

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

17 oktober 2006*

In zaak T-483/04,

Armour Pharmaceutical Co., gevestigd te Bridgewater, New Jersey (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door R. Gilbey, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door S. Pétrequin als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, gevestigd te Jeruzalem (Israël),

* Procestaal: Frans.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 7 september 2004 (zaak R 295/2003-4) inzake een oppositieprocedure tussen Armour Pharmaceutical Co. en Teva Pharmaceutical Industries Ltd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, M. E. Martins Ribeiro en K. Jürimäe, rechters,

griffier: K. Pocheć, administrateur,

gezien het op 8 december 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 2 mei 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 31 januari 2006,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- ¹ Op 12 april 2000 heeft Teva Pharmaceutical Industries Ltd bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken GALZIN.

- 3 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „farmaceutische producten voor de behandeling van de ziekte van Wilson”.

- 4 Op 2 januari 2001 is de merkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 2/2001 gepubliceerd.

- 5 Op 28 maart 2001 heeft Armour Pharmaceutical Co. krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in de merkaanvraag opgegeven waren. Zij voerde daarbij haar oudere woordmerk CALSYN aan, dat op 3 februari 1983 onder nr. 1 226 303 in Frankrijk werd ingeschreven voor waren van klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Deze waren zijn omschreven als volgt: „farmaceutische en geneeskundige producten en meer in het bijzonder preparaten op basis van calcium”.

- 6 De oppositie was gebaseerd op het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

- 7 Bij beslissing van 28 februari 2003 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen en de merkaanvraag in zijn geheel afgewezen.
- 8 Op 17 april 2003 heeft de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 9 Bij beslissing van 7 september 2004 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd, waarbij verzoekster werd verwezen in de kosten. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat ingevolge artikel 43, lid 2, in fine, van verordening nr. 40/94 het oudere merk werd geacht te zijn ingeschreven voor „farmaceutische producten op basis van calcium”, dat deze in de beslissing van de oppositieafdeling vervatte conclusie door partijen niet was betwist en dat zij het daarmee eens was. Verder is er volgens de bestreden beslissing weliswaar sprake van een zekere mate van soortgelijkheid van de waren en van overeenstemming van de merken, maar volstaat deze niet om bij het Franse publiek verwarring te doen ontstaan tussen de onder elk van deze merken verkochte waren, gelet op de verschillen tussen de conflicterende tekens, in het bijzonder uit fonetisch oogpunt, en gelet op het feit dat de betrokken waren niet zijn bestemd voor behandeling van dezelfde stoornissen. Ten slotte was de kamer van beroep van oordeel dat, gelet op de aard van de waren, het publiek — bestaande uit zowel consumenten van geneesmiddelen als medische vakmensen — bijzondere aandacht zal schenken aan de identificatietekens van de waren.

De conclusies van partijen

- 10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

- de beslissing van de oppositieafdeling te bevestigen;

 - het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 11 Het BHIM refereert zich ter zake aan het oordeel van het Gerecht om te bepalen of er gevaar van verwarring van de betrokken merken bestaat. Voor het geval het Gerecht van oordeel zou zijn dat er bij de Franse consumenten geen gevaar van verwarring bestaat, concludeert het BHIM dat het het Gerecht behage, het beroep te verwerpen en verzoekster te verwijzen in de kosten. Voor het geval het Gerecht van oordeel zou zijn dat er bij de Franse consumenten gevaar van verwarring bestaat, concludeert het BHIM dat het het Gerecht behage, de bestreden beslissing te vernietigen en de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep te verwijzen in de kosten indien zij verschijnt, of te verklaren dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.

De ontvankelijkheid van de conclusies van het BHIM

- 12 Volgens artikel 113 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht kan dit laatste in iedere stand van het geding ambtshalve middelen van niet-ontvankelijkheid die van openbare orde zijn, in behandeling nemen.
- 13 Er dient te worden herinnerd aan de rechtspraak volgens welke niets eraan in de weg staat dat het BHIM instemt met een conclusie van de verzoekende partij of zich ertoe beperkt zich op de wijsheid van het Gerecht te verlaten, waarbij het alle argumenten uiteenzet die hem passend lijken om het Gerecht te informeren [arresten Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punt 36, en 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/BHIM (Cloppenburg), T-379/03, Jurispr. blz. II-4633, punt 22]. Het BHIM kan daarentegen geen conclusies formuleren strekkende tot vernietiging

of herziening van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen, of niet in het verzoekschrift gestelde middelen aanvoeren (zie, in die zin, arrest Hof van 12 oktober 2004, Vedral/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 34, en arrest Cloppenburg, reeds aangehaald, punt 22).

- 14 Uit deze rechtspraak volgt dat in casu de rechtmatigheid van de bestreden beslissing dient te worden onderzocht tegen de achtergrond van de in het verzoekschrift gestelde middelen en rekening houdend met de door het BHIM aangevoerde argumenten.

Ten gronde

- 15 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan, te weten schending van artikel 43, leden 2 en 3, en schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Het eerste middel: schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94

De argumenten van partijen

- 16 Verzoekster stelt dat zij tijdens de oppositieprocedure het bewijs heeft geleverd dat haar oudere merk CALSYN werd gebruikt voor farmaceutische producten op basis van calcium, hoewel dit merk betrekking heeft op alle farmaceutische en geneeskundige producten die worden aangeduid in klasse 5 in de zin van de

Overeenkomst van Nice. Door in het kader van de oppositie alleen rekening te houden met de farmaceutische producten op basis van calcium, heeft de kamer van beroep artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 geschonden.

- 17 Verzoekster stelt in wezen dat, wanneer het oudere merk een geheel van waren en diensten van verschillende aard aanduidt, de billijkheid kan gebieden dat voor de oppositie alleen rekening wordt gehouden met het domein waarin het minstens vijf jaar oude merk wordt gebruikt, teneinde te vermijden dat merken die één of meerdere klassen in hun geheel aanduiden, onrechtmatig worden aangevoerd. Zodra het specifieke product waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd, behoort tot een in de inschrijving geclaimde precieze categorie, zou het beperken van de in aanmerking genomen producten tot het specifieke product evenwel onevenredig streng zijn. Dit is in casu het geval, aangezien de farmaceutische producten op basis van calcium vallen onder de farmaceutische producten.
- 18 Een zo strikte uitlegging van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, zoals de door de kamer van beroep voorgestane, is volgens verzoekster niet in overeenstemming met de definitie van eigendomsrecht die door de geharmoniseerde merkenwetgevingen wordt gegeven, en is discriminerend ten opzichte van de draagwijdte die in een oppositieprocedure wordt toegekend aan een niet-gebruikte inschrijving die minder dan vijf jaar oud is.
- 19 Het BHIM zet om te beginnen de beginselen inzake het bewijs van gebruik van een merk uiteen. Dienaangaande voert het aan dat, wanneer een merk werd ingeschreven voor alle algemene aanduidingen van de opschriften van een bepaalde klasse en werd gebruikt voor specifieke waren of diensten van diezelfde klasse, in beginsel dient te worden geoordeeld dat het merk werd gebruikt voor deze specifieke waren of diensten. Tevens kan worden geoordeeld dat het merk is gebruikt voor een onderscheiden subcategorie, voor zover er een kan worden vastgesteld, wanneer de specifieke waren of diensten voldoende gemeenschappelijke kenmerken bezitten. Het BHIM voegt evenwel daaraan toe dat een dergelijke

veralgemening de grootste voorzichtigheid vereist, waarbij niet mag worden vergeten dat de bescherming van het oudere merk slechts gerechtvaardigd is voor zover dit merk daadwerkelijk werd gebruikt.

- 20 In casu merkt het BHIM op dat het oudere merk werd ingeschreven voor „farmaceutische en geneeskundige producten en meer in het bijzonder preparaten op basis van calcium” en dat het bewijs van gebruik ervan alleen voor farmaceutische producten op basis van calcium werd geleverd, waarbij verzoekster zelf in de opgave van de waren van haar merk de preparaten op basis van calcium afzonderlijk heeft vermeld.
- 21 Verzoekster kan de oppositieafdeling en de kamer van beroep dus niet verwijten dat zij in het kader van het onderzoek van de oppositie hebben geoordeeld dat verzoeksters merk alleen voor farmaceutische producten op basis van calcium was ingeschreven. Oordelen dat het oudere merk wordt gebruikt voor de gehele categorie van farmaceutische producten terwijl het juist alleen voor een zeer specifiek product werd gebruikt, zou volgens het BHIM een onredelijke bescherming verlenen aan het oudere merk en zou in strijd zijn met de in artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 geformuleerde beginselen.
- 22 In elk geval stelt het BHIM dat de bestreden beslissing geen enkele lacune bevat, aangezien verzoekster op dit punt geen beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling heeft ingesteld en zij dit argument voor de kamer van beroep niet heeft aangevoerd.

Beoordeling door het Gerecht

- 23 Zoals blijkt uit de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, is de bescherming van een ouder merk volgens de wetgever alleen

gerechtvaardigd wanneer dat merk daadwerkelijk werd gebruikt. Overeenkomstig deze overweging bepaalt artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk kan verzoeken om het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk waartegen oppositie is ingesteld, het oudere merk in het gebied waarvoor de bescherming geldt, normaal is gebruikt [arresten Gerecht van 12 december 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM — Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 34, en 6 oktober 2004, *Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM — Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, Jurispr. blz. II-3445, punt 25].

- 24 Volgens regel 22, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) moet het bewijs van het gebruik betrekking hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van gebruik van het oudere merk (arrest *VITAKRAFT*, reeds aangehaald, punt 27).
- 25 In casu staat vast dat het oudere merk is ingeschreven voor „farmaceutische en geneeskundige producten en meer in het bijzonder preparaten op basis van calcium” behorend tot klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Ook wordt niet betwist dat verzoekster op vraag van de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk heeft geleverd op basis van documenten waarin sprake is van het daadwerkelijke gebruik ervan voor de verkoop van farmaceutische producten, en meer in het bijzonder van die op basis van calcium.
- 26 Artikel 43, lid 2, laatste zin, van verordening nr. 40/94 en artikel 43, lid 3, van dezelfde verordening, dat de bepalingen van artikel 43, lid 2, toepast op oudere nationale merken, dienen aldus te worden uitgelegd dat zij willen vermijden dat een gedeeltelijk gebruikt merk een ruime bescherming geniet om de enkele reden dat het voor een ruim assortiment van waren of diensten werd ingeschreven. Bij de toepassing van deze bepalingen dient dus rekening te worden gehouden met de omvang van de waren- of dienstencategorieën waarvoor het oudere merk werd

ingeschreven, en in het bijzonder met het algemene karakter van de termen die voor de beschrijving van deze categorieën worden gebruikt, in vergelijking met de waren of diensten waarvoor het normale gebruik daadwerkelijk is aangetoond [arrest Gerecht van 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/BHIM — Aladin (ALADIN), T-126/03, Jurispr. blz. II-2861, punt 44].

27 Uit de hierboven aangehaalde bepalingen volgt, dat wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie (arrest ALADIN, reeds aangehaald, punt 45).

28 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het oudere merk werd ingeschreven voor „farmaceutische en geneeskundige producten en meer in het bijzonder preparaten op basis van calcium”. Deze beschrijving bevat duidelijk een warencategorie die voldoende ruim is, te weten de farmaceutische producten in het algemeen, om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken. Het begrip farmaceutisch product omvat immers producten die voldoende van elkaar verschillen wat de bestemming en de eindverbruikers ervan betreft, afhankelijk van de specifieke therapeutische indicaties, alsmede wat de distributiekkanalen ervan betreft, al naargelang deze producten aan een medisch recept onderworpen zijn dan wel zonder recept verkrijgbaar zijn, om daarin verschillende subcategorieën te kunnen vaststellen. Verzoekster heeft overigens zelf in de opgave van de waren van haar merk de subcategorie „preparaten op basis van calcium” afzonderlijk vermeld.

- 29 In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk alleen werd geleverd voor een deel van de waren of diensten die behoren tot een ruime warencategorie die verschillende zelfstandige subcategorieën kan omvatten.
- 30 Derhalve heeft de kamer van beroep artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 juist toegepast door in het kader van het onderzoek van de oppositie alleen rekening te houden met de „farmaceutische producten op basis van calcium”.
- 31 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door verzoeksters argumenten.
- 32 Om te beginnen stelt verzoekster in wezen dat in de gevallen waarin het oudere merk een geheel van waren en diensten van verschillende aard aanduidt, het billijk is om voor de oppositie alleen rekening te houden met het domein waarin het minstens vijf jaar oude merk wordt gebruikt, teneinde te vermijden dat merken die één of meerdere klassen in hun geheel aanduiden, onrechtmatig worden aangevoerd, maar dat het onevenredig is om de in aanmerking genomen producten te beperken tot het specifieke product binnen een categorie.
- 33 Dienaangaande stelt het Gerecht in de eerste plaats dat artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 verwijst naar waren en diensten, en niet naar categorieën of klassen van waren waarvoor het merk is ingeschreven. In de tweede plaats is het zo dat de termen „farmaceutische producten op basis van calcium”, waarmee in het kader van het onderzoek van de oppositie rekening is gehouden, niet alleen een specifiek product betreffen, maar een zelfstandige en voldoende ruime subcategorie, zodat in casu niet kan worden gesproken van een onevenredige beperking. Zoals blijkt uit de punten 29 en 30 supra is dit standpunt in overeenstemming met de rechtspraak van het Gerecht.

- 34 Wat vervolgens verzoeksters argument betreft dat een zo strikte uitlegging van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 discriminerend is ten opzichte van de draagwijdte die in een oppositieprocedure wordt toegekend aan een niet-gebruikte inschrijving die minder dan vijf jaar oud is, volstaat volgens het Gerecht de vaststelling dat geen enkele discriminatie kan worden gevonden aangezien de twee situaties niet te vergelijken zijn. Het bewijs van normaal gebruik van een merk dat minder dan vijf jaar is ingeschreven, wordt immers niet geëist omdat deze vijfjarige periode het commerciële gebruik van het merk juist mogelijk wil maken. Volgens artikel 50 van verordening nr. 40/94 kan een merk slechts vervallen worden verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik na het verstrijken van een ononderbroken periode van vijf jaar waarin het merk niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.
- 35 Gelet op het voorgaande moet het eerste middel ongegrond worden verklaard.

Het tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

De argumenten van partijen

- 36 In de eerste plaats komt verzoekster op tegen de conclusie van de kamer van beroep dat de betrokken waren onvoldoende soortgelijk zijn.
- 37 Volgens verzoekster zijn de twee in geding zijnde warentypes soortgelijke farmaceutische producten, die afkomstig zijn van hetzelfde type van fabrikanten, behoren tot dezelfde soort waren, en via dezelfde kanalen worden verkocht. Het ene

product wordt beschreven door verwijzing naar het actieve bestanddeel en het andere door verwijzing naar de therapeutische indicatie. Het was de taak van de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep om aan te tonen dat, ondanks deze soortgelijkheid a priori, de feitelijke omstandigheden van het voorschrijven en van het verbruik van de twee producten elk gevaar uitsluiten dat de consument tegelijkertijd met de twee wordt geconfronteerd. Een dergelijk bewijs werd evenwel niet geleverd. Evenmin werd het bewijs geleverd dat de Galenische aard en de wijze van toediening van de producten elk verwarringsgevaar uitsluiten.

38 Verzoekster voegt daaraan toe dat de loutere vaststelling dat twee farmaceutische producten zijn bestemd voor de behandeling van verschillende aandoeningen, niet volstond om verwarringsgevaar uit te sluiten. De andere partij in de procedure voor de kamer van beroep diende het bewijs te leveren — en de kamer van beroep diende zich ervan te vergewissen — dat de twee behandelingen niet gelijktijdig werden voorgeschreven aan of gevolgd door eenzelfde zieke, hetgeen niet is gebeurd.

39 In de tweede plaats stelt verzoekster dat de kamer van beroep heeft nagelaten het in aanmerking te nemen publiek te definiëren en het gevaar van verwarring bij dit publiek te beoordelen. Zij herinnert eraan dat in de geneesmiddelensector het in aanmerking te nemen publiek de volledige bevolking is, enerzijds bestaande uit de vakmensen uit de gezondheidssector, zoals artsen, apothekers en verplegend personeel, en anderzijds uit alle personen die farmaceutische producten kunnen innemen, met inbegrip van personen met reeds verminderde visuele, cognitieve of geestelijke vermogens die door de ziekte nog kunnen zijn verzwakt.

40 Voorts betoogt verzoekster dat het gevaar van verwarring bij het publiek niet alleen bestaat op het ogenblik van de aankoop. In Noord-Amerika wordt reeds lang rekening gehouden met verwarring na de aankoop. Het geneesmiddel wordt immers doorgaans ingenomen gedurende een bepaalde tijd en de zieke zal niet meer worden begeleid door een deskundige uit de gezondheidssector wanneer hij in zijn medicijnkastje zijn behandeling uitkiest.

- 41 In de derde plaats vergelijkt verzoekster de conflicterende tekens.
- 42 Om te beginnen voert zij aan dat, zoals de kamer van beroep heeft erkend, de tekens CALSYN en GALZIN voor de gemiddelde consument geen begripsmatige betekenis hebben, zodat de twee conflicterende merken een sterk onderscheidend vermogen hebben. Verzoekster verwijst naar de rechtspraak van het Hof en het Gerecht volgens welke het verwarringsgevaar groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het teken groter is. Aangezien de kamer van beroep erkent dat het merk CALSYN willekeurig is en onderscheidend vermogen heeft, had zij meer belang moeten hechten aan de globale gelijkenissen dan aan de detailverschillen. Zij heeft evenwel precies het tegenovergestelde gedaan.
- 43 Dienaangaande verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij haar analyse ten onrechte heeft geconcentreerd op de visuele en fonetische detailverschillen tussen de twee merken, terwijl zij de visuele, fonetische en begripsmatige impact van de twee merken in hun geheel had moeten vergelijken.
- 44 Met betrekking tot de visuele vergelijking merkt verzoekster op dat de twee tekens hetzelfde aantal letters hebben en een opvallende overeenstemming vertonen, aangezien de gemeenschappelijke letters „a”, „l” en „n” in dezelfde volgorde zijn geplaatst. In dit verband verwijt verzoekster de kamer van beroep, geen rekening te hebben gehouden met de visuele overeenstemming tussen de hoofdletters „C” en „G”, die zich slechts van elkaar onderscheiden door een klein streepje dat gemakkelijk kan worden weggelaten wanneer de letter „G” met de hand wordt geschreven. Ook de letters „s” en „z” liggen visueel zeer dicht bij elkaar, aangezien de geometrische vorm ervan gewoon omgekeerd is.
- 45 Met betrekking tot de fonetische vergelijking verwijt verzoekster de kamer van beroep, te zijn overgegaan tot een subtiele analyse van de tussen de twee tekens

bestaande detailverschillen die door het referentiepubliek niet kunnen worden onderscheiden. Verzoekster is van mening dat de klanken van de letters „c” en „g” zeer dicht bij elkaar liggen en het verschil ertussen niet noodzakelijk zal worden waargenomen, in het bijzonder door personen zonder normaal gehoorvermogen of door een ouder of buitenlands publiek. Hetzelfde geldt voor de letters „s” en „z”.

46 Voorts verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij op willekeurige wijze heeft geconcludeerd dat de fonemen „yn” en „in” anders worden uitgesproken. Verzoekster merkt op dat de combinatie „yn” weinig voorkomt in de Franse taal, waar de letter „y” fonetisch wordt gelijkgesteld aan de letter „i”, zodat het publiek, met uitzondering van de minderheid die de Engelse taal of de door het BHIM aangehaalde fonetische regels kent, instinctief „yn” zal uitspreken als „in”. De loutere verschillen van „luchtstroming” tussen de letters „c” en „g” respectievelijk „z” en „s”, en eventueel van uitspraak tussen „yn” en „in” doen derhalve volstrekt geen afbreuk aan de globale fonetische gelijkenissen tussen de twee merken.

47 Ten slotte stelt verzoekster dat bij de globale vergelijking rekening moet worden gehouden met het feit dat de visuele en de fonetische perceptie niet los van elkaar mogen worden onderzocht, aangezien de menselijke geest bij het uitspreken van een woord, en zeker van een willekeurig gekozen woord, zal proberen dit woord mentaal te visualiseren. Het omgekeerde is eveneens waar. Zo zal de grote fonetische gelijkenis leiden tot een visuele memorisatie, en dus tot de situatie dat de schriftelijke reproducties van de twee merken door de consument die deze niet gelijktijdig voor zich heeft, zeer dicht bij elkaar zullen liggen. Evenzo zal een sterke visuele gelijkenis leiden tot een zeer gelijksoortige uitspraak wanneer de consument een beroep doet op zijn visuele geheugen.

48 Verzoekster stelt kortom dat de kamer van beroep had moeten vaststellen dat de gelijkenissen tussen de twee tekens de overhand hadden boven de verschillen, en dat

ondanks de verschillende therapeutische indicaties de waren soortgelijk moesten worden geacht.

- 49 In de eerste plaats stelt het BHIM dat het de mening van verzoekster en van de kamer van beroep deelt met betrekking tot de vaststelling van het relevante publiek, te weten de vakmensen uit de gezondheidssector en het publiek in Frankrijk in het algemeen.
- 50 In de tweede plaats onderzoekt het BHIM de soortgelijkheid van de waren. Dienaangaande merkt het op dat overeenkomstig de richtsnoeren inzake de oppositieprocedure de farmaceutische producten over het algemeen worden geacht in grote mate soortgelijk te zijn aan de andere farmaceutische producten, hoewel de mate van soortgelijkheid kleiner kan zijn wanneer de farmaceutische indicaties duidelijk van elkaar verschillen.
- 51 In casu zijn de door het oudere merk CALSYN aangeduide waren waarvoor het bewijs van gebruik werd geleverd, farmaceutische producten op basis van calcium. Uit het bewijsmateriaal inzake het gebruik blijkt dat het product CALSYN een oplossing voor injectie op basis van calcitonine is, die uitsluitend op recept wordt verkocht („Lijst II”) en wordt toegediend aan patiënten in het bijzonder in geval van hypercalciëmie (tekort aan calcium en geleidelijke botontkalking) en voor de behandeling van ziektes die het beenderstelsel aantasten (in het bijzonder de ziekte van Paget, een aandoening van het menselijk skelet die leidt tot misvorming van het beenderstelsel).
- 52 De in de betwiste aanvraag opgegeven farmaceutische producten voor de behandeling van de ziekte van Wilson zijn bestemd voor de behandeling van een zeldzame erfelijke ziekte die leidt tot stapeling van koper in het organisme. Dergelijke producten worden door artsen voorgeschreven en op recept afgeleverd rekening houdend met de zeer specifieke therapeutische indicaties ervan.

- 53 Het BHIM stelt kortom dat de betrokken waren wegens de aard ervan (farmaceutische producten) soortgelijk zijn, maar in kleinere mate gelet op de onderscheiden therapeutische indicaties ervan. Derhalve heeft de kamer van beroep ter zake juist geoordeeld.
- 54 In de derde plaats vergelijkt het BHIM de tekens op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak.
- 55 Met betrekking tot de visuele vergelijking merkt het BHIM op dat er visuele gelijkenissen tussen de conflicterende tekens bestaan, aangezien zij hetzelfde aantal letters (zes) hebben, waarvan drie dezelfde die in dezelfde volgorde en op dezelfde positie zijn geplaatst („a”, „l” en „n”), en de hoofdletters „G” en „C” en de letters „z” en „s” gelijkenissen vertonen. Zoals de kamer van beroep opmerkt, onderscheidt de letter „y” van het oudere merk niettemin de tekens.
- 56 Op fonetisch vlak voert het BHIM aan dat de twee tekens twee lettergrepen hebben en dat de lettergrepen „cal” en „gal” alsmede „zin” en „syn” zeer dicht bij elkaar liggen. De verbuigingsuitgangen „in” en „yn” kunnen in het Frans zonder onderscheid worden uitgesproken als [in] (zoals in *sinistre*, *sinusite*, of *synonyme*, *synergie*) of als [ë] (zoals in *sincère*, *singe*, *lapin* of *synthèse*, *syndicat*), waarbij de klinker „y” dezelfde regels volgt als de klinker „i”. Het BHIM laat aan het Gerecht de beoordeling over van de door de kamer van beroep verrichte fonetische analyse.
- 57 Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking van de tekens betoogt het BHIM dat, zoals de kamer van beroep opmerkt, de merken voor het relevante publiek geen betekenis hebben, zodat ter zake geen enkele conclusie kan worden getrokken.

- 58 Gelet op de vastgestelde visuele en fonetische overeenstemmingen concludeert het BHIM dat de tekens globaal overeenstemmen.
- 59 In de vierde plaats gaat het BHIM over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Dienaangaande verwijst het BHIM om te beginnen naar de rechtspraak, volgens welke een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd. Volgens het BHIM wordt voor de beoordeling van het verwarringsgevaar de betrokken gemiddelde consument geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Evenwel dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat.
- 60 Vervolgens voert het BHIM aan dat de gemiddelde consument doorgaans oplettender is bij aan een recept onderworpen farmaceutische producten dan bij de zonder recept verkrijgbare, waarbij zijn aandacht onder meer afhangt van de therapeutische indicatie van het product. In casu wijst het BHIM erop dat de betrokken farmaceutische producten aan een recept zijn onderworpen, zodat net als de kamer van beroep kan worden geoordeeld dat het aandachtsniveau van de consumenten vrij hoog is.
- 61 Bij wijze van conclusie laat het BHIM aan het Gerecht de beoordeling over van de vraag of de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren gevaar van verwarring bij de consumenten in Frankrijk kan doen ontstaan.

Beoordeling door het Gerecht

- 62 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”. Voorts dient volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken te worden verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
- 63 Het gevaar van 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, dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval [arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punten 16 en 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punten 17 en 18; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punten 25 en 26].
- 64 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen 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, reeds aangehaald, punt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19, en Fifties, reeds aangehaald, punt 27).
- 65 In casu is het oudere merk in Frankrijk ingeschreven. Derhalve moet voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden uitgegaan van de opvatting van het Franse publiek.

- 66 Aangezien de betrokken waren farmaceutische producten zijn, bestaat het relevante publiek enerzijds uit medische vakmensen en anderzijds uit patiënten als eindverbruikers [arresten Gerecht van 22 september 2005, Alcon/BHIM — Biofarma (TRAVATAN), T-130/03, Jurispr. blz. II-3859, punt 49, en 17 november 2005, Biofarma/BHIM — Bauch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T-154/03, Jurispr. blz. II-4743, punt 46].
- 67 In dit verband moet de stelling van verzoekster, dat de kamer van beroep heeft nagelaten het in aanmerking komende publiek te definiëren, worden afgewezen. Uit punt 10 van de bestreden beslissing blijkt immers duidelijk dat de kamer van beroep, na een verwijzing naar de Franse consument, heeft verklaard dat het publiek bestaat uit „zowel consumenten van geneesmiddelen als medische vaklui”. Het Gerecht is derhalve van oordeel dat de kamer van beroep het relevante publiek correct heeft gedefinieerd.
- 68 Met betrekking tot de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend of complementair karakter ervan (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 23).
- 69 In casu zij vastgesteld dat de kamer van beroep in wezen heeft geoordeeld dat de conflicterende waren beide farmaceutische producten zijn, en hierdoor soortgelijk, waarbij het verschil is gelegen in de onderscheiden therapeutische indicaties. Verzoekster erkent dit eveneens waar zij enerzijds aanvoert dat farmaceutische producten a priori soortgelijk moeten worden geacht, en anderzijds dat de betrokken producten zijn ontwikkeld voor de behandeling van verschillende

aandoeningen. Blijkens de memories van verzoekster betwist deze het oordeel van de kamer van beroep alleen wat de mate van soortgelijkheid betreft.

70 Dienaangaande volstaat de vaststelling dat de waren in casu dezelfde aard (farmaceutische producten) en dezelfde doelstelling of bestemming (behandeling van gezondheidsproblemen bij de mens) hebben, zij bestemd zijn voor dezelfde consumenten (vakmensen uit de medische sector en patiënten), zij via dezelfde distributiekanaalen worden afgezet (over het algemeen in apotheken) en zij mogelijkserwijs complementair zijn. Daarentegen is het verschil gelegen in de onderscheiden therapeutische indicaties ervan.

71 In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat de soortgelijkheid van de waren groter is dan de punten van verschil ertussen, en dient te worden geconcludeerd dat, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, de betrokken waren in zekere mate soortgelijk zijn.

72 Wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

73 Wat om te beginnen de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de conflicterende merken voor de gemiddelde consument geen betekenis hebben, en dat deze vaststelling door

verzoekster niet werd betwist. Dienaangaande is het Gerecht van oordeel dat de analyse van de kamer van beroep correct is, aangezien de conflicterende tekens geen enkele betekenis bezitten.

74 Wat vervolgens de visuele vergelijking betreft, stelt het Gerecht vast dat de twee tekens puur woordmerken zijn en hetzelfde aantal letters (zes) hebben, waarvan drie dezelfde die in dezelfde volgorde en op dezelfde positie zijn geplaatst („a”, „l” en „n”). Tevens is het Gerecht van oordeel dat de hoofdletters „G” en „C” gelijkenissen vertonen, zodat het feit dat de eerste letter van elk teken de aandacht van de consument kan trekken, niet is bewezen. Anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, stelt het Gerecht bovendien vast dat de letters „z” en „s” eveneens gelijkenissen vertonen. Het is waar dat, zoals de kamer van beroep stelt, de letter „y” van het oudere merk de aandacht trekt omdat deze letter in de Franse taal weinig wordt gebruikt. Dit bijzondere kenmerk volstaat op zich evenwel niet om de twee tekens duidelijk van elkaar te kunnen onderscheiden. Het Gerecht leidt daaruit af dat de twee tekens op visueel vlak globaal overeenstemmen.

75 Wat ten slotte de fonetische vergelijking betreft, merkt het Gerecht op dat de twee tekens twee lettergrepen hebben en dat de eerste lettergrepen „cal” en „gal” van elk teken op soortgelijke wijze worden uitgesproken, aangezien de klanken van de medeklinkers „c” en „g” zeer dicht bij elkaar liggen. Anders dan de kamer van beroep heeft gesteld, stelt het Gerecht bovendien vast dat de fonemen „yn” en „in” in het Frans zeer vaak zonder onderscheid worden uitgesproken. Derhalve is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te concluderen dat de conflicterende tekens fonetisch van elkaar verschillen.

76 Gelet op een en ander is het Gerecht van oordeel dat de twee tekens globaal overeenstemmen en dus dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een verkeerde opvatting door te stellen dat de conflicterende tekens van elkaar verschillen, in het bijzonder op fonetisch vlak.

- 77 Wat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, merkt het Gerecht op dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat er weliswaar sprake is van een zekere mate van soortgelijkheid van de waren en van overeenstemming van de merken, maar dat deze niet volstaat om verwarring te doen ontstaan tussen de onder elk van deze merken verkochte waren. Om tot deze conclusie te komen heeft de kamer van beroep met name gesteld dat, gelet op de aard van de waren, het publiek — bestaande uit zowel consumenten van geneesmiddelen als medische vaklui — bijzondere aandacht zal schenken aan de identificatietekens van de waren.
- 78 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak voor deze globale beoordeling de gemiddelde consument van de betrokken warencategorie wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Volgens diezelfde rechtspraak dient er ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).
- 79 Het Gerecht is van oordeel dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van farmaceutische producten geval per geval moet worden vastgesteld, op basis van de omstandigheden van het dossier en in het bijzonder van de therapeutische indicaties van de betrokken waren. Tevens is het Gerecht van oordeel dat in het geval van geneesmiddelen die aan een recept zijn onderworpen, zoals de in casu in geding zijnde, dit aandachtsniveau doorgaans hoger zal zijn, aangezien deze geneesmiddelen worden voorgeschreven door een arts en vervolgens gecontroleerd door een apotheker die deze aflevert aan de consumenten.
- 80 Gelet op de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de conflicterende tekens volstaat de omstandigheid dat het relevante publiek bestaat

uit personen waarvan het aandachtsniveau hoog kan worden geacht, evenwel niet om uit te sluiten dat het publiek kan menen dat deze waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het Gerecht merkt op dat de conclusie inzake het ontbreken van verwarringsgevaar, waartoe de kamer van beroep was gekomen, was gebaseerd op een onjuiste premisse, te weten dat de tekens duidelijke verschillen vertonen, met name op fonetisch vlak, en dat deze verschillen de mate van soortgelijkheid van de waren konden compenseren. Dit oordeel kan evenwel niet worden gevolgd, aangezien, zoals in de punten 74 en 75 supra uiteengezet, de conflicterende tekens visueel en fonetisch in grote mate overeenstemmen.

- 81 Anders dan in de bestreden beslissing is geoordeeld, is het Gerecht in deze omstandigheden van oordeel dat, gelet op de globale indruk en op de soortgelijkheid van de betrokken waren en de visuele en fonetische overeenstemming tussen de twee merken, de verschillen tussen deze merken niet groot genoeg zijn om het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek uit te sluiten.
- 82 Uit het voorgaande volgt dat het tweede middel van verzoekster, dat de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, moet worden aanvaard. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.

Kosten

- 83 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM met de vernietiging van de bestreden beslissing in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in de kosten van deze laatste.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 7 september 2004 (zaak R 295/2003-4) wordt vernietigd.**

- 2) **Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen alsmede die van verzoekster.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 17 oktober 2006.

De griffier

De president van de Vijfde kamer

E. Coulon

M. Vilaras