

# 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-woordmerkepot 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: