

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018483
van 25 juni 2024

Opposant: **Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH**
Binger Strasse 173
55218 Ingelheim
Duitsland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: Uniemerkt inschrijving 2470789

METACAM

Ingeroepen merk 2: Uniemerkt inschrijving 3566891

METACAM

Ingeroepen merk 3: Benelux inschrijving 529634

METACAM

tegen

Verweerder: **Alfasan Nederland B.V.**
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1472434**

METAXX

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

1. Op 25 oktober 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk METAXX voor waren in klasse 5 en diensten in klasse 35. Deze aanvraag is onder nummer 1472434 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 november 2022.
2. Op 2 december 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:
 - Uniemerkt inschrijving 2470789 van het woordmerk METACAM, ingediend op 21 november 2001 en ingeschreven op 10 maart 2003 voor waren in klasse 5;
 - Uniemerkt inschrijving 3566891 van het woordmerk METACAM, ingediend op 3 december 2003 en ingeschreven op 29 september 2005 voor waren in de klassen 5 en 16 en diensten in de klassen 38, 42 en 44;
 - Benelux inschrijving 529634 van het woordmerk METACAM, ingediend op 16 april 1993 en ingeschreven voor waren in klasse 5.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken en is ingesteld tegen alle waren in klasse 5 van het betwiste teken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 6 december 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 20 oktober 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant licht toe dat METACAM de merknaam is voor het middel Meloxicam, een niet-steroidale ontstekingsremmer. Dit middel is ontwikkeld door opposant en wordt sinds 1996 op de markt gebracht, gedurende welke jaren het merk volgens opposant een versterkt onderscheidend vermogen heeft verkregen binnen de relevante sector. Het middel wordt toegepast bij acute verergering van artrose, en bij de langdurige behandeling van reumatoïde artritis (reuma).

9. Opposant betoogt dat beide tekens beginnen met de eerste vier letters 'META'. Alleen de laatste twee letters van het bestreden teken zijn anders. Opposant merkt op dat het publiek vooral aandacht zal hebben voor het eerste deel van de tekens. Om die reden stelt opposant dat er sprake is van een hoge mate van visuele overeenstemming tussen de tekens.

10. Op auditief vlak geldt dat de letters 'META' op identieke wijze worden uitgesproken, aldus opposant. De tekens worden uitgesproken in respectievelijk drie lettergrepen (ME-TA-CAM) en twee lettergrepen ME-TAXX. Ook op auditief gebied geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van de tekens. Opposant stelt dat de tekens derhalve auditief in hoge mate met elkaar overeenstemmen.

11. Opposant betoogt dat beide tekens fantasie-aanduidingen zijn en dat er om die reden geen conceptuele vergelijking kan worden gemaakt.

12. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betoogt opposant dat de betwiste waren allemaal betrekking hebben op dierengeneeskunde. De waren van het betwiste merk 'voor veterinair gebruik' zijn derhalve identiek aan de 'Diergeneeskundige producten' waar de ingeroepen merken voor zijn geregistreerd. Daarnaast zijn de betreffende waren in ieder geval in hoge mate overeenstemmend aan de 'Diergeneeskundige diensten' in klasse 44. Opposant betoogt dat de overige waren van het betwiste merk, te weten 'farmaceutische producten' en 'geneesmiddelen voor medisch gebruik' identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend zijn. Dergelijke waren worden immers verstrekt via dezelfde distributiekanaalen en hebben dezelfde aard, aldus opposant.

13. Het relevante publiek betreft volgens opposant de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau. Opposant betoogt verder dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, door de verworven bekendheid op de markt, sterk is toegenomen. Het merk METACAM wordt al meer dan 20 jaar op de markt gebracht en geldt wereldwijd als een van de bekendste merken voor de behandeling van pijn en ontstekingen bij landbouwhuisdieren. Opposant verwijst naar verschillende stukken die ter onderbouwing van dit standpunt zijn ingediend. Opposant stelt derhalve dat wanneer het relevante publiek een product tegenkomt met het teken 'METAXX', zij in de veronderstelling zal verkeren dat dit product is gelieerd aan METACAM, met name door het dominante element 'META', aldus opposant.

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

Bewijzen van gebruik

15. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in voor de ingeroepen merken. Opposant geeft aan dat de bewijzen van gebruik laten zien dat er sprake is van normaal gebruik voor dierengeneeskundige producten binnen klasse 5. In het geval van de EU-merken gaat het meer specifiek om ontstekingsremmers.

16. Ook betoogt opposant dat uit de stukken blijkt dat METACAM wordt gebruikt voor drukwerken (klasse 16), het ter beschikking stellen van informatie op het internet (klasse 38), wetenschappelijke en technologische diensten op diergeneeskundig gebied (klasse 42) en diergeneeskundige diensten (klasse 44).

B. Reactie verweerder

17. Gelijktijdig met het indienen van de reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder ook om bewijzen van gebruik voor de ingeroepen merken verzocht.
18. Verweerder betoogt dat het meest opvallende kenmerk van het bestreden teken de dubbele 'X' aan het einde van het woord betreft. Volgens verweerder neemt het element 'XX' veel ruimte in binnen het teken en bovendien is de dubbele 'X' ongebruikelijk in een van de talen van de Benelux. Het voorvoegsel 'META' betekent volgens verweerder 'in relatie tot' of 'over'. Het publiek zal hieraan minder aandacht besteden dan aan de andere elementen van de tekens, aldus verweerder. Om die reden zijn de tekens volgens verweerder slechts in geringe mate visueel overeenstemmend.
19. Verweerder betoogt verder dat het bestreden teken een lettergreep en een klinker minder heeft dan de ingeroepen merken. Om die reden is de uitspraak van het teken 'ME-TA-CAM' aanzienlijk langer dan die van 'ME-TAKS'. Volgens verweerder zullen de eerste letters 'META' niet op identieke wijze worden uitgesproken. Dit geldt slechts voor de eerste twee letters "ME-". Door de pauzes tussen de lettergrepen zal het vervolg uitgesproken worden als "-TA-CAM" en "-TAX", aldus verweerder. Het relevante publiek in de Benelux zal de klemtoon leggen op de laatste en tevens afwijkende lettergrepen van de merken: "ME-TA-CÁM" en "ME-TÁX". Verweerder stelt dat de auditieve gelijkenis dusdanig laag is, dat er geen sprake kan zijn van relevante auditieve overeenstemming.
20. Volgens verweerder hebben de tekens geen specifieke betekenis. Om die reden is er geen sprake van enige vorm van conceptuele overeenstemming.
21. Verweerder stelt verder dat de bestreden waren medische en diergeneeskundige waren zijn die doorgaans worden voorgeschreven door artsen. Het relevante publiek bestaat enerzijds uit medische professionals en anderzijds uit eindconsumenten waaronder patiënten en houders van huisdieren. Volgens verweerder wordt dit publiek geacht goed geïnformeerd en oplettend te zijn met een bovengemiddeld hoog niveau van aandacht. Gelet op de houding van dit publiek zal er een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens en de waren en diensten moeten zijn voordat er een gevaar kan zijn voor verwarring, aldus verweerder.
22. Het bestreden teken heeft volgens verweerder geen beschrijvende elementen en daarnaast is het gebruik van de 'XX' opvallend en ongebruikelijk. Door het opvallende karakter van het bestreden teken zal er niet snel sprake zijn van verwarring met het ingeroepen merk. Verweerder betwist verder dat het ingediende bewijsmateriaal aantoont dat het merk METACAM zo bekend is geworden dat het merk nu een sterker onderscheidend vermogen heeft dan voorheen het geval was. Desalniettemin, zelfs als dit standpunt wordt aangenomen, is verweerder van mening dat dit niet zal leiden tot meer gevaar voor verwarring. Volgens verweerder zal dit juist minder snel tot verwarring leiden. In het licht van het hoge aandachtsniveau van het publiek zullen de verschillen tussen de merken duidelijk worden waargenomen en onthouden, aldus verweerder.
23. Op grond van het voorgaande stelt verweerder dat de betrokken tekens, waren en diensten dermate weinig overeenkomsten vertonen dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat het publiek in verwarring zal zijn.
24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

Bewijzen van gebruik

25. In reactie op de ingediende bewijzen van gebruik betoogt verweerder dat de stukken enkel betrekking hebben op merkgebruik voor diergeneeskundige ontstekingsremmers. Voor de overige waren en diensten is geen sprake van normaal gebruik, aldus verweerder. In dit kader betoogt verweerder dat bij de ontwikkeling van diergeneeskundige ontstekingsremmers ongetwijfeld (wetenschappelijk) onderzoek wordt verricht en uiteraard informatie over het product via drukwerk (waaronder brochures en productverpakkingen) en het internet wordt verspreid. Echter, deze activiteiten houden geen verband met het gebruik van het merk METACAM voor deze waren en diensten, aangezien deze niet onder de naam METACAM op de markt worden aangeboden door de opposant. Met betrekking tot klasse 5 merkt verweerder op dat de waren 'Diergeneeskundige producten, te weten niet-steroïde ontstekingsremmers', waarvoor de ingeroepen Uniemerken zijn geregistreerd, een duidelijke subcategorie betreft. Het ingeroepen Benelux-merk is derhalve ook enkel voor die specifieke waren normaal gebruikt, en niet voor de bredere categorie 'Diergeneeskundige producten' waarvoor dit merk is geregistreerd.

26. In de reactie op de bewijzen van gebruik gaat verweerder ook in op de overeenstemming tussen de waren waarvoor normaal gebruik is aangetoond en de bestreden waren.

III. BESLISSING**A.1 Gebruiksbewijzen**

27. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dienen de ingeroepen merken normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

28. Het betwiste teken werd ingediend op 25 oktober 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 25 oktober 2017 tot 25 oktober 2022. Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

29. Volgens rechtspraak van het HvJEU wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.¹ Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.² In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.³

¹ HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

² HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

³ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

30. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁴ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁵

31. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁶

32. Ingeroepen merken 1 en 2 zijn Uniemerken. De gebruiksverplichting wordt daarom beheerst door artikel 18 van Uniemerkenverordening 2017/1001 dat bepaalt dat het Uniemerk normaal gebruikt moet zijn in de Unie. De territoriale omvang van het gebruik vormt geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik, maar een van de bestanddelen van het normale gebruik die in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Unie” geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan. Een Uniemerk geniet in territoriaal opzicht een ruimere bescherming dan een nationaal merk, hetgeen ook gevolgen heeft voor de territoriale omvang van de gebruiksverplichting. Hierdoor kan redelijkerwijze worden verwacht dat een Uniemerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Daarbij moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk.⁷

33. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

34. Voor de volgende waren en diensten dient normaal gebruik te worden aangetoond:

- Ingeroepen merk 1:
Klasse 5 Diergeneeskundige producten, te weten niet-steroïde ontstekingsremmers.
- Ingeroepen merk 2:
Klasse 5 Diergeneeskundige producten, te weten niet-steroïde ontstekingsremmers.
Klasse 16 Drukwerken, foto's, leermiddelen en onderwijsmateriaal.
Klasse 38 Ter beschikking stellen van informatie op het Internet.
Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten op diergeneeskundig gebied.
Klasse 44 Diergeneeskundige diensten.
- Ingeroepen merk 3:
Klasse 5 Diergeneeskundige producten.

⁴ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁷ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 36, 44, 50 en 55 (Onel/Omel) en BenGH 28 juni 2023, C-2022/6, punt 20 (Gillette/Fontaine).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

35. Opposant heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:

1. Brochures en productinformatie gericht op het Duitse, Franse, Italiaanse en Spaanse publiek;
2. Productverpakkingen van METACAM;
3. Facturen gedateerd in de periode 2018-2023 met betrekking tot het product METACAM gericht op afnemers in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland;
4. Informatie over METACAM, opgesteld door het Europees Geneesmiddelenbureau;
5. Overzicht van de METACAM producten.

36. Op grond van de ingediende gebruiksbewijzen kan duidelijk worden afgeleid dat de naam METACAM wordt gebruikt als merk voor een ontstekingsremmend geneesmiddel voor dieren. Bovendien betwist verweerder het normaal gebruik van de ingeroepen merken voor deze waren niet (zie punt 25). Ingeroepen merken 1 en 2 zijn derhalve voor klasse 5 normaal gebruikt. Met betrekking tot het ingeroepen merk 3 volgt het Bureau verweerder in het standpunt dat normaal gebruik enkel is aangetoond voor '*Diergeneeskundige producten, te weten niet-steroïde ontstekingsremmers*' en niet voor de algemene categorie '*Diergeneeskundige producten*'.

37. Uit de stukken volgt niet, dan wel onvoldoende, dat de ingeroepen merken zijn gebruikt voor de waren en diensten in de klassen 16, 38, 42 en 44. Opposant betoogt weliswaar dat dit uit de stukken zou blijken (zie punt 16), maar laat na deze stelling nader te onderbouwen. In dit kader merkt het Bureau ten overvloede op dat het verspreiden van informatie via internet of met folders in het onderhavige geval geen dienst is die aan derden wordt geleverd. Deze activiteiten worden enkel uitgevoerd ten behoeve van de verkoop van het product van opposant. Dit soort gebruik valt niet aan te merken als merkgebruik op de markt van voornoemde waren en diensten.⁸

Conclusie

38. Het Bureau acht het normaal gebruik van de ingeroepen oudere merken aangetoond voor de volgende waren in klasse 5: *Diergeneeskundige producten, te weten niet-steroïde ontstekingsremmers*. Bijgevolg zal het verwarringsgevaar hierna enkel worden onderzocht in relatie tot deze waren.

A.2 Verwarringsgevaar

39. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

40. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "*Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.*"⁹

⁸ Zie naar analogie HvJEU 15 januari 2009, C-495/07, ECLI:EU:C:2009:10, punt 21 (Silberquelle), alsmede HvJEU II maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 37 (Ansul).

⁹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

41. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.¹⁰

42. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.¹¹

Vergelijking van de waren

43. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹²

44. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹³

45. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 5 Diergeneeskundige producten, te weten niet-steroïde ontstekingsremmers.	Kl 5 Diergeneeskundige en farmaceutische producten; geneesmiddelen voor medisch en veterinair gebruik; hygiënische producten voor veterinair gebruik; ontsmettingsmiddelen voor veterinair gebruik; bacteriologische, biologische, chemische preparaten voor veterinair gebruik; chemische reagentia voor veterinair gebruik; enzymen voor veterinair gebruik; kweken van micro-organismen voor veterinair gebruik; lotions en vetten voor veterinair gebruik.

46. De bestreden waren '*Diergeneeskundige producten; geneesmiddelen voor veterinair gebruik*' zijn identiek aan de waren van de ingeroepen merken, nu de waren van verweerder deze van opposant omvatten.¹⁴

47. Dit geldt ook voor de waren '*farmaceutische producten; geneesmiddelen voor medisch gebruik*'. Aangezien de bestreden waren niet uitdrukkelijk zijn gespecificeerd kan worden aangenomen dat zij ook bestemd zijn voor mensen en dieren. Zelfs indien deze waren van het bestreden teken enkel gericht zouden zijn op mensen, dan zijn deze op zijn minst overeenstemmend met de waren van opposant aangezien zij

¹⁰ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

¹¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹³ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

¹⁴ Gerecht EU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, punt 35 (Metabiomax).

hetzelfde doel hebben.¹⁵ Zij kunnen dezelfde producent hebben en via dezelfde distributiekanaal aan hetzelfde relevante publiek worden verkocht.

48. De waren 'hygiënische producten voor veterinaire gebruik; ontsmettingsmiddelen voor veterinaire gebruik; bacteriologische, biologische, chemische preparaten voor veterinaire gebruik; chemische reagentia voor veterinaire gebruik; enzymen voor veterinaire gebruik; kweken van micro-organismen voor veterinaire gebruik; lotions en vetten voor veterinaire gebruik' hebben betrekking op het behandelen van aandoeningen bij dieren en het creëren van hygiënische omstandigheden. Deze waren en de waren van de ingeroepen merken hebben derhalve een gemeenschappelijk doel, te weten het voorkomen en behandelen van aandoeningen. Daarnaast kunnen de distributiekanaal dezelfde zijn en kunnen de waren verkocht worden via dezelfde verkoopkanaal. Om die reden zijn deze waren overeenstemmend.

Conclusie

49. De waren van het bestreden teken zijn deels identiek en deels overeenstemmend met de waren van de ingeroepen merken.

Vergelijking van de tekens

50. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.¹⁶

51. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.¹⁷ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.¹⁸

52. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

53. Aangezien de ingeroepen merken identiek zijn, worden deze hieronder éénmalig weergegeven en zal er bij deze vergelijking van de tekens in het enkelvoud aan worden gerefereerd. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

¹⁵ Gerecht EU 17 november 2005, T-154/03, EU:T:2005:401, punt 48 (Alrex)

¹⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁸ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen); Gerecht EU 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
METACAM	METAXX

Visueel

54. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk bestaande uit één woord van zeven letters. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk en bestaat uit één woord van zes letters.

55. De eerste vier letters, META, zijn identiek. Daarnaast bevat het ingeroepen merk ook de letters 'CAM' en het bestreden teken de letters 'XX' in het laatste deel.

56. Het is juist dat de dubbele 'xx' een niet veel voorkomende lettercombinatie is, zoals verweerder betoogt (zie punt 18). Echter het identieke deel 'META' is in het bestreden teken duidelijk zichtbaar. De verschillen aan het einde van de tekens zijn naar het oordeel van het Bureau onvoldoende om de visuele overeenstemming tussen de woorelementen ongedaan te maken. In het onderhavige geval is het grootste deel van de tekens identiek. De overeenstemming ligt bovendien in het begin en dit is het deel waar het publiek de meeste aandacht aan zal besteden.¹⁹

57. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk visueel overeenstemmen.

Auditief

58. Het ingeroepen merk bestaat uit drie lettergrepen: ME-TA-CAM. Het bestreden teken bestaat uit twee lettergrepen: ME-TAXX.

59. De eerste lettergreep is auditief identiek en in beide tekens begint de tweede lettergreep met de letter T. De uitspraak van de letter 'a' kan auditief iets verschillend zijn, zoals verweerder stelt (zie punt 19), maar is nog steeds nagenoeg hetzelfde. De auditieve overeenstemming ligt in het begin en zoals hierboven reeds aangegeven is dit het deel waar het publiek de meeste aandacht aan zal besteden.²⁰ De aanwezigheid van de derde lettergreep in het ingeroepen merk en de letters 'xx' in het bestreden teken zorgen voor een auditief verschil aan het einde van de tekens.

60. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief overeenstemmen.

Begripsmatig

61. Partijen zijn het erover eens dat de betrokken tekens geen betekenis hebben (zie punten 11 en 20). Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

Conclusie

62. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

¹⁹ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

²⁰ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

Globale beoordeling

63. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.²¹ De waren in kwestie betreffen farmaceutische middelen, waarvoor geldt dat er in de regel sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, ongeacht of deze middelen op recept worden verstrekt. Zo hebben de professionele gebruikers (artsen en apothekers), een hoog aandachtsniveau bij het voorschrijven, prepareren en/of verstrekken van deze middelen, maar zullen de niet-professionele (eind)gebruikers die deze middelen kopen ook een verhoogd aandachtsniveau tonen bij de aanschaf van deze middelen, aangezien deze van invloed zijn op hun gezondheidstoestand.²²

64. 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.²³

65. Verweerder betoogt in dit kader dat het onderdeel 'META' een betekenis heeft en derhalve minder de aandacht van het publiek trekt (zie punt 18). Voor zover verweerder hiermee suggereert dat het overeenstemmende deel van de tekens minder onderscheidend is merkt het Bureau op dat deze betekenis, waarvan het Bureau betwijfelt of een aanzienlijk deel van het Benelux-publiek hiermee bekend is, niet een kenmerk van de betrokken waren beschrijft. Het Bureau gaat derhalve uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

66. Daarnaast betoogt opposant dat het ingeroepen merk een verhoogd onderscheidend vermogen heeft (zie punt 8). Het Bureau komt echter niet toe aan de beoordeling van deze stelling, nu de vraag of het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk verhoogd is geen invloed heeft op de einduitkomst van deze beslissing.

67. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.²⁴

68. In het onderhavige geval zijn de waren deels identiek en deels overeenstemmend. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

69. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide

²¹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²² Gerecht EU 15 december 2010, T-331/09, ECLI:EU:T:2010:520, punt 26 (Tolposan) en Gerecht EU 15 maart 2012, T-288/08, ECLI:EU:T:2012:124, punt 36 (Zydus).

²³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

waren en de waren waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

70. Het Bureau merkt tot slot op dat verweerder in zijn reactie op de bewijzen van gebruik ook inhoudelijk is ingegaan op de overeenstemming tussen de waren en diensten, hetgeen in strijd is met regel 1.14 UR omdat verweerder reeds argumenten had ingediend. Deze argumenten worden daarom niet in overweging genomen. In regel 1.14 UR is immers strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

C. Conclusie

71. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

72. De oppositie met nummer 2018483 wordt toegewezen.

73. De Benelux aanvraag met nummer 1472434 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 5 *alle waren*.

74. De Benelux aanvraag met nummer 1472434 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten waartegen de oppositie niet is gericht:

- Klasse 35 *alle diensten*.

75. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 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, 25 juni 2024



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar: Monique Vrolijk