



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003899

van 28 december 2011

- Opposant:** **BEV.CON ApS**
Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle
Denemarken
- Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland
- Ingeroepen merk:** Shaker (internationale inschrijving 926613)

tegen
- Verweerder:** **Ronald Molenaar; Richard van Oevelen**
Westzijde 236 B
1506 GH Zaandam
Nederland
- Gemachtigde:** **Gravendeel Advocaten**
Schuttersweg 8
1217 PZ Hilversum
Nederland
- Betwiste merk:** cultshaker (Benelux depot 1172048)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 december 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk cultshaker ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 25, 32 en 33. Dit depot is onder nummer 1172048 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 december 2008.

2. Op 2 maart 2009 heeft opposants rechtsvoorganger, Cult Scandinavia Aps, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 maart 2009) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Internationale inschrijving 926613 van het woordmerk Shaker, ingediend op 15 mei 2007 voor waren in de klassen 25, 32 en 33;
- Europese inschrijving 1089481 van het woordmerk CULT, ingediend op 26 februari 1999 en ingeschreven op 15 mei 2002 voor waren in klasse 32.

3. De oppositie is niet ontvankelijk voor het tweede ingeroepen recht, aangezien de registergegevens met betrekking tot de houder van dit merk niet overeenstemden met deze van opposant.

4. Het eerste ingeroepen recht is inmiddels overgedragen aan opposant, welke overdracht is aangetekend in het register. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De gegevens van de opposant zoals ingevuld op de formulieren stemden niet overeen met de registergegevens van de Europese registratie 1089481. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft partijen daarom op 10 maart 2009 ervan in kennis gesteld dat de oppositie voorlopig ontvankelijk was, en opposant een termijn van twee weken gegeven om een verzoek tot naamswijziging of overdracht in te dienen. Aangezien de ingeroepen internationale inschrijving 926613 op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure tevens ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

9. Op 3 april 2009 heeft het Bureau de kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gestuurd, althans met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, aangezien opposant voor het tweede ingeroepen recht geen geldig verzoek tot wijziging had ingediend.
10. Op 11 mei 2009 heeft Gravendeel Advocaten zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 20 mei 2009.
11. Op 27 april 2010 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling off* aan partijen meegedeeld. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 28 juni 2010. Het Bureau heeft op 30 juni 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 30 augustus 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
12. Op 26 augustus 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 1 september 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 1 november 2010 om daarop te reageren.
13. Op 1 november 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 2 november 2010 doorgestuurd naar opposant.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Volgens opposant is het element SHAKER dominant, omdat het het enige element is van het ingeroepen recht en omdat het aanzienlijk minder vaak voorkomt in de merkenregisters en op het internet dan het element CULT. Verder meent opposant dat het element SHAKER een groot onderscheidend vermogen in zich herbergt ten aanzien van de betrokken waren.

18. Het ingeroepen recht is volledig opgenomen in het betwiste teken en dit laatste verschilt daarvan slechts door de toevoeging van de vier letters CULT. Om deze redenen is opposant van mening dat de tekens op visueel vlak in sterke mate overeenstemmen.

19. Auditief moet een vergelijking worden gemaakt tussen de meest in het oog springende woorelementen en deze zijn identiek, aldus opposant, die daarom meent dat de tekens op auditief vlak in sterke mate overeenstemmen.

20. Opposant stelt vast dat het element SHAKER (zowel in het Nederlands als in het Frans en het Engels "schudbeker") in beide tekens begripsmatig identiek is. Het woord CULT betekent in het Nederlands en het Engels "subcultuur", waarmee het Franse *culte* correspondeert, zo stelt opposant. Begripsmatig stemmen de tekens aldus overeen. Door het plaatsen van het element CULT vóór het element SHAKER wordt volgens opposant duidelijk dat het relevante publiek het betwiste teken zal opvatten als een afgeleide (of type) van het ingeroepen recht. Niet alleen zal er een associatie worden gemaakt, maar ook zal er gevaar ontstaan dat het publiek zal denken dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde economische entiteit, aldus nog opposant.

21. Volgens opposant is het duidelijk dat de waren van het betwiste teken volledig identiek zijn aan de waren van het ingeroepen recht, hetgeen het gevaar voor verwarring nog vergroot.

22. Om bovengenoemde redenen ziet opposant graag dat het betwiste teken niet wordt ingeschreven en dat de oppositie geheel wordt toegewezen.

B. Reactie van verweerder

23. Volgens verweerder gaat het niet op het element SHAKER als dominant aan te merken omdat het het enige element is van het ingeroepen recht en evenmin omdat het minder hits oplevert via Google, hetgeen hij overigens bestrijdt. Ook is verweerder het niet eens met het door opposant gestelde sterk onderscheidend vermogen van het woord SHAKER: het komt 34 maal voor in het on-line register van het Bureau en ook een zoekactie via Google levert grote aantallen hits op. Daarom meent verweerder dat dit woord een niet meer te monopoliseren teken is.

24. Daarnaast is dit element beschrijvend voor de betrokken waren, aldus verweerder, hetgeen niet geldt voor het element CULT dat volgens hem staat voor "eredienst". Om al die redenen moet het element CULT als dominant worden gezien.

25. Bij de visuele en auditieve vergelijking gaat opposant volgens verweerder geheel voorbij aan het element CULT. Dit element maakt echter dat het betwiste teken merkelijk langer is dan het ingeroepen recht en volgens de rechtspraak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk. Verder telt het betwiste teken drie lettergrepen, hetgeen zorgt voor een hoorbaar verschil in klank en intonatie. Ook de cadans is verschillend, nu de klemtoon bij het betwiste teken duidelijk op de eerste lettergreep valt, aldus verweerder.

26. Hoewel het ingeroepen recht terugkomt in het betwiste teken, neemt het daarin volgens verweerder geen zelfstandige plaats meer in, maar maakt het deel uit van een geheel nieuw woord met een andere begripsmatige inhoud. De letterlijke betekenis van het betwiste teken is aldus "eredienst schudbeker", hetgeen op geen enkele manier verwijst naar de betrokken waren, zo meent verweerder, die de tekens begripsmatig niet overeenstemmend vindt.

27. Verweerder ontkent niet dat de betrokken waren identiek zijn, maar meent dat het relevante publiek de tekens niet zal associëren en niet zal denken dat de waren afkomstig zijn van dezelfde economische entiteit.

28. Om die redenen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in alle kosten van de procedure te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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."

31. 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

32. 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).

33. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, dienen de waren in overweging genomen te worden in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

34. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Classe 25 Vêtements, chaussures, produits de chapellerie. <i>Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</i>	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons. <i>Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</i>	Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Classe 33 Boissons alcoolisées (autres que bières). <i>Alcoholische dranken (uitgezonderd bieren).</i>	Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).
<i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

35. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht, hetgeen overigens ook in confesso is (zie punt 27).

Vergelijking van de tekens

36. 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).

37. 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).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Shaker	cultshaker

Begripsmatige vergelijking

39. *Shaker* is volgens Van Dale Groot Woordenboek Nederlands, 14^{de} druk, een (afkorting van) cocktailshaker: een mengglas voor cocktails. In het Engels is het volgens Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 2^{de} druk, een schudbeker (mengglas, shaker) of een strooibus (zoutbusje, suikerstrooier), of nog een schudder (toestel om te schudden, *vortex*). Voor de waren in de klassen 25 en 32 is het ingeroepen recht niet beschrijvend, wel is het sterk verwijzend voor de alcoholhoudende dranken in klasse 33, die immers vaak met behulp van een shaker worden gemengd.

40. Het woord *cult* staat (eveneens volgens beide woordenboeken) voor een levensstijl van bepaalde jeugdgroepen met een geheel eigen mode, muziek enz., of voor cultus en komt ook voor in samenstellingen als "cultfilm" en "cultboek". Het betwiste teken betekent dus: "mengbeker van/voor cultussen of levensstijlen".

41. Beide tekens bevatten hetzelfde begrip *shaker*, het betwiste teken daarnaast nog het bijkomende begrip *cult*. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht dan ook in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

42. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van respectievelijk zes en tien letters, waarbij zij opgemerkt dat het betwiste teken ook kan worden opgevat als twee aan elkaar geschreven woorden, namelijk CULT en SHAKER.

43. 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 zijn de eerste vier letters van het betwiste teken verschillend van het ingeroepen recht. Daar staat tegenover dat de zes resterende letters geheel identiek zijn aan het ingeroepen recht, dat bijgevolg volledig is opgenomen in het betwiste teken. Ook al behoudt het daarin niet meer een zelfstandige positie (doordat het onderdeel uitmaakt van een nieuw woord), het is wel het langste element en zal aldus niet aan de aandacht ontsnappen.

44. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

45. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De eerste lettergreep van het betwiste teken stemt auditief niet overeen met het ingeroepen recht. Anderzijds zijn de twee resterende lettergrepen van dit teken auditief identiek aan het ingeroepen recht, waardoor toch een zekere auditieve overeenstemming blijft.

46. Merk en teken zijn op auditief vlak in zeker mate overeenstemmend.

Conclusie

47. Merk en teken zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

48. 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.

49. 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 zijn de betrokken waren gewone gebruiks- en verbruiksgoederen, die behoren tot de courante aankopen van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal mag worden geacht.

50. 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, beide reeds aangehaald). In casu zijn de waren van het betwiste teken identiek aan de waren van het ingeroepen recht, hetgeen de slechts zekere mate van overeenstemming tussen de tekens compenseert.

51. 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). Opposant meent dat zijn merk van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft, maar onderbouwt dit niet nader (zie punt 17). Verweerder van zijn kant acht het merk beschrijvend voor de betrokken waren (zie punt 24), maar licht dit evenmin toe. Het Bureau is derhalve uitgegaan van een normale beschermingsomvang voor de waren waarvoor het merk niet beschrijvend is en van een geringe beschermingsomvang voor de waren waarvoor het merk sterk verwijzend is.

52. Merk en teken zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Hoewel de betrokken waren identiek zijn, acht het Bureau deze overeenstemming te gering om tot verwarring te kunnen leiden voor die waren waarvoor het ingeroepen recht duidelijk verwijzend is. Voor de overige waren is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

53. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord SHAKER een gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het meermaals voorkomt in het merkenregister (zie punt 23), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee

conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existent erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu is aan deze voorwaarden niet voldaan.

54. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

55. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor een deel van de waren.

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2003899 wordt gedeeltelijk toegewezen.

57. Benelux depot 1172048 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 25: kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels;

Klasse 32: bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

58. Benelux depot 1172048 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 33: alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

59. 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, 28 december 2011

Willy Neys

Pieter Veeze

Camille Janssen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams