. Hierbij is rekening gehouden met de door verweerder ingediende warenbeperking (zie overwegingen 10 en 21).

51. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 5 Producten op basis van collageen of hemostatische middelen, voor medisch gebruik; alle voornoemde goederen met uitzondering van verbandmiddelen; alle voornoemde goederen niet voor tandheelkundig gebruik.	KI 5 Farmaceutische producten voor een plaatselijk aan te brengen zalf voor enzymatisch debridement van wonden, zweren en brandwonden.
KI 10 Medische apparaten die collageen of hemostatische producten of materialen gebruiken; alle voornoemde goederen niet voor tandheelkundig gebruik.	

52. Debridement is het natuurlijk proces van het lichaam om necrose (= afsterving van weefsel²) te verwijderen uit de wonde. Enzymatisch debridement is de methode waarbij zalven met enzymen worden aangebracht op de wonde. Deze enzymen zijn in staat om de (bestanddelen van) necrose af te breken³. Een hemostatische middel, dat onder andere uit collageen bestaat⁴, is een bloedstelpend middel⁵.

53. Zowel de waren van verweerder als de waren van opposant in klasse 5 worden dus gebruikt om wonden te verzorgen en genezen. Zij hebben daarmee dezelfde aard, dezelfde bestemming, dezelfde distributiekanaal en delen eenzelfde publiek.

¹ <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=nova&lang=nn#.VLUQNKYYVs>

² Groot Woordenboek van de nederlandse taal van Van Dale, 14^e uitgave

³ <http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/75593-wondzorg-soorten-debridement.html>; http://nl.265health.com/conditions-treatments/wounds-injuries/1002121062.html#.U_88ftJWHcs

⁴ <http://www.wondenwijzer.nl/decubitus/Productinformatie.htm>; http://www.med-info.nl/Afwijking_algemeen_hemostatische%20middelen.html; <http://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/htxt/haemostastische-producten.htm>

⁵ Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14^e uitgave

54. Zij kunnen bovendien bij eenzelfde behandeling gebruikt worden en elkaar aanvullen, waardoor er sprake is van complementariteit. In dit kader dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak, waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

55. De waren zijn dan ook soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

56. 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.

57. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

58. 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).

59. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van farmaceutische producten (in klasse 5) dient per geval te worden vastgesteld, op basis van de omstandigheden van het dossier en in het bijzonder van de therapeutische indicaties van de betrokken waren. In het geval van geneesmiddelen die aan een recept zijn onderworpen, zal dit aandachtsniveau doorgaans hoger zijn, aangezien deze geneesmiddelen worden voorgeschreven door een arts en vervolgens gecontroleerd door een apotheker die deze aflevert aan de consumenten (zie GEU, arrest Galzin, T-483/04, 17 oktober 2006). Wat de medische beroepsbeoefenaars betreft, geldt dat zij een hoog aandachtsniveau hebben bij het voorschrijven van de waren (zie GEU, arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008). Wat de eindgebruikers betreft, bestaat er mogelijk een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau van deze waren (zie HvJEU, arrest Alcon, C-412/05 P, 26 april 2007 en GEU, arrest Aturion, reeds aangehaald), met name wanneer het waren betreffen die relatief ernstige aandoeningen behandelen (zie in die zin GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007 en arrest Aturion, reeds aangehaald). Dit is evenwel niet uit de gehanteerde classificatie af te leiden. Er zal hier dan ook verder uitgegaan worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

60. 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.

61. Gelet op de soortgelijkheid van de waren en gezien de overeenstemming van de tekens op visueel en auditief vlak, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

62. Voor wat betreft de verwijzingen van zowel opposant als verweerder naar uitspraken van het Bureau en het Gerecht van de Europese Unie in naar hun mening gelijkaardige opposities (zie overwegingen 18 en 26), wijst het Bureau erop dat het Bureau 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).

63. In het kader van de onderhavige oppositie is het niet relevant dat er zich volgens verweerder op geen enkel moment een geval van verwarring heeft voorgedaan (zie overweging 29); dit geldt evenzeer voor wat betreft zijn argument dat twee van zijn oudere (inmiddels vervallen) merken een tijd gebruikt zijn naast het merk van opposant (zie overweging 30). Het staat opposant immers vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

64. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. 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

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

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2008415 wordt toegewezen.

67. Het Benelux depot met nummer 1260859 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 14 januari 2015

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Guy Abrams