



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003737
van 9 februari 2010

Opposant: **Procter & Gamble Holding GmbH**
Sulzbacher Strasse 40-50
65824 Schwalbach am Taunus
Duitsland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuijl B.V.**
Constantijn Office, Prinsenkade 4 H
4811 VB Breda
Nederland

Merk: SHAMTU (Europese inschrijving 269373)
tegen

Verweerder: **SHANTI BVBA**
Haanven 22/3
2431 Laakdal
België

Betwiste merk: SHANTI (Benelux depot 1168850)

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

1. Op 17 oktober 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk SHANTI ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 24 en 30. Dit depot is onder nummer 1168850 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 november 2008.
2. Op 28 januari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 269373 van het woordmerk SHAMTU, ingediend op 6 mei 1996 en ingeschreven op 28 september 1998 voor waren in klasse 3.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 3 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 is ter kennis gebracht van partijen op 4 februari 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 april 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 april 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 juni 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 28 mei 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 25 juni 2009 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 25 augustus 2009 om daarop te reageren.
10. Op 6 augustus 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 10 augustus 2009.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 van opposant

14. Opposant merkt op dat vier van de zes letters van de tekens identiek zijn en zich op dezelfde positie bevinden. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken, en de eerste drie letters zijn gelijk. De vierde letter is een N bij het betwiste teken en een M bij het ingeroepen recht, letters waartussen visueel nauwelijks een verschil is, aldus opposant. Ook de voorlaatste letter is identiek en uit dit alles resulteert een totaalindruk van visuele overeenstemming.

15. Auditief hebben de tekens dezelfde cadans, doordat ze beide bestaan uit twee lettergrepen, de klemtoon bij beide op de eerste lettergreep valt, de eerste lettergreep nagenoeg identiek is en de tweede lettergreep met dezelfde letter begint, zo meent opposant. Alleen de laatste letter wordt anders uitgesproken, maar dat neemt niet weg dat de tekens als geheel auditief overeenstemmend zijn.

16. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht, en het gaat om waren die bestemd zijn voor het grote publiek, zodat het aandachtsniveau gemiddeld is, zo stelt opposant.

17. Gelet op dit alles, en op het intrinsiek onderscheidend vermogen van beide tekens, concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring, weshalve hij het Bureau verzoekt de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven, en een beslissing te nemen inzake de kosten.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder licht toe dat het betwiste teken Sanskriet is voor "vrede" en een dusdanig bekend woord is dat het totaal niets te maken heeft met het ingeroepen recht. Noch visueel noch auditief lijken de tekens op elkaar, vooral gelet op de totaal verschillende klinkers aan het einde; de U en de I representeren immers totaal verschillende klanken, aldus verweerder.

19. Verder wijst verweerder erop dat hij geen enkel product op de markt brengt onder het betwiste teken. Dit teken is zijn handelsnaam, en het is de bedoeling die naam te registreren.

20. Op basis hiervan verzoekt verweerder het Bureau de oppositie te verwerpen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."

23. 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, 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 waren

24. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

26. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions;	Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions;

tandreinigingsmiddelen, middelen voor de reiniging, verzorging en verfraaiing van de (hoofd)huid en het haar.	tandreinigingsmiddelen.
---	-------------------------

27. De waren van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

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 te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SHAMTU	SHANTI

Visuele vergelijking

31. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van zes letters, waarvan de eerste drie identiek zijn. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Daar komt nog bij dat ook de voorlaatste letter identiek is, en de vierde letter – N, respectievelijk M, in de volksmond wel eens aangeduid als "tweepoot" en "driepoot" – erg gelijkend is, zodat het voornaamste verschil op visueel vlak zich helemaal op het einde van de tekens situeert.

32. Merk en tegen zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, die nagenoeg identiek klinken: het verschil in uitspraak van de letters M en N als slotmedeklinker van de eerste lettergreep is gering. De beginletter van de tweede lettergreep klinkt eveneens identiek en doordat de tekens eindigen op een open lettergreep, hebben de laatste klinkers met elkaar gemeen dat zij beide gesloten voorklinkers zijn, in het international fonetisch alfabet respectievelijk weergegeven als [y] en als [i]. Gesloten voorklinkers worden

uitgesproken met de tong zo dicht mogelijk bij de bovenkant van en zover mogelijk vooraan in de mond, en liggen dus (letterlijk) dicht bij elkaar.

34. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

35. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis in één van de in de Benelux gesproken of begrepen talen. Het betwiste teken betekent in het Sanskriet "innerlijke vrede", een begrip dat onder meer gebruikt wordt in yoga en in meditatietechnieken. Weinigen in de Benelux zullen echter vertrouwd zijn met het Sanskriet en evenmin mag er vanuit gegaan worden dat de doorsnee Beneluxconsument een verregaande kennis heeft van uitheemse termen uit de yoga- en meditatiewereld.

36. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen, zodat een vergelijking op dit vlak niet mogelijk is. Het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

Conclusie

37. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend; een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en het begripsmatige aspect zal dus geen rol spelen in deze beslissing.

A.2. Overige relevante factoren

38. 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.

39. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die dagelijks gebruikt worden in de huishouding en voor de persoonlijke verzorging, zodat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal geacht mag worden.

40. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet uitgegaan worden van een grotere beschermingsomvang.

41. Hoewel verweerder stelt dat hij het betwiste teken uitsluitend voert als handelsnaam, en niet gebruikt voor de in het geding zijnde waren (zie punt 19), wijst het Bureau erop dat hij dit teken toch voor deze waren gedeponeerd heeft als Beneluxmerk, en dat juist tegen dit depot oppositie is ingesteld.

B. Conclusie

42. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie zich richt, zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van soortgelijke ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2003737 wordt toegewezen.

44. Benelux depot 1168850 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie was ingesteld, te weten:

Klasse 3 Alle waren.

45. Benelux depot 1168850 wordt ingeschreven voor alle waren waartegen de oppositie niet gericht was, te weten:

Klasse 24 Alle waren.

Klasse 30 Alle waren.

46. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 februari 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Guy Abrams