

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016236
van 8 juli 2022

Opposant: **Ipsen Consumer HealthCare, Société par actions simplifiée**
Quai Georges Gorse 65
92100 Boulogne-Billancourt
France

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
Belgique

Ingeroepen merk: **Internationale inschrijving 405959**

TANAKAN

tegen

Verweerder: **Orange Pearl B.V.**
Brassersplein 14
2612 CT Delft
Nederland

Gemachtigde: **Chiever B.V.**
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1417375**

SANACAN

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 mei 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk SANACAN voor waren in de klassen 5, 29, 30, 31 en 32.

De aanvraag is onder nummer 1417375 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 juni 2020.

2. Op 23 juli 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 405959 met aanduiding van de Benelux van het woordmerk TANAKAN, ingediend op 14 maart 1974 en ingeschreven voor waren in klasse 5.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.

4. De oppositie is aanvankelijk ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken in klasse 5 en 31 en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk in klasse 5. Verweerder heeft gelijktijdig met het indienen van zijn argumenten op 2 november 2021 een verzoek tot wijziging van de Benelux aanvraag ingediend. De Benelux aanvraag is op verzoek doorgehaald voor waren in klasse 31. De waren in klasse 5 zijn beperkt tot *"Cannabidiol voedingssupplementen; cannabidiol olie voor medisch gebruik; alle genoemde waren in deze klasse bevatten cannabis of een van cannabis afkomstig ingrediënt, geen van de genoemde waren in deze klasse betreffen medicijnen voor het behandelen van aandoeningen die verband houden met de bloedsomloop."*

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 28 juli 2020.

In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend en hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De procedure is één keer op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 4 november 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik van het merk TANAKAN, heeft opposant verschillende stukken ingediend, te weten verkoopcijfers (2015-2020), facturen van 2015 tot 2020, afbeeldingen van verpakkingen, print-outs van de website van opposant, bijsluiters van de

producten van opposant en een onderzoek van de farmaceutische benamingen in gebruik in België en Luxemburg.

10. In zijn argumenten ter ondersteuning van de oppositie merkt opposant op dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar het gezichtspunt van het publiek met het laagste aandachtsniveau moet worden gehanteerd. De relevante consumenten zijn namelijk oudere consumenten/patiënten met een verminderd gezichtsvermogen (door glaucoom) en/of de ziekte van Alzheimer.

11. Opposant voert verder aan dat de waren in klasse 5, waar het op het moment van deze beslissing nog om gaat (zie hiervoor onder 4), sterk soortgelijk zijn, omdat ze worden gebruikt om de gezondheid van patiënten te verbeteren. Hun therapeutische bestemming, wijze van gebruik (orale toediening) en distributiekanaal (apotheken) zijn identiek. Het relevante publiek komt volgens opposant ook overeen.

12. Wat betreft de vergelijking van de tekens wijst opposant er allereerst op dat beide tekens woordmerken betreffen zonder betekenis en daarom een normaal onderscheidend vermogen hebben.

13. Op auditief vlak zijn de tekens volgens opposant quasi-identiek althans in zeer sterke mate overeenstemmend. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen. De eerste lettergreep van beide tekens is sterk soortgelijk (TA en SA). De tweede en derde lettergreep zijn identiek doordat de "C" en "K" op dezelfde manier in de talen van de Benelux worden uitgesproken (als een harde "K"-klank). Het globale ritme en de intonatie van beide tekens zijn daardoor identiek, aldus opposant.

14. Wat betreft de visuele vergelijking merkt opposant op dat beide tekens uit zeven letters bestaan en vijf letters overeenstemmen en in dezelfde volgorde staan: *ANA*AN. De tekens zijn visueel gezien dus in sterke mate overeenstemmend.

15. Aangezien de tekens geen betekenis hebben, is een conceptuele vergelijking niet aan de orde.

16. Opposant besluit ten aanzien van de vergelijking van de tekens dat gelet op de sterke visuele gelijkenissen en het feit dat de vergeleken tekens op auditief vlak vrijwel identiek zijn, er besloten dient te worden dat de tekens in hun geheel genomen in sterke mate overeenstemmen. De minimale verschillpunten tussen de tekens zijn volgens opposant niet voldoende om tot een andere conclusie te komen.

17. In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar merkt opposant nog op dat de overeenstemming van de waren wordt versterkt doordat de uitspraak van tekens zeer belangrijk is in de communicatie tussen de patiënten en hun apothekers. Geneesmiddelen zonder voorschrift worden fonetisch besteld. Er bestaat dus verwarringsgevaar. Voor receptplichtige geneesmiddelen, kan het verwarringsgevaar worden beïnvloed door de leesbaarheid van het doktersrecept (er zijn maar twee verschillende letters). Maar verwarring kan ook gebeuren na de aankoop van de producten omdat geneesmiddelen vaak in hetzelfde meubel worden geplaatst (bv. in de medicijnkast). Dit 'post-aankoop' verwarringsgevaar is zeker van belang voor patiënten met een verlaagd aandachtsniveau. Dit kan het gevolg zijn van hun leeftijd, verminderd gezichtsvermogen (glaucoom) of cognitieve problemen (Alzheimer).

18. Opposant besluit dat het risico zeer groot is dat het relevante publiek gelooft dat de waren geleverd door de deposant verband houden met of afkomstig zijn van opposant of omgekeerd. Opposant is er dan ook van overtuigd dat het publiek zal geloven dat partijen economisch verbonden ondernemingen zijn. Het verwarringsgevaar is onlosmakelijk verbonden met een gezondheidsgevaar voor het relevante publiek, aldus opposant.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder merkt ten aanzien van de door opposant overgelegde gebruiksbewijzen onder meer op dat er facturen zijn toegestuurd die buiten de relevante periode vallen en dat er geen enkele factuur uit 2015 is aangeleverd. Op de facturen wordt ook niet aangegeven voor welke specifieke waren TANAKAN wordt gebruikt. De aangeleverde verpakkingen zijn bovendien niet gedateerd en de genoemde verkoopcijfers erg laag. Volgens verweerder is er geen afdoende bewijs geleverd voor normaal gebruik in de gehele relevante periode.

20. Verweerder voert in reactie op de argumenten ter ondersteuning van de oppositie aan dat de specifieke geneesmiddelen van opposant enerzijds en de aangevraagde producten anderzijds een totaal ander doel dienen. TANAKAN dient volgens de opposant specifiek voor behandeling van geheugen- en concentratieproblemen bij ouderen veroorzaakt door stoornissen in de hersenfunctie zoals de ziekte van Alzheimer. Volgens de aangeleverde bijsluiters betreft het een geneesmiddel dat uitsluitend op voorschrift van artsen kan worden verkregen. SANACAN betreft Cannabidiol (CBD) voedingssupplementen en (CBD) olie. Het product zal zonder recept buiten apotheken om online worden verkocht en dient ter verlichting van bijvoorbeeld stress en chronische pijn. De producten TANAKAN en SANACAN zullen niet naast elkaar te verkrijgen zijn. Door de genoemde verschillen in doel, in wijze van verkrijging en publiek tussen de betreffende producten meent opposant dat de waren noch overeenstemmend noch complementair zijn.

21. Wat betreft het aandachtsniveau van het publiek merkt verweerder op dat uit de jurisprudentie volgt dat het aandachtsniveau van het publiek met betrekking tot geneesmiddelen en voedingssupplementen juist tussen normaal en hoog is. Het publiek dat zelf online CBD producten aanschaft is een ander publiek dan het publiek dat ten behoeve van patiënten die lijden aan Alzheimer of andere stoornissen in de hersenfunctie via een arts en apotheek een geneesmiddel verkrijgt en aan deze patiënten toedient. De verkrijging en toediening van voorgeschreven medicijnen aan patiënten met de genoemde hersenaandoeningen is vaak met veel zorgvuldigheid omkleed. Het aandachtsniveau is hier daarom juist hoog.

22. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens voert verweerder aan dat uit een onderzoek in het Benelux merkenregister naar voren komt dat er 337 merken zijn in klasse 5 met het element SANA en dat dit niet voor niets is. Het element SANA in SANACAN heeft een duidelijke betekenis, het verwijst naar gezondheid. Het is verder duidelijk dat het element CAN verwijst naar cannabis, gezien de aard van de producten. De betekenis die in het teken SANACAN kan worden gelezen ontbreekt bij het merk TANAKAN. Het publiek zal SANACAN daarom als anders zien dan TANAKAN. Auditief komt de belangrijkste beginletter niet overeen. De klank van een T en een S is zeer verschillend. Gelet hierop meent verweerder dat de tekens niet op verwarringwekkende wijze overeenstemmen.

23. Het oudere merk beschikt volgens verweerder van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, nu het geen kenmerk van de waren in kwestie beschrijft. Gezien in het licht van de niet soortgelijke waren, is er geen gevaar voor verwarring en moeten de merken naast elkaar kunnen bestaan, aldus verweerder.

24. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

26. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*¹

27. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

28. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

29. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TANAKAN	SANACAN

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zeven letters. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk dat bestaat uit zeven letters. De tekens zijn dus even lang. Vijf van de zeven letters stemmen overeen en staan in dezelfde volgorde. Twee van de zeven letters verschillen, te weten de T en S en de K en C.

32. De consument hecht in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.⁵ In dit deel verschillen de beginletters T en S.

33. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

34. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat het ingeroepen merk en het betwiste teken beide uit drie lettergrepen bestaan (TA-NA-KAN en SA-NA-CAN). De uitspraak van de tekens komt daardoor in lengte en ritme overeen.

35. De eerste lettergreep van de tekens wordt verschillend uitgesproken door de afwijkende beginletters, T en S, waarop bij de uitspraak de nadruk zal liggen. De tweede en derde lettergreep worden daarentegen gelijk uitgesproken.

36. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken auditief overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

37. Volgens opposant hebben beide tekens geen betekenis en is een begripsmatige vergelijking daarom niet aan de orde. Verweerder wijst erop dat SANA in SANACAN verwijst naar gezondheid en CAN naar cannabis. Nu deze betekenissen niet in het ingeroepen merk kunnen worden gelezen, is er volgens verweerder sprake van een begripsmatig verschil.

38. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent.⁶

39. Verweerder voert terecht aan dat het element SANA vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar gezondheid. Het relevante publiek zal het element SANA in SANACAN naar het oordeel van het Bureau ook zo opvatten. Het element CAN in SANACAN zal het relevante publiek gelet op de aard van de producten opvatten als verwijzend naar cannabis, zoals verweerder stelt. In zoverre is er sprake van begripsmatige verschillen tussen de tekens, nu TANAKAN niet naar gezondheid en cannabis verwijst. Deze verschillen zijn naar het oordeel van het Bureau echter niet van dien aard dat de elementen van visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd.⁷

⁵ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

⁶ Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

⁷ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 99 en 74 (Equivalenza) en HvJEU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, punt 20 (Picasso/Picaro).

40. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

Conclusie

41. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen. Auditief stemmen de tekens overeen. Begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

42. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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.⁸

43. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁹

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Class 5 Medicine for treating circulation-related ailments. <i>Geneesmiddel voor de behandeling van bloedsomloopgerelateerde aandoeningen.</i>	Klasse 5 Cannabidiol voedingssupplementen; cannabidiol olie voor medisch gebruik; alle genoemde waren in deze klasse bevatten cannabis of een van cannabis afkomstig ingrediënt, geen van de genoemde waren in deze klasse betreffen medicijnen voor het behandelen van aandoeningen die verband houden met de bloedsomloop.
<i>NB. De warenlijst van deze inschrijving is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

45. Geneesmiddelen en voedingssupplementen/olie voor medische gebruik worden als soortgelijke waren beschouwd omdat de waren alle zijn bedoeld om de gezondheid te verbeteren.¹⁰

In dit geval is het ingeroepen merk geregistreerd voor specifieke geneesmiddelen voor de behandeling van bloedsomloopgerelateerde aandoeningen en niet voor de brede categorie geneesmiddelen. Daarnaast is in de warenlijst van het betwiste teken opgemerkt dat de waren geen medicijnen betreffen voor het behandelen van aandoeningen die verband houden met de bloedsomloop. De overeenstemming tussen de waren zit in dit geval alleen in het feit dat de waren bestemd zijn voor de verbetering van de gezondheid. Het toepassingsgebied van de waren is verschillend.

46. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de waren in lichte mate overeenstemmen.

⁸ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

¹⁰ Vgl. Gerecht EU 16 december 2020, T-883/19, ECLI:EU:T:2020:617, punt 41 (Helix Elixir).

Globale beoordeling

47. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹¹ In dit geval gaat het Bureau uit van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek. De waren in kwestie, die zowel gericht zijn op het grote publiek als op specialisten op medisch gebied, hebben immers invloed op de gezondheid waardoor er een verhoogd aandachtsniveau is.¹²

48. 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.¹³ In dit geval gaat het Bureau met opposant en verweerder uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

49. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.¹⁴

50. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens en stemmen de tekens auditief overeen. Begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming. De waren zijn in lichte mate overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, waaronder het verhoogde aandachtsniveau van het relevante publiek, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Conclusie

51. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

52. Aangezien de oppositie wordt afgewezen, behoeft het ingediende gebruiksbewijs niet te worden beoordeeld.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2016236 wordt afgewezen.

¹¹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹² Vgl. Gerecht EU 28 november 2019, T-642/18, ECLI:EU:T:2019:819, punt 26 (Dermowas) en de daar genoemde rechtspraak.

¹³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

54. De Benelux aanvraag met nummer 1417375 wordt ingeschreven.

55. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE.

Den Haag, 8 juli 2022



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaat