



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007137**

**van 01 november 2013**

**Opposant:** **Takeda Christiaens SCA/CVA**  
Chaussée de Gand 615  
1080 Brussel  
België

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Chaussée de la Hulpe 187  
1170 Brussel  
België

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 652869**

SANIHAND

*tegen*

**Verweerder:** **Paul H. van Beers**  
Wenslauerstraat 75-2  
1053 AX Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**  
Postbus 379  
1400 AJ Bussum  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1236059**

SANI-SANI

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

1. Op 10 november 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SANI-SANI voor waren in de klassen 3 en 5. Het depot is onder nummer 1236059 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 november 2011.
2. Op 27 januari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 652869 van het woordmerk SANIHAND ingediend op 22 april 1999 en ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 5.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 1 februari 2012.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 2 juni 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 juni 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 6 augustus 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 6 augustus 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 augustus 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 oktober 2012 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 22 augustus 2012 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
11. Op 30 augustus 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 30 oktober 2012.
12. Op 29 oktober 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 1 november 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 1 januari 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. De verweerder heeft op 17 december 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 19 december 2012.

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

### **A. Argumenten opposant**

17. Opposant stelt dat de waren van het ingeroepen recht en het betwiste teken identiek zijn.

18. Volgens opposant is het bestanddeel "hand" in het ingeroepen recht beschrijvend voor een desinfecterend product voor de handen, zoals volgens hem ook blijkt uit de bijgevoegde afbeelding van de wijze waarop het merk wordt gebruikt. Het dominerende bestanddeel is dan ook het element "sani", aldus opposant. Dit bestanddeel zal door bepaalde consumenten worden opgevat in de betekenis van "sanitair", meent opposant, maar aangezien het hier hele andere producten betreft, heeft "sani" volgens hem een normaal onderscheidend vermogen; ook voor de consument die hierin een zinspelend ziet op "gezondheid" of "hygiëne" is er enkel sprake van een verwijzend en niet van een beschrijvend karakter, aldus opposant.

19. In het kader van het onderscheidend vermogen van het bestanddeel "sani" merkt opposant bovendien op dat wanneer dit element niet onderscheidend zou zijn, het teken in 1999 voor inschrijving door het BBIE geweigerd had moeten worden, en dat ook het betwiste teken dan geweigerd had moeten worden aangezien de herhaling van het element "sani" geen grote impact heeft.

20. Tenslotte merkt opposant op dat het ingeroepen recht al meer dan 10 jaar door opposant wordt gebruikt waardoor het geacht kan worden een versterkte onderscheidingskracht en reputatie te genieten.

21. Het betwiste teken bestaat louter uit de herhaling van het element "sani", stelt opposant, met toevoeging van een koppelteken. Daarom zal het element "sani" door de consument als het dominerend bestanddeel worden gezien.

22. Beide merken zijn even lang en bevatten evenveel letters, waarbij zes van de acht letters identiek zijn, stelt opposant. Het begin van de merken is identiek en bovendien het dominerende bestanddeel van de merken, temeer daar het tweede deel van het ingeroepen recht beschrijvend is, meent opposant.

23. Volgens opposant worden zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken uitgesproken in twee delen, waarbij het eerste deel bij beide merken identiek is en uit twee lettergrepen bestaat. De merken hebben bijgevolg volgens opposant dezelfde cadans en stemmen fonetisch overeen.

24. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat een vergelijking niet mogelijk is wanneer het publiek geen betekenis hecht aan het element "sani"; voorzover het publiek in deze afkorting een verwijzing ziet naar "sanitair", is de betekenis in beide merken dezelfde.

25. Opposant meent dat er geen reden is om aan te nemen dat de consument een hoger dan normaal aandachtsniveau zou hebben. Gezien het voorgaande en het langdurig gebruik van het ingeroepen recht en de daaruit voortvloeiende bekendheid en marktpositie van het product meent opposant dat er een risico van verwarring bestaat tussen de merken. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

26. Verweerder stelt in de eerste plaats dat de bewijzen van gebruik uitsluitend betrekking hebben op de waren "ontsmettingsmiddelen", en niet op de overige waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven.

27. Bovendien meent verweerder dat de bewijzen ontoereikend zijn, zodat geen "normaal gebruik" van het merk aangenomen kan worden. Een deel van de stukken dateert van buiten de relevante periode, stelt verweerder; daarnaast blijkt uit de stukken niet dat er daadwerkelijk gebruik van producten met het ingeroepen recht heeft plaatsgevonden in het economische verkeer in de Benelux, en wordt evenmin informatie gegeven over het tijdstip, de duur, de omvang of de wijze van gebruik ervan.

28. Met betrekking tot de vergelijking van de merken meent verweerder dat de totaalindruk ervan op visueel vlak overwegend niet gelijkend is: het betwiste teken bestaat uit twee delen, het ingeroepen recht vormt een geheel; bovendien is de herhaling van het element "sani" in het betwiste teken ongebruikelijk, waardoor een andere indruk ontstaat dan bij het ingeroepen recht.

29. Op auditief vlak bestaat er weliswaar enige overeenstemming tussen de merken door het identieke begin "sani", meent verweerder, maar als geheel genomen maken de merken volgens hem een andere auditieve indruk. Het klankbeeld van het ingeroepen recht is anders dan dat van het betwiste teken, waardoor het volgens verweerder niet mogelijk is om de woorden met elkaar te verwarren. Hij concludeert dat de merken op auditief vlak niet overeenstemmend zijn.

30. Tenslotte meent verweerder dat de tekens op begripsmatig vlak in hun geheel genomen niet overeenkomen. Volgens verweerder heeft het element "sani" in verband met ontsmettingsmiddelen, desinfecterende zepen en handreinigingsmiddelen een duidelijke en onmiddellijk herkenbare betekenis voor het Benelux publiek, aangezien het opgevat zal worden als verwijzing naar gezondheid of hygiëne. Ook het woord "hand" heeft volgens verweerder een duidelijke betekenis. Het ingeroepen recht zal volgens verweerder dan ook worden opgevat als een verwijzing naar "gezonde of hygiënische handen", een betekenis die het betwiste teken niet heeft.

31. Verweerder stelt dat niet valt te ontkennen dat er een zeker verband bestaat tussen "ontsmettingsmiddelen" en de waren van verweerder.

32. Verweerder concludeert dat de totaalindruk van beide merken overwegend verschillend is. Hij wijst er bovendien op dat de argumenten van opposant er in wezen op neer komen dat hij een monopolie zou hebben op het element "sani" binnen de sector van de middelen voor persoonlijke verzorging, een zienswijze die volgens verweerder niet geaccepteerd kan worden.

33. Opposant heeft volgens verweerder niet aangetoond dat zijn ingeroepen recht over grote bekendheid in de markt beschikt, of dat het onderscheidend vermogen van dit merk door langdurig en intensief gebruik is toegenomen.

34. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

35. 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.

36. 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."

37. 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 Schuhfabrik Meyer, 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***

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

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

40. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<p>Cl 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.</p> <p><i>Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigungs-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotionen; tandreinigingsmiddelen.</i></p>	<p>Kl 3 Desinfecterende zepen.</p>
<p>Cl 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.</p> <p><i>Kl 5 Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.</i></p>	<p>Kl 5 Desinfecterende handreinigingsmiddelen.</p>
<p><i>N.B. De oorspronkelijke taal van de classificatie van deze inschrijving is niet het Nederlands. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.</i></p>	

#### *Klasse 3*

41. De waren in klasse 3 van verweerder vallen onder de ruimere noemer *zepen* in klasse 3 van opposant en zijn hieraan identiek.

#### *Klasse 5*

42. De waren in klasse 5 van verweerder vallen onder de ruimere noemer *ontsmettingsmiddelen* in klasse 5 van opposant en zijn hieraan identiek.

#### *Conclusie*

43. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan die van het ingeroepen recht.

**Vergelijking van de tekens**

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SANIHAND	SANI-SANI

45. 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).

46. 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.

47. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

48. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit 8 letters, SANIHAND. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk en bestaat uit twee woorden van 4 letters, aan elkaar gekoppeld door middel van een verbindingsstreepje, SANI-SANI.

49. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let daarbij niet op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald). Dit neemt echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In het geval van het ingeroepen recht zal de consument naar het oordeel van het Bureau hierin de woorden "sani" en "hand" herkennen.

50. Het eerste deel van de tekens, het element SANI is identiek. Dit element heeft voor het Benelux publiek een herkenbare betekenis en zal worden opgevat als een verwijzing naar gezondheid en hygiëne, temeer omdat de waren hier alle betrekking op hebben. Ook opposant en verweerder sluiten niet uit dat de consument deze betekenis aan dit woord toekent (zie punten 18 en 30).

51. Het tweede deel van de tekens is verschillend; het ingeroepen recht bestaat uit het woordelement HAND, in het betwiste teken wordt het eerste deel SANI herhaald. Het tweede element van het ingeroepen recht is eveneens beschrijvend, met name voor de waren van opposant, zoals hij zelf bevestigt (zie punt 18) en zoals ook verweerder aangeeft (zie punt 30); het is de aanduiding voor het deel van de arm beneden de pols<sup>1</sup>.

52. Hoewel merk en teken dus beide een woordelement met dezelfde betekenis bevatten, vallen de verschillen tussen de tekens naar het oordeel van het Bureau meer op, mede gelet op het beschrijvend karakter van de woordelementen. Visueel gezien valt hierbij in het betwiste teken de herhaling van het element SANI op, met name door het gebruikte verbindingsstreepje. Op begripsmatig vlak bevat het ingeroepen recht, zoals gezegd, het woord HAND (zie punt 51), dat niet voorkomt in het betwiste teken. Ten slotte wordt de tweede lettergreep van de tekens geheel anders uitgesproken.

#### *Conclusie*

53. Merk en teken hebben met elkaar gemeen dat zij de beschrijvende aanduiding SANI omvatten. Dit gebrek aan onderscheidend vermogen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, gelegen op zowel visueel, begripsmatig, als auditief vlak, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

#### **B. Overige factoren**

54. Met betrekking tot de opmerking van opposant over de toetsing op absolute gronden door het Bureau (zie punt 19), verwijst het Bureau naar een uitspraak van het Gerecht (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): *“Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure (...)”*.

55. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van het ingeroepen recht (zie punten 20 en 25) en de door verweerder ingeroepen argumenten daartegen (zie punt 33) zal niet worden toegekomen. Opposant heeft immers geen stukken ingediend ter nadere onderbouwing van zijn stelling.

#### **C. Conclusie**

56. De totaalindruk van het merk en het teken is niet overeenstemmend. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik. Zelfs al zou normaal gebruik voor alle waren worden vastgesteld, dan zou dit het eindoordeel niet veranderen.

#### **IV. BESLUIT**

57. De oppositie met nummer 2007137 wordt afgewezen.

58. Het Benelux depot met 1236059 wordt ingeschreven.

---

<sup>1</sup> <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=hand&lang=nn>



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

Den Haag, 01 november 2013

Cocky Vermeulen  
*(rapporteur)*

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn