

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011325
van 12 juli 2017

Opposant: **LABORATOIRES BIOVE**
3 RUE DE LORRAINE
62510 ARQUES
Frankrijk

Gemachtigde: **BAP IP bvba - Brantsandpatents**
Pauline Van Pottelsberghelaan 24
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
België

Ingeroepen recht: **Uniemerkt 11997781**

INOVET

tegen

Verweerder: **Innpart B.V.**
Van Steenbergenlaan 36
3931 WR Woudenberg
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1315691**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 augustus 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 5, 10 en 35. Dit depot is onder nummer 1315691 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 augustus 2015. Gaande de procedure werden de waren in klasse 5 geschrapt.

2. Op 23 oktober 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 11997781 van het woordmerk INOVET, ingediend op 19 juli 2013 en ingeschreven op 26 september 2014 voor waren in de klassen 5 en 31.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 28 oktober 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 11 mei 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. Volgens opposant kan er geen twijfel bestaan omtrent het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht. In het betwiste teken is "innovet" veruit het meest dominante en onderscheidende element. Dit woord staat immers bovenaan en is op een dominante manier weergegeven, terwijl de overige verbale elementen klein zijn afgebeeld en bovendien beschrijvend zijn. Ten slotte acht opposant de figuratieve elementen van het teken beperkt.

10. Fonetisch zijn de tekens volgens opposant identiek of nagenoeg identiek, visueel zijn zij sterk overeenstemmend en een conceptuele vergelijking is niet aan de orde aangezien het publiek aan de tekens geen specifieke betekenis zal toedichten.

11. Opposant meent dat de waren in klasse 10 van het betwiste teken minstens sterk soortgelijk zijn aan de brede term *diergeneeskundige producten* in klasse 5 van het ingeroepen recht. Deze waren streven eenzelfde doel na (de medische behandeling van dieren, verzorging van wonden etc.), kunnen gericht zijn tot dezelfde doelgroep (bijvoorbeeld dierenartsen) en kunnen worden verdeeld via dezelfde distributiekanaalen. Daarnaast zijn deze waren van het betwiste teken soortgelijk aan *kant-en-klaar verbandmateriaal*, zulks vanwege hun complementair karakter, aldus nog opposant. Ter illustratie van het gegeven dat actoren in de veterinaire sector naast geneesmiddelen voor dieren ook allerlei instrumenten aanbieden, verwijst opposant naar een aantal websites. Ten slotte vindt opposant zijn visie ondersteund door Europese rechtspraak met betrekking tot farmaceutische producten enerzijds en gespecialiseerde medische apparaten anderzijds.

12. Opposant stelt vast dat uit de feiten en omstandigheden blijkt dat alle waren en diensten van verweerder te maken hebben met diergeneeskunde en de verzorging van dieren in het algemeen. Hieruit volgt volgens hem een sterke graad van complementariteit tussen de diensten van het betwiste teken in klasse 35 en de diergeneeskundige producten in klasse 5 van het ingeroepen recht. Opposant vindt steun voor deze zienswijze in uitspraken van het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en Europese rechtspraak.

13. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder is van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het onderhavige geval zeer hoog is. De waren van het ingeroepen recht in klasse 5 hebben immers enkel betrekking op vee (*livestock*), waarmee duidelijk is dat zij geen betrekking hebben op huisdieren en dus zal het publiek ook zeker niet bestaan uit de gewone huisvader of –moeder. De waren van het betwiste teken zijn eveneens gericht op professionele partijen, aangezien zij zien op de operatie van dieren.

15. Daar komt nog bij, aldus verweerder, dat dit publiek de waren zorgvuldig zal uitkiezen, aangezien de gevolgen desastreus kunnen zijn wanneer zij niet aan bepaalde eisen voldoen. De afnemer van deze waren zal dus steeds hetzelfde merk uitkiezen wanneer hij weet dat de waren die onder dit merk worden aangeboden aan zijn wensen en eisen voldoen.

16. Verweerder wijst erop dat het betwiste teken een gecombineerd woord-/beeldmerk is en dat de beeldelementen in kleur opvallen. Daarnaast telt dit teken meerdere woordelementen. In visueel opzicht verschillen de tekens derhalve voldoende van elkaar, aldus verweerder.

17. Op fonetisch vlak telt het betwiste teken tweemaal zoveel lettergrepen als het ingeroepen recht, waardoor verweerder geen andere conclusie kan trekken dan dat de tekens in dit opzicht van elkaar verschillen.

18. Verweerder merkt op dat het relevante publiek, specialisten die verantwoordelijkheid dragen voor dieren, in het element VET onmiddellijk een verwijzing zal herkennen naar “veterinair”, waardoor het onderscheidend vermogen van dit element zeer gering is. Het element INNO in het betwiste teken refereert aan woorden als “innovatie” of “innovatief” en volgens verweerder ontbreekt elk verband met het element INO in het ingeroepen recht. Verweerder concludeert dat de tekens op begripsmatig vlak in het geheel niet overeenstemmen.

19. Verweerder vindt het opmerkelijk dat opposant ten tijde van zijn aanvraag kennelijk van mening was dat



zijn ingeroepen recht kon bestaan naast het oudere Uniemerkt . Beide merken bevatten immers deels dezelfde waren, hetgeen niet het geval is bij het betwiste teken, aldus verweerder.

20. Verweerder merkt op dat het grootste deel van de waren in klasse 10 van het betwiste teken categorisch niet soortgelijk is aan de waren van het ingeroepen recht. *Diergeneeskundige producten* is volgens hem een vrij vage term, maar in ieder geval gaat het om producten met een genezende en/of helende werking. De waren van het betwiste teken hebben deze werking niet en zien slechts op hulpmiddelen voor het (kunnen) uitvoeren van operaties. Deze waren verschillen qua aard en gebruik en zijn niet concurrerend.

21. Hetzelfde geldt volgens verweerder ten aanzien van de waren in klasse 10 van het betwiste teken en de waar *kant-en-klaar verbandmateriaal* van het ingeroepen recht; hooguit kan er sprake zijn van een lichte mate van soortgelijkheid.

22. De diensten in klasse 35 van het betwiste teken zijn zakelijke diensten die worden verleend aan bedrijven. Deze diensten verschillen daarom zowel qua aard als bestemming van de waren van het ingeroepen recht, zij zijn daarmee niet concurrerend en dienen een volledig ander doel. Daarnaast worden deze diensten door andere partijen aangeboden en richten zij zich op een ander publiek.

23. Indien desondanks zou worden geoordeeld dat de diensten *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten* wel soortgelijk (kunnen) zijn aan bepaalde waren van het ingeroepen recht, kan dat volgens verweerder in ieder geval niet gelden voor alle waren waarop deze diensten betrekking hebben. Voor zover deze diensten betrekking hebben op verbandmiddelen, kompressen, bandages, pleisters, hechtpleisters en gaas voor gebruik als verbandmateriaal, merkt verweerder op dat deze waren niet worden genoemd bij het ingeroepen recht en er hooguit een beperkte mate van soortgelijkheid kan worden aangenomen.

24. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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."

27. 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

28. 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).

29. 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).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
INOVET	

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de aan elkaar geschreven woorden inno in blauwe letters en vet in donkergrijze letters. Boven de letter i is een open rondje als punt geplaatst. Rechts onderaan dit wordelement bevindt zich in veel kleinere letters de tekst direct.com in witte letters, geplaatst in een blauwe liggende rechthoek met bolle zijden.

33. 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). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen nogal sober te noemen: het gebruik van enkele kleuren, een fantasiepunt boven de letter i en een basale meetkundige figuur. In ieder geval kunnen deze figuratieve elementen niet de aandacht afhouden van het groot, duidelijk en centraal weergegeven wordelement innovet.

34. 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 is het element innovet in het betwiste teken bovenaan geplaatst, en zal dit dus als eerste worden waargenomen. Bovendien is dit element veel groter weergegeven dan de overige woordelementen, die wegens hun positie en geringe omvang nauwelijks opvallen. Het element innovet is dus duidelijk het dominante element in het betwiste teken.

35. Dit dominante element verschilt in slechts één letter van het ingeroepen recht, waarbij zij aangestipt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming. Bovendien betreft de enkele letter verschil de toevoeging van eenzelfde letter in het midden van het teken, waardoor dit verschil nog minder opvalt. De toevoeging op een ondergeschikte positie van enkele woordelementen in veel kleinere letters kan de sterk overeenstemmende totaalindruk niet wegnemen.

36. Merk en teken zijn visueel in sterke mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

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

38. Voor de uitspraak maakt de enkele of de dubbele letter N in casu niet uit; het dominante element van het betwiste teken en het ingeroepen recht zijn fonetisch dan ook identiek.

39. Het Bureau is van oordeel dat het element direct.com in het geheel niet bij de uitspraak zal worden betrokken, gelet op de ondergeschikte positie en geringe grootte ervan. Bovendien kan deze tekst worden opgevat als een onderschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009) en zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Ten slotte zal de consument door de structuur van dit element een internet adres herkennen, dat louter informatief is bedoeld en geen deel uitmaakt van het merk.

40. Merk en teken zijn auditief identiek.

Begripsmatige vergelijking

41. Verweerder merkt op dat VET in de betreffende branche een gebruikelijk afkorting is voor “veterinair” en dat INNO verwijst naar “innovatie” of “innovatief”. Het Bureau merkt daarbij op dat dit wellicht niet door alle betrokkenen zo zal worden gezien, maar dat voor diegenen die dat wel doen niet valt uit te sluiten dat zij het ingeroepen recht op dezelfde manier zullen opvatten.

42. Voor een deel van het in aanmerking komend publiek hebben de tekens geen betekenis en is een begripsmatige vergelijking dus niet aan de orde. Voor het andere deel van het publiek zijn de tekens begripsmatig identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend.

Conclusie

43. De tekens zijn visueel sterk overeenstemmend, auditief zijn zij identiek en begripsmatig is voor een deel van het publiek een vergelijking niet mogelijk en zijn ze voor het andere deel minstens in hoge mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

44. 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).

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

46. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; Hygiënische producten voor medisch gebruik; Voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch of diergeneeskundig gebruik; Babyvoeding; Voedingssupplementen voor mens en dier; Kant-en-klaar verbandmateriaal; Tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; Badpreparaten voor medisch gebruik; Menstratiebroekjes of maandverband; Chemische preparaten voor medische en farmaceutische doeleinden; Geneeskrachtige kruiden; Tisanes [kruidenaftreksels]; Parasietenverdelgende middelen; Legeringen van edele metalen voor tandheelkundig gebruik; Alle voornoemde producten betrekking hebbend op vee.	
	Klasse 10 Diergeneeskundige apparaten en instrumenten, te weten messen, tangen en scharen; materialen en instrumenten voor het hechten en dichten van wonden; spalken en spalkmateriaal voor diergeneeskundig gebruik; diergeneeskundige pompen, buisjes, naalden, spuitjes, katheters en kathetersets; houders en koffers voor diergeneeskundige apparaten en instrumenten; koude en warme kompressen voor diergeneeskundig gebruik; kussens, dekens en (operatie)lakens voor diergeneeskundig gebruik; zakjes, bakjes en testbuisjes voor urine en ontlasting; speciaal aangepaste houders en dozen voor diergeneeskundig afval; beschermende kleding, operatieschorten, -jasjes en -pakken, schoenen en hoezen voor

	schoenen, handschoenen, brillen, mondmaskers en mutsen voor diergeneeskundig gebruik; onderdelen voor voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse.
Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten, niet bewerkt of verwerkt; Levende dieren; Verse vruchten en groenten; Zaaizaden (granen), planten en levende bloemen; Voedingsmiddelen voor dieren; Mout; Natuurlijk gras; Schaaldieren, levend; Levend aas voor de visvangst; Graankorrels, onbewerkt; Struiken; Planten; Zaaigoed [plantjes]; Bomen; Citrusvruchten; Ruw of onbewerkt hout; Veevoeder.	
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; handelsinformatie; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in klasse 10 genoemde waren, verbandmiddelen, kompressen, bandages, pleisters, hechtpleisters, gaas voor gebruik als verbandmateriaal, watten, petrishaaltjes, microscoopglasjes, branddeken, papieren wegwerpproducten, afgifteapparaten voor papieren wegwerpproducten en veiligheidsspelden; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

47. Vooraf zij opgemerkt dat merk en teken voor verschillende klassen zijn ingeschreven respectievelijk aangevraagd. Dit heeft evenwel geen consequenties voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. De indeling in klassen volgens de classificatie van Nice dient immers uitsluitend een administratief doel en artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met die rangschikking geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

Klasse 10

48. Tevens zij opgemerkt dat de *diergeneeskundige apparaten en instrumenten* van het betwiste teken niet zonder meer gelijkgesteld kunnen worden met de *diergeneeskundige producten* in klasse 5 van het ingeroepen recht. In klasse 5 gaat het immers om preparaten (in het Engels *preparations of substances*).¹

¹ Jessie N. ROBERTS, *International Trademark Classification. A Guide to the Nice Agreement*. Oxford, University Press, 212, p. 34: "Initially, it is important to notice that the item must be a preparation, not an apparatus or instrument used in the pharmaceutical or veterinary field. Apparatus and instruments for these purposes generally are classified in Class 10."

49. De waren *diergeneeskundige apparaten en instrumenten, te weten messen, tangen en scharen, materialen en instrumenten voor het hechten en dichten van wonden en koude en warme kompressen voor diergeneeskundig gebruik* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waar *kant-en-klaar verbandmateriaal* in klasse 5 van het ingeroepen recht. Deze waren dienen immers eenzelfde doel, namelijk het afdekken, verzorgen en helen van wonden (bij dieren), en zijn gericht op eenzelfde doelpubliek, namelijk (para)medici en dierenartsen.

50. De waren *diergeneeskundige pompen, buisjes, naalden, spuitjes, katheters en kathetersets* van het betwiste teken kunnen alle worden gebruikt voor het toedienen van de *diergeneeskundige producten* (in de zin van "preparaten") in klasse 5 van het ingeroepen recht. Zij dienen dus eenzelfde doel, namelijk het medisch behandelen van dieren (bij het ingeroepen recht vee), en zijn gericht op eenzelfde doelpubliek, namelijk veehouders en dierenartsen. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat deze waren door dezelfde fabrikanten worden vervaardigd, zodat het in aanmerking komend publiek er een gemeenschappelijke herkomst kan aan toekennen. Deze waren zijn derhalve soortgelijk.

51. De waren *onderdelen voor voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse* van het betwiste teken zijn uit hun aard zodanig onlosmakelijk verbonden met de waren waarvan zij onderdeel uitmaken, dat ten aanzien daarvan eveneens sprake is van soortgelijkheid, althans voor zover deze onderdelen betrekking hebben op de hierboven reeds soortgelijk bevonden waren.

52. De overige waren van het betwiste teken in deze klasse, namelijk *spalken en spalkmateriaal voor diergeneeskundig gebruik, houders en koffers voor diergeneeskundige apparaten en instrumenten, kussens, dekens en (operatie)lakens voor diergeneeskundig gebruik; zakjes, bakjes en testbuisjes voor urine en ontlasting, speciaal aangepaste houders en dozen voor diergeneeskundig afval, beschermende kleding, operatieschorten, -jasjes en -pakken, schoenen en hoezen voor schoenen, handschoenen, brillen, mondmaskers en mutsen voor diergeneeskundig gebruik, onderdelen voor voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse* zijn zodanig gespecificeerd dat zij duidelijk te onderscheiden zijn van de waren van het ingeroepen recht. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

Klasse 35

53. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

54. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

55. In casu doet zich deze complementariteit wederzijds voor tussen de waar *kant-en-klaar verbandmateriaal* in klasse 5 van het ingeroepen recht enerzijds en de diensten *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende verbandmiddelen, kompressen, bandages, pleisters, hechtpleisters, gaas voor gebruik als verbandmateriaal, watten* in klasse 35 van het betwiste teken anderzijds. Deze diensten zien alle op de waren van het ingeroepen recht; zonder deze waren kunnen de diensten dus niet worden geleverd en zonder de diensten vinden de waren geen afzet. Deze waren en diensten zijn derhalve in lichte mate soortgelijk.

56. Daarnaast ziet het Bureau eveneens een nauw verband tussen de diensten *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in klasse 10 genoemde waren* van het betwiste teken, althans voor zover deze waren hierboven in de punten 49 en 50 soortgelijk werden bevonden aan de waren van het ingeroepen recht. Deze diensten en waren zijn dus eveneens in lichte mate soortgelijk.

57. De overige waren waarop de in voorgaande overweging genoemde diensten van het betwiste teken betrekking hebben, zijn niet dezelfde als noch soortgelijk aan die van het ingeroepen recht, zodat ook de daarop betrekking hebbende diensten niet soortgelijk zijn aan laatstgenoemde waren.

58. De overige diensten van het betwiste teken, namelijk *reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, uitgeven van reclamedrukwerken, verspreiding van reclamemateriaal, promotionele activiteiten, publiciteit, handelsinformatie, bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering, marketing, marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse, commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende petrischaaltjes, microscoopglasjes, branddekens, papieren wegwerpproducten, afgifteapparaten voor papieren wegwerpproducten en veiligheidsspelden, organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden, samenstellen en beheren van gegevensbestanden, advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet* zijn zakelijke diensten die worden verleend aan ondernemingen. Deze diensten verschillen zowel qua aard als bestemming van de waren van het ingeroepen recht, zij dienen een ander doel en zijn niet complementair of concurrerend. Ten slotte worden deze diensten door andere ondernemingen aangeboden en richten deze zich op een ander doelpubliek. Deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

59. De diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken maken als zodanig integraal deel uit van de diensten waarop zij betrekking hebben, zodat ten aanzien van die diensten eveneens sprake is van soortgelijkheid, althans voor zover de advisering, voorlichting en informatie betrekking hebben op de hierboven reeds soortgelijk bevonden diensten.

60. De toevoeging voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet bij het betwiste teken doet niet af aan de reeds geconstateerde soortgelijkheid. Immers het betreft een modaliteit van de dienstverlening en verandert in essentie niets aan de aard van de diensten zelf.

61. De toevoeging *alle voornoemde producten betrekking hebbend op vee* in klasse 5 van het ingeroepen recht doet niet af aan de reeds geconstateerde soortgelijkheid van de waren en diensten. Immers de soortgelijk bevonden waren en diensten van het betwiste teken zijn alle voor diergeneeskundig gebruik en kunnen dus ook bestemd zijn voor vee.

Conclusie

62. De waren en diensten van het betwiste teken zijn voor een deel (in lichte mate) soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

63. 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.

64. 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). In casu betreft het voor een deel waren en

diensten die gericht zijn op een gespecialiseerd doelpubliek (veehouders, (para)medici en dierenartsen), waarvan verweerder terecht opmerkt dat het een hoger aandachtsniveau aan de dag zal leggen (zie punt 14). Met verweerder onderschrijft het Bureau het grote gewicht van het voorkomen van verwarringsgevaar in zaken als deze (zie punt 15). Echter, indien de zorgvuldig kiezende consument ten onrechte meent te maken te hebben met zijn vertrouwde merk (of een variant daarvan) als gevolg van een sterke mate van overeenstemming van de tekens kan zelfs een verhoogd aandachtsniveau hem niet meer baten.

65. 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).

66. 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, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Verweerder meent dat het element VET, als afkorting voor "veterinair" een zeer gering onderscheidend vermogen heeft. Het Bureau merkt daarbij op dat het onderscheidend vermogen van een merk in zijn geheel moet worden beoordeeld en dat het ingeroepen recht hooguit verwijzend is voor diergeneeskundige producten. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

67. Merk en teken stemmen visueel sterk overeen, zijn auditief identiek en begripsmatig voor een deel van het publiek sterk overeenstemmend. Een deel van de waren en diensten van het betwiste teken is (al dan niet in lichte mate) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Op grond daarvan, en rekening houdend met alle betrokken factoren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de waren en diensten, kan menen dat de soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

68. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken, volgens opposant namelijk uitsluitend voor waren en diensten die te maken hebben met diergeneeskunde en de verzorging van dieren in het algemeen (zie punt 12), kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

69. Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving (zie punt 13), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant 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 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).

C. Conclusie

70. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2011325 wordt gedeeltelijk toegewezen.

72. Het Benelux depot met nummer 1315691 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 10 Diergeneeskundige apparaten en instrumenten, te weten messen, tangen en scharen; materialen en instrumenten voor het hechten en dichten van wonden; diergeneeskundige pompen, buisjes, naalden, spuitjes, katheters en kathetersets; koude en warme kompressen voor diergeneeskundig gebruik.

Klasse 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende verbandmiddelen, kompressen, bandages, pleisters, hechtpleisters, gaas voor gebruik als verbandmateriaal, watten.

73. Het Benelux depot met nummer 1315691 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 10 Spalken en spalkmateriaal voor diergeneeskundig gebruik; houders en koffers voor diergeneeskundige apparaten en instrumenten; kussens, dekens en (operatie)lakens voor diergeneeskundig gebruik; zakjes, bakjes en testbuisjes voor urine en ontlasting; speciaal aangepaste houders en dozen voor diergeneeskundig afval; beschermende kleding, operatieschorten, - jasjes en - pakken, schoenen en hoezen voor schoenen, handschoenen, brillen, mondmaskers en mutsen voor diergeneeskundig gebruik; onderdelen voor voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse.

Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reclaimedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; handelsinformatie; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in klasse 10 genoemde waren, petrischaaltjes, microscoopglasjes, branddekens, papieren wegwerpproducten, afgifteapparaten voor papieren wegwerpproducten en veiligheidsspelden; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

74. 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, 12 juli 2017

Willy Neys
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga