

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.236.835/01

Beslissing BBIE : 2011217

beschikking van 30 oktober 2018 (bij vervroeging)

inzake

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.,

gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
verzoekster,

hierna te noemen: Menarini,

advocaat: mr. M.F.J. Haak te Amsterdam,

tegen

BIOFARMA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE,

gevestigd te Suresnes Cedex, Frankrijk,
verweerster,

hierna te noemen: Biofarma,

advocaat: mr. W.J.H. Leppink te Rotterdam.

1. Het geding

1.1. Bij verzoekschrift van 6 april 2018, met producties, heeft Menarini het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 6 februari 2018, waarbij de oppositie van Biofarma tegen de inschrijving van het door Menarini verrichte Benelux-woordmerkedpot met nummer 1314381 is toegewezen, te vernietigen en de oppositie alsnog af te wijzen, met veroordeling van Biofarma in de kosten van de oppositie en het beroep.

1.2. Biofarma heeft bij verweerschrift, ingekomen op 18 mei 2018, verzocht de bestreden beslissing in stand te laten, met veroordeling van Menarini in de kosten van beide instanties.

1.3. De mondelinge behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden op 27 september 2018. Beide partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten laten bepleiten, Menarini door mr. B.B. Duivenvoorde, advocaat te Amsterdam, en Biofarma door haar hiervoor genoemde advocaat en mr. A.I.P. Martens, advocaat te Rotterdam, allen aan de hand van pleitnotities.

1.4. Met het oog op de mondelinge behandeling hebben partijen nog de volgende stukken aan het hof en de wederpartij gestuurd:

- de brief met bijlage (Productie 3) van mr. W.J.H. Leppink en mr. A.I.P. Martens van 11 september 2018;
- de brief met bijlage (Productie 12) van mr. B.B. van Duivenvoorde van 17 september.

2018.

Tegen overlegging van deze producties is geen bezwaar gemaakt, zodat deze deel uitmaken van de gedingstukken.

2. Beoordeling van het beroep

2.1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

2.2. Op 22 juli 2015 heeft Menarini een Benelux-depot, met nummer 1314381, verricht van het woordmerk SKUDEX (hierna ook: het teken) voor een '*pharmaceutical preparation for the treatment of pain*' in klasse 5. Het depot is gepubliceerd op 24 juli 2015.

2.3. Op 7 september 2015 heeft Biofarma oppositie, met nummer 2011217, ingesteld tegen inschrijving van het teken als merk. De oppositie is gebaseerd op verwarringsgevaar tussen het teken en het internationale woordmerk FLUDEX ingeschreven onder nummer 248244 voor onder meer de Benelux op 7 oktober 1961 voor '*all specialized or non-specialized pharmaceuticals, dressing objects, disinfectants, veterinary products*' in klasse 5 (hierna: het merk).

2.4. Bij beslissing van 6 februari 2018 heeft het Bureau de oppositie van Biofarma toegewezen en beslist dat voormeld depot 1314381 niet wordt ingeschreven, met veroordeling van Menarini in de kosten van de oppositie. Ter motivering van de toewijzing van de oppositie heeft het Bureau overwogen dat merk en teken visueel en auditief overeenstemmen, dat er een 'slight degree of similarity' tussen de waren is en dat het gemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek normaal is. Op basis van deze factoren is het Bureau van oordeel dat bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.

2.5. In haar verzoekschrift heeft Menarini het hof verzocht de beslissing van het Bureau te vernietigen en de oppositie alsnog af te wijzen. Zij heeft betoogd – samengevat – dat er geen sprake is van verwarringsgevaar omdat de waren niet soortgelijk zijn, het aandachtsniveau van het relevante publiek, dat bestaat uit medische professionals en consumenten, hoog of in ieder geval bovengemiddeld is en de visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken beperkt is. Biofarma heeft verweer gevoerd.

2.6. Het hof begrijpt dat Biofarma de oppositie baseert op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3 aanhef en onder b, BVIE. Het BVIE is inmiddels met ingang van 1 juni 2018 gewijzigd. Ingevolge artikel V van het Protocol houdende wijziging van het BVIE van 21 mei 2014 blijven op gerechtelijke procedures die zijn gericht tegen een beslissing van BBIE die werd genomen voor inwerkingtreding van het Protocol de bepalingen van het BVIE van toepassing zoals deze luiden op het moment dat de beslissing werd genomen.

In artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, BVIE (oud) is bepaald, voor zover van belang:

"1. De deposant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat :
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b (...)".

Artikel 2.3 aanhef en onder b, BVIE (oud) bepaalt, voor zover van belang:

“ 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: (...) 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 (...).”

2.6. Het hof stelt voorop dat verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen teken en merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk betreft, te berusten op de totaalindruk die door het teken/het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en/of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

overeenstemming merk en teken

2.7. Het Bureau heeft terecht geconcludeerd dat het merk en het teken in visueel opzicht overeenstemmen. Merk en teken bestaan immers allebei uit zes letters, waarvan de laatste vier identiek zijn en in dezelfde volgorde staan.

2.8. De mate van visuele overeenstemming is echter minder groot dan het Bureau heeft aangenomen. Menarini heeft namelijk goed onderbouwd en onweersproken aangevoerd dat veel merken voor de betrokken waren eindigen op de letters DEX. Dat brengt mee dat het gebruik van de letters DEX als laatste woardelement weinig onderscheidend is voor de betrokken waren en dat bij de beoordeling van de overeenstemming dus meer moet worden gelet op de eerste drie letters van merk en teken.

2.9. Daar komt bij dat, zoals ook het Bureau heeft overwogen, de gemiddelde consument in het algemeen meer aandacht heeft voor de eerste letters van een woordmerk. Dat betekent dat die eerste letters niet alleen het meer onderscheidende, maar ook het meer dominante deel van merk en teken vormen. Omdat juist die eerste letters in visueel opzicht duidelijk verschillen, moet – ondanks het in 2.7. overwogene – worden geconcludeerd dat de mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken hooguit gemiddeld is.

2.10. Hetzelfde geldt voor de auditieve overeenstemming. Ook in dat opzicht bestaat overeenstemming, gelet op het feit dat zowel het merk als het teken een U-klank combineert met de klank van het identieke element DEX. De mate van overeenstemming is echter hooguit gemiddeld, gelet op het minder dominante en onderscheidende karakter van het element DEX en de duidelijke verschillen in de klank van de eerste delen: SKU en FLU.

2.11. Partijen zijn het erover eens dat een conceptuele vergelijking niet mogelijk is omdat merk en teken voor de gemiddelde consument geen begripsmatige inhoud hebben.

2.12. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat merk en teken overeenstemmen, maar niet in bovengemiddeld hoge mate.

2.13. Het hof wijkt met het voorgaande oordeel af van het oordeel van de Kamer van Beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie in de oppositiezaak over de parallelle Uniemerkaanvraag van Menarini (Kamer van Beroep 15 juni 2018, R 464/2017-1), waarnaar beide partijen verwijzen in hun argumentatie. Dat verschil wordt verklaard door het feit dat het hof in deze zaak meeweegt dat DEX een veel gebruikte uitgang is in woordmerken voor de relevante waren. Die factor heeft kennelijk geen rol gespeeld in de procedure voor de Kamer van Beroep, althans is niet kenbaar betrokken in het oordeel van de Kamer van Beroep.

soortgelijkheid van de waren

2.14. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren is het Bureau terecht uitgegaan van de specifieke waren waarvoor Biofarma haar merk FLUDEX normaal heeft gebruikt in de Benelux, te weten ‘*diuretic medicine for the treatment of hypertension in the field of cardiology*’ (diuretische geneesmiddelen voor de behandeling van hypertensie op het gebied van de cardiologie). Ook Biofarma lijkt daarvan uit te gaan in haar argumentatie (zie onder meer paragraaf 30 van het verweerschrift in hoger beroep). Voor zover Biofarma toch heeft bedoeld dat uitgangspunt te bestrijden, wordt dat betoog verworpen op de gronden die het Bureau heeft gegeven voor zijn oordeel.

2.15. Het hof deelt ook het oordeel van het Bureau dat de genoemde diuretische geneesmiddelen soortgelijk zijn aan de farmaceutische preparaten voor de bestrijding van pijn waarvoor het teken is aangevraagd. In beide gevallen gaat het immers om producten die behoren tot de categorie van farmaceutische producten. Ook worden beide producten via dezelfde distributiekkanalen op de markt gebracht.

2.16. De mate van soortgelijkheid is naar het oordeel van het hof echter beperkter dan het Bureau heeft aangenomen. Het feit dat de producten allebei farmaceutische producten zijn, leidt niet zonder meer tot een sterke mate van soortgelijkheid, omdat de categorie farmaceutische producten ruim is en veel verschillende soorten producten omvat. Mede daarom moet bij de beoordeling van de mate van soortgelijkheid ook worden gelet op de bestemming en het gebruik van de producten en die zijn bij de producten in kwestie onmiskenbaar verschillend. Het gaat namelijk om producten met een duidelijk andere therapeutische indicatie, te weten enerzijds hypertensie op het gebied van cardiologie (FLUDEX) en anderzijds pijnklachten (SKUDEX).

2.17. Biofarma betoogt dat hypertensie een veelvoorkomend probleem is en dat mede daarom het publiek van beide producten overlapt. Menarini heeft daar terecht tegen ingebracht dat de overlap van het publiek niet beslissend is voor de soortgelijkheid van de producten. Wel relevant is of de producten complementair of concurrerend zijn.

2.18. In haar verweerschrift heeft Biofarma naar voren gebracht dat de producten concurrerend zijn omdat pijnbestrijdingsmiddelen “onmiskenbaar” een (positief) effect kunnen hebben op hypertensie. Menarini heeft dit echter uitdrukkelijk betwist. Menarini heeft ook laten zien dat de producties die Biofarma heeft overgelegd niet aantonen dat er een positief verband bestaat tussen het gebruik van pijnstillers en hypertensie, laat staan dat

pijnstillers en diuretische geneesmiddelen voor de behandeling van hypertensie op het gebied van de cardiologie met elkaar concurreren. Een feit van algemene bekendheid is dat ook niet. Gelet daarop moet het gestelde concurrerende karakter als onvoldoende onderbouwd worden verworpen. Bovendien heeft Biofarma op vragen van het hof ter zitting verklaard dat ook volgens haar pijnstillers niet worden voorgeschreven of gebruikt ter verlaging van bloeddruk. Gelet daarop moet de stelling over het concurrerende karakter worden geacht te zijn ingetrokken.

2.19. In plaats daarvan heeft Biofarma ter zitting aangevoerd dat pijnstillers als bijwerking een effect kunnen hebben op de bloeddruk en dat met die bijwerking rekening dient te worden gehouden bij het voorschrijven en het gebruik van pijnstillers. Dit verband tussen de producten ondersteunt de gestelde soortgelijkheid echter niet. Dat pijnstillers als bijwerking een mogelijk negatief effect kunnen hebben op hypertensie onderstreept juist dat de producten een duidelijk een verschillend doel hebben en niet complementair of concurrerend zijn.

2.20. Ten slotte heeft Biofarma in haar verweerschrift betoogd dat de producten complementair zijn omdat (de behandeling van) hypertensie gepaard kan gaan met pijnklachten. Menarini heeft terecht bepleit dat voor complementariteit van de producten niet volstaat dat klachten zich gelijktijdig kunnen voordoen of dat producten gelijktijdig kunnen worden gebruikt. Van complementariteit van de producten is pas sprake als de waren dermate onderling verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de ander zodat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van de waren in handen is van een en dezelfde onderneming. In dit geval zou dan moeten vast staan dat pijnklachten op voornoemde wijze samenhangen met (de behandeling van) hypertensie (of andersom). Die samenhang volgt niet uit de producties die Biofarma heeft overgelegd en wordt door Menarini betwist. Volgens Menarini zijn de klachten waarvoor de producten worden gebruikt juist zeer verschillend. Ook dit onderdeel van het betoog van Biofarma moet daarom bij gebrek aan onderbouwing worden verworpen.

aandachtsniveau

2.21. Niet in geschil is dat het relevante publiek in dit geval bestaat uit zowel professionele partijen, zoals artsen en apothekers, als consumenten. Menarini heeft terecht aangevoerd dat de normaal geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument een bovengemiddeld aandachtsniveau zal hebben bij de producten in kwestie, omdat die producten de gezondheid beïnvloeden. Bovendien kunnen de professionele gebruikers worden geacht een nog hoger aandachtsniveau te hebben.

2.22. Dat met het voorkomen van verwarring ten aanzien van farmaceutische producten ook het belang van de volksgezondheid wordt gediend, leidt – anders dan Biofarma meent – niet tot een ander oordeel over het aandachtsniveau van het relevante publiek. Dat volgt ook niet uit de uitspraak van het Gerecht waarnaar Biofarma verwijst (Gerecht 28 september 2010, ECLI:EU:T:2010:408). In dat arrest onderschreef het Gerecht het oordeel van de Kamer van Beroep dat een consument van farmaceutische producten een relatief hoog aandachtsniveau heeft, zij het dat een relatief hoog aandachtsniveau niet meebrengt dat ook zeer kleine afwijkingen (*'minute deviations'*) tussen merk en teken de consument zullen opvallen. Van zeer kleine afwijkingen is, zoals hiervoor is vastgesteld, in deze zaak geen sprake.

2.23. Ook het feit dat pijnstillers in het algemeen in “hoge mate vrij beschikbaar zijn”, sluit anders dan Biofarma heeft aangevoerd, niet uit dat het relevante publiek een meer dan gemiddelde hoog aandachtsniveau heeft. Ook voor vrij beschikbare pijnstillers geldt dat de gemiddelde consument zal weten dat, zoals Biofarma ook zelf heeft benadrukt, er ernstige risico's kunnen kleven aan verwarring met andere geneesmiddelen. Gelet daarop moet worden aangenomen dat het relevante publiek ook bij pijnstillers meer dan gemiddeld oplettend zal zijn.

onderscheidend vermogen

2.24. Niet in geschil is dat, zoals het Bureau heeft geoordeeld, het merk van Biofarma van huis uit een normaal onderscheidend vermogen heeft. Gesteld noch gebleken is dat het onderscheidend vermogen in relevante mate is toegenomen door het gebruik van het merk.

verwarringsgevaar

2.25. Gelet op beperkte soortgelijkheid van de waren, het bovengemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek en het niet meer dan normale onderscheidend vermogen, is de mate van overeenstemming tussen merk en teken naar het oordeel van het hof onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen.

conclusie

2.26. De slotsom luidt dat het beroep van Menarini doel treft, dat de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd en dat opnieuw rechtdoende de oppositie alsnog moet worden afgewezen.

2.27. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Biofarma worden veroordeeld in de kosten van de oppositie in beide instanties.

3. Beslissing

Het hof:

3.1. vernietigt de beslissing in oppositie (nummer 2011217) van het Bureau van 6 februari 2018;

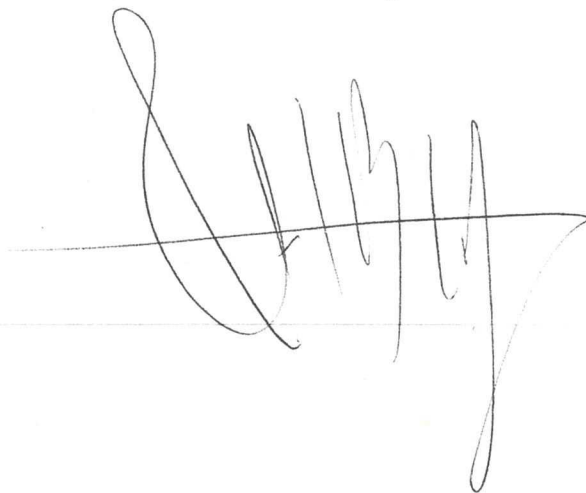
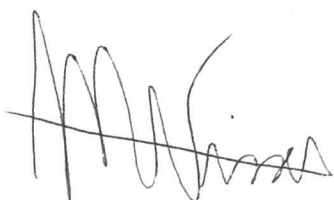
en opnieuw rechtdoende:

- wijst de oppositie af;
- beveelt inschrijving als merk in de Benelux van het teken dat onderwerp is van het Benelux-depot 1314381 voor alle waren waarvoor het is gedeponeed;
- veroordeelt Biofarma in kosten van de oppositieprocedure bij het Bureau, begroot op € 1.000,-;

3.2. veroordeelt Biofarma in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Menarini begroot op € 726,- aan griffierecht en € 2.148,- aan salaris voor de advocaat;

3.3. verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. M.P.J. Ruijpers en mr. J.I. de Vreese-Rood en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 oktober 2018 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grasse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: apv/geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

M.F.Y. Haack