

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017554
Van 12 juli 2024

Opposant: **Kallo Foods Limited**
2 River View
Meadows Business Park
Station Approach Blackwater
Camberley Surrey GU17 9AB
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: Internationale inschrijving 1113470



Ingeroepen merk 2: Benelux inschrijving 29597

CLIPPER

Ingeroepen merk 3: Internationale inschrijving 1505946



tegen

Verweerder: **NAVA 1872 PTE. LTD.**
14 KUNG CHONG ROAD 05-01 LUM CHANG BUILDING
159150 Singapore

Singapore

Gemachtigde: **SOLV Advocaten**
Anne Frankstraat 121
1018 BZ Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Internationale aanvraag 1613214**



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

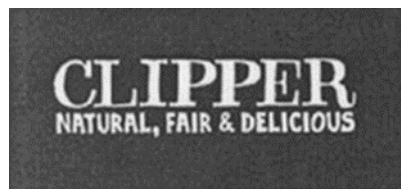
1. Op 13 augustus 2021 heeft verweerder een internationale merkaanvraag met aanduiding van de Benelux verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in klasse 32:



De aanvraag is onder nummer 1613214 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 september 2021.

2. Op 16 november 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 1113470, met aanduiding van de Benelux, van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 18 januari 2012 voor waren in de klassen 30 en 32 (hierna: ingeroepen merk 1):



- Benelux inschrijving 29597 van het woordmerk CLIPPER, ingediend op 22 september 1971 en ingeschreven voor waren in de klasse 30 (hierna: ingeroepen merk 2)
- Internationale inschrijving 1505946, met aanduiding van de Benelux, van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 25 november 2019 voor waren in de klasse 30 (hierna: ingeroepen merk 3):



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 november 2021. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure een aantal keer opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft opposant argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder gebruiksbewijzen ingediend met betrekking tot de gebruiksplichtige ingeroepen merken 1 en 2, waarop verweerder vervolgens heeft gereageerd. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 17 januari 2024.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste teken niet ingeschreven moet worden:

- Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: "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."
- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: "Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: a. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerken, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."

A. Argumenten opposant

8. Opposant merkt ten aanzien van de vergelijking van de tekens op dat in de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken 1 en 3 het woord CLIPPER duidelijk het dominante en onderscheidende element is, nu de pay off NATURAL, FAIR & DELICIOUS als beschrijvend en aanprijzend gezien moet worden.

9. De tekens stemmen overeen omdat het dominante element CLIPPER van de ingeroepen merken identiek en geheel is opgenomen in het betwiste teken. In het betwiste teken staat het woord CLIPPER prominent boven in het cirkelvormige logo. Het zal voor iedere consument direct het meest in het oog springende element zijn. Dat CLIPPER ook in het betwiste teken het meest dominante element is, heeft niet alleen van doen met de locatie van het woord (midden en bovenin), maar zeker ook met het feit dat alle andere woorden beschrijvend zijn. THE 1872 (jaartal van oprichting), en TEA CO ('Thee company'), maar ook de generieke pay off 'A historical blend of taste & tea' zijn allemaal beschrijvende en zwakke elementen die (net als de afbeelding van een klipper) de nadruk op het woord CLIPPER alleen maar doen toenemen.

10. In visueel opzicht is er sprake van overeenstemming in zoverre het onderscheidende element CLIPPER in beide tekens een zelfstandige, dominante positie inneemt. Auditief gezien zal bij het uitspreken

van het merk THE 1872 CLIPPER TEA CO., als een consument dit teken al volledig zou uitspreken, de nadruk ook op het woord CLIPPER komen te vallen, en zal er dus sprake zijn van auditieve overeenstemming. Conceptueel gezien, als het relevante publiek het teken CLIPPER als verwijzing naar een klipper (een snel varend schip) zal opvatten, zijn beide tekens zeer overeenstemmend/identiek. De in deze oppositie relevante tekens zijn dan ook (zeer) overeenstemmend, aldus opposant.

11. De waren van het betwiste teken zijn allemaal samen te vatten als 'thee'. Ook de waren van de ingeroepen merken zien allemaal op thee. De relevante producten in deze oppositie zijn aldus identiek.

12. De betrokken waren, te weten thee, zijn uit hun aard gericht op het grote publiek. Bij deze producten kan van een normaal aandachtsniveau worden uitgegaan. De ingeroepen merken hebben een normaal onderscheidend vermogen nu zij geen kenmerken van de betrokken waren omschrijven.

13. Nu de betrokken waren identiek en de tekens overeenstemmend zijn, terwijl die overeenstemming zich bovendien bevindt in het meest onderscheidende deel, te weten het woord CLIPPER, is opposant van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar.

14. Opposant claimt daarnaast dat zijn ingeroepen CLIPPER merken, door jarenlang intensief gebruik in de Benelux, een reputatie met bijbehorende verruimde beschermingsomvang hebben verkregen. Opposant doet in dit verband een beroep op artikel 2.14 BVIE jo. artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. De CLIPPER thee producten van opposant worden al jarenlang op grote schaal in bekende supermarkten, waaronder Albert Heijn, in de Benelux verkocht. In 2020 betrof de CLIPPER omzet in de Benelux bijvoorbeeld meer dan 7 miljoen EURO. Internationaal gezien is het merk CLIPPER van opposant de grootste 'fair trade' thee opkoper ter wereld, aldus opposant.

15. Opposant verzoekt het Bureau gezien al het bovenstaande de oppositie volledig toe te wijzen en verweerder te verwijzen in alle kosten van deze oppositie.

16. Naar aanleiding van het verzoek daartoe van verweerder heeft opposant vervolgens gebruiksbewijzen ingediend met betrekking tot de ingeroepen merken 1 en 2. Opposant heeft er verder op gewezen dat ingeroepen merk 3 niet gebruikspflichtig is.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder licht allereerst toe dat de door opposant ingediende gebruiksbewijzen niet voldoen aan de eisen die daarvoor gelden op grond van de regel D-G. Voor zover de stukken toch in overweging worden genomen beargumenteert verweerder vervolgens per document dat de stukken niet kunnen dienen als onderbouwing van het normaal gebruik van de door opposant ingeroepen merken 1 en 2 in de relevante periode.

18. Verweerder betoogt vervolgens dat de oppositieprocedure niet kan slagen aangezien er geen gevaar voor verwarring te duchten is. Daarnaast is er geen sprake van bekende merken aan de zijde van opposant en kan hij aldus geen beroep doen op een ruimere beschermingsomvang van de ingeroepen merken.

19. Volgens verweerder heeft het relevante publiek van dranken in klasse 32 een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau ondanks dat non-alcoholische drankjes op zichzelf niet kostbaar zijn. Het relevante publiek heeft namelijk meestal een duidelijke voorkeur voor een bepaalde drank en pakt niet lukraak een smaak uit de schappen. De consument bereidt zijn keuze dus voor.

20. Verweerder geeft aan dat in het betwiste teken de dominante bestanddelen de blauwe cirkel en het wit getekende schip zijn. Deze gestileerde elementen springen als eerste in het oog. Het opschrift leest het relevante publiek pas later. Daarnaast is het opschrift moeilijker te lezen, reden dat de aandacht van het publiek voornamelijk zal uitgaan naar de grafische elementen.

21. Hoewel het woord CLIPPER voorkomt in het betwiste teken zijn de ingeroepen merken en het betwiste teken voor het overige geheel verschillend. Dat is erin gelegen dat verweerder een opvallende kleur heeft gekozen voor zijn logo, deze heeft voorzien van een opvallende illustratie en een lang opschrift. Het woord CLIPPER is in het betwiste teken niet dominant. Het opschrift bevat namelijk het jaartal 1872 en het woord TEA in combinatie met de voor de Benelux ongebruikelijke maar herkenbare afkorting CO. Dat zijn dan ook de elementen waar het publiek naar zal kijken, te meer nu het opschrift met THE 1872 begint en de meeste aandacht doorgaans uitgaat naar het begingedeelte van een dergelijke samenstelling. Het logo van verweerder bevat daarnaast ook nog de tekst A HISTORICAL BLEND OF TASTE & TEA, waardoor het logo van verweerder een nog groter verschil vertoont met de ingeroepen merken van opposant. Dat het volgens opposant om beschrijvende elementen zou gaan, doet daaraan niet af. In het betwiste teken zal de aandacht dan ook niet uitgaan naar het element CLIPPER. Er is dan ook een zeer lage mate tot geen visuele overeenstemming tussen de tekens.

22. Het relevante publiek zal het betwiste teken vermoedelijk auditief waarnemen en onthouden zonder het woordelement CLIPPER. Dit komt door de lengte en het grote aantal woorden dat het opschrift telt, te weten 13 losse woorden, 68 tekens en 23 lettergrepen, die in het Engels zullen worden uitgesproken: "the eighteen seventy-two clipper tea company" en "a historical blend of taste and tea". Het ingeroepen woordmerk CLIPPER zal door het relevante publiek in het Engels als geheel worden uitgesproken en als zodanig als korte en betekenisloze dubbele lettergreep auditief worden waargenomen en onthouden. Het algehele klankbeeld van de tekens is dus niet met elkaar te vergelijken. Het oudere woordmerk en het betwiste teken kennen een zeer lage mate tot geen auditieve overeenstemming. Aan de ingeroepen woord-/beeldmerken zijn bovendien de woordelementen NATURAL, FAIR & DELICIOUS toegevoegd, welke elementen in negatieve zin bijdragen aan de auditieve overeenstemming. De conclusie is daarom dat deze ingeroepen merken en het betwiste teken geen auditieve overeenstemming kennen.

23. Ten aanzien van de begripsmatige overeenstemming merkt verweerder op dat het betwiste teken "the 1872 clipper tea co" zal begrijpen als "een theebedrijf opgericht in 1872". Het Engelse woord "clipper" (in het Nederlands "klipper") zal echter door het relevante publiek niet (direct) worden begrepen. De kans dat het relevante publiek weet dat een clipper in de 19^e eeuw een speciaal type koopvaardijship was, ontworpen voor zijn snelheid, is klein. Het publiek zal deze specifieke kennis niet hebben. De woorden "a historical blend of taste & tea" zal het relevante publiek ook zonder problemen begrijpen en opvatten langs de lijnen van "een historische mixtuur van smaak en thee" of een "mixtuur van smaak en thee met een historie". Aan het oudere woordmerk CLIPPER komt begripsmatig weinig tot geen betekenis toe. Voor zover er al enige associatie wordt opgewekt, zal deze associatie neigen naar alledaagse voorwerpen als clip, in de zin van een clip in het haar, speld op de kleren, bevestigingsmiddel, paperclip of klemmetje. Het zou ook kunnen verwijzen naar een videoclip. Van begripsmatige overeenstemming tussen het ingeroepen woordmerk, dat geen heldere en eenduidige associaties opwekt, en het betwiste teken, dat de begripsmatige associatie opwekt met een "theebedrijf opgericht in 1872" dat "een historische mixtuur van smaak en thee" op de markt brengt, is dus geen sprake. Aan de ingeroepen woord-/beeldmerken zijn de woordelementen NATURAL, FAIR & DELICIOUS toegevoegd, welke elementen in negatieve zin bijdragen aan de begripsmatige overeenstemming tussen de tekens. Het publiek zal begrijpen wat hier staat en het opvatten als een omschrijving van de verkochte waren als natuurlijk, eerlijk en verrukkelijk. De conclusie is daarom dat deze ingeroepen merken en het betwiste teken geen begripsmatige overeenstemming kennen.

24. Kortom, de in deze oppositie relevante tekens zijn dus in zeer lage mate overeenstemmend.
25. Wat betreft de vergelijking van de waren merkt verweerder op dat het betwiste teken is ingeschreven in klasse 32 voor non-alcoholische (al dan niet koolzuurhoudende) drankjes met verschillende (thee)smaken. De merken van opposant zijn ingeschreven voor waren in klasse 30 en zien deels op theeproducten en deels op andersoortige dranken en producten uit die klasse, zoals (ijs)koffie, chocoladeproducten, ijs, brood, fruitsap, cake en suiker(klontjes). Ten aanzien van de onderdelen van klasse 30 die zien op 'iced tea' zijn de waren soortgelijk. Ten aanzien van onderdelen in klasse 30 die zien op totaal andersoortige producten, zoals chocoladeproducten, ijs, brood, fruitsap, cake en suiker(klontjes) zijn de waren niet soortgelijk. Ingeroepen merk 1 is tevens ingeschreven voor waren in klasse 32. Hierin staan smaakwaters en andere non-alcoholische dranken zoals fruitsappen, siropen, softdrinks en poeder om drinken mee te maken. De genoemde waren uit klasse 32 zien op (veelal ongezonde) snelle, zoete en suikerhoudende dranken die voornamelijk koud en op een andere manier worden gedronken dan thee. Verweerder biedt binnen deze klasse drankjes aan die veeleer koud geserveerd worden en uitsluitend gemaakt zijn van thee, al dan niet in combinatie met andere ingrediënten zoals melk. Opposant biedt koude drankjes aan die meer het karakter dragen van de "gebruikelijke" ijsthee, zoals de consument deze kent. Er bestaat dan ook een geringe mate van overeenstemming tussen de betrokken waren.
26. Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken is volgens verweerder normaal.
27. Op grond van alle genoemde factoren, in samenhang bezien, luidt de conclusie volgens verweerder dat er geen direct of indirect verwarringsgevaar te duchten is. De omstandigheid dat de oudere merken en het betwiste teken het bestanddeel CLIPPER bevatten en worden gebruikt voor het aanbieden van soortgelijke producten is hiervoor onvoldoende. De CLIPPER-merken van opposant zijn niet in hoge mate onderscheidend en vormen daarnaast op zichzelf geen dominant bestanddeel van het betwiste teken. Het relevante publiek zal direct een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen de tekens.
28. Verweerder betwist vervolgens dat de CLIPPER merken van opposant bekend zijn en betoogt dat als de merken al bekend zouden zijn er door verweerder geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de CLIPPER merken.
29. Verweerder concludeert dat de merken zonder problemen naast elkaar kunnen bestaan op de markt voor non-alcoholische dranken en verzoekt het Bureau de oppositie volledig af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

30. 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.
31. 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

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

32. 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

33. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: 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

34. Om proceseconomische redenen zal het Bureau hierna eerst beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar tussen het ingeroepen niet gebruikspflichtige merk 3 en het betwiste teken.

Vergelijking van de tekens

35. 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

36. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

37. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

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 Uniemerkt.



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 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Ingeroepen merk 3: 	

39. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het woordelement CLIPPER in zwarte gestileerde letters met daaronder het onderschrift NATURAL, FAIR & DELICIOUS in geel/groene gestileerde letters.

40. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het teken bestaat uit een rond blauw logo met in het midden een afbeelding van een wit schip op zee. Om de afbeelding van het schip staat een witte cirkel. In de rand van het logo staat aan de bovenkant in grote witte letters "THE 1872 CLIPPER TEA CO.". In het midden van de rand zijn twee afbeeldingen van katachtigen zichtbaar. Aan de onderkant staat in de rand in kleinere witte letters: "A HISTORICAL BLEND OF TASTE & TEA".

Visuele vergelijking

41. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.⁷

42. In ingeroepen merk 3 zal de aandacht van het publiek naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar het woordelement CLIPPER dat in grote zwarte letters is weergegeven. Aan het geel/groene kleinere onderschrift NATURAL, FAIR & DELICIOUS, zal de consument naar het oordeel van het Bureau minder belang hechten. Dit mede ook omdat het onderschrift beschrijvend is voor de betrokken waren. Het publiek zal begrijpen dat het gaat om thee die natuurlijk, eerlijk en verrukkelijk is.

43. In het betwiste teken zal de aandacht van de consument naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar het beeldelement van het schip op water, dat prominent in het midden van het logo staat. Ook de woord- en figuratieve elementen die in de rand van het logo staan zullen echter niet aan de aandacht van de consument ontsnappen. Van deze woord- en figuratieve elementen zal naar het oordeel van het Bureau de meeste aandacht uitgaan naar het woordelement CLIPPER. Enerzijds omdat dit woord bovenaan de cirkel en in grotere letters is weergegeven. Anderzijds omdat de andere woordelementen "THE 1872 TEA CO." en "A HISTORICAL BLEND OF TASTE & TEA" beschrijvend zijn voor de betrokken waren. Het relevante publiek zal uit deze woordelementen begrijpen dat het gaat om thee afkomstig van een theebedrijf dat in 1872 is opgericht en een historische mixtuur van smaak en thee op de markt brengt.

44. Het dominante woordelement CLIPPER van ingeroepen merk 3 komt volledig en in identieke volgorde terug in het betwiste teken. Hoewel het woordelement CLIPPER in het betwiste teken niet het

⁷ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

dominante element betreft, springt dit woordelement wel duidelijk in het oog (zie hiervoor onder punt 43). De overige woord- en beeldelementen van de tekens zijn totaal verschillend.

45. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak in geringe mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

46. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.⁸

47. De auditieve vergelijking komt volgens het Bureau in dit geval aan op de vergelijking tussen CLIPPER en THE 1872 CLIPPER TEA CO. De woordelementen NATURAL, FAIR & DELICIOUS in ingeroepen merk 3 en A HISTORICAL BLEND OF TASTE & TEA in het betwiste teken zullen naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, gelet op de plaats en kleinere weergave van deze woordelementen en omdat de consument geneigd zal zijn de tekens af te korten.⁹

48. CLIPPER bestaat uit één woord van twee lettergrepen: CLIP-PER. THE 1872 CLIPPER TEA CO zal worden uitgesproken als vijf woorden van 13 lettergrepen "THE EIGH-TEEN SE-VEN-TY-TWO CLIP-PER TEA COM-PA-NY". De lengte en het ritme van deze tekens stemt dus niet overeen. Beide tekens bevatten echter het woord CLIPPER dat op dezelfde wijze zal worden uitgesproken en in beide tekens op auditief vlak het meest onderscheidend en dominant is. Voor het overige zijn de tekens auditief verschillend.

49. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

50. Opposant heeft aangevoerd dat het relevante publiek het woord CLIPPER als een verwijzing naar een klipper (een snel varend schip) zal kunnen opvatten (zie hiervoor onder punt 10). Het Bureau is echter met verweerder van oordeel dat er zonder nadere onderbouwing niet van kan worden uitgegaan dat het relevante Benelux publiek bekend is met deze betekenis van het woord CLIPPER of klipper (zie hiervoor onder punt 23).

51. Naar het oordeel van het Bureau zal het publiek het onderschrift NATURAL, FAIR & DELICIOUS in ingeroepen merk 3 begrijpen als natuurlijk, eerlijk en verrukkelijk. In het betwiste teken zal het publiek een afbeelding van een schip herkennen en in de tekst een verwijzing zien naar een theebedrijf genaamd CLIPPER dat in 1872 is opgericht en een historische mixtuur van smaak en thee op de markt brengt. De tekens zijn dan ook begripsmatig niet overeenstemmend.

Conclusie

52. De tekens stemmen visueel in geringe mate en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming.

⁸ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

⁹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

Vergelijking van de waren

53. 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.¹⁰

54. 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.¹¹

55. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Klasse 30</p> <p>Tea; coffee; coffee beans; coffee substitutes; tea bags; fruit and herbal teas; fruit and herbal infusions; green tea; white tea; flavoured teas; iced tea; tea substitutes; instant coffee; ground coffee; chocolate and cocoa-based beverages; confectionery; chocolate based products; ice cream; bread, biscuits, cakes, pastries, cookies; preparations for making the aforesaid goods; granola, sugar, sugar cubes and sticks; sauces, spices.</p> <p><i>Thee; koffie; koffiebonen; koffiesurrogaten; theezakjes; vruchten- en kruidenthee; vruchten- en kruidenthee; groene thee; witte thee; gearomatiseerde thee; ijsthee; theesurrogaten; instantkoffie; gemalen koffie; chocolade en dranken op basis van cacao; snoepgoed; producten op basis van chocolade; roomijs; brood, biscuits, gebak, koekjes; bereidingen voor de bereiding van voornoemde producten; granola, suiker, suikerklontjes en suikerstaafjes; sauzen, specerijen.</i></p>	<p>Klasse 32</p> <p>Aerated drinks, non-alcoholic; alcohol free drinks; alcohol-free beverages; carbonated non-alcoholic drinks; drinking water; flavoured carbonated beverages; flavoured waters; fruit based drinks; fruit-flavoured beverages; fruit-based soft drinks flavored with tea; non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages flavoured with tea; non-alcoholic beverages with tea flavor; non-alcoholic soda beverages flavoured with tea; non-alcoholic carbonated beverages; non-alcoholic drinks; non-alcoholic flavored carbonated beverages; non-carbonated soft drinks; soft drinks.</p> <p><i>Alcoholvrije dranken; alcoholvrije dranken; alcoholvrije dranken; alcoholvrije dranken; koolzuurhoudende alcoholvrije dranken; drinkwater; koolzuurhoudende gearomatiseerde dranken; gearomatiseerd water; dranken op basis van fruit; dranken met vruchtensmaak; frisdranken op basis van fruit met theesmaak; alcoholvrije dranken; non-alcoholische dranken gearomatiseerd met thee; non-alcoholische dranken met theesmaak; non-alcoholische frisdranken gearomatiseerd met thee; non-alcoholische koolzuurhoudende dranken; non-alcoholische dranken; non-alcoholische gearomatiseerde koolzuurhoudende dranken; niet-koolzuurhoudende frisdranken; frisdranken.</i></p>
<p><i>NB. De warenlijst van ingeroepen merk 3 en het betwiste teken zijn in het Engels. De Nederlandse</i></p>	

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹¹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<i>vertaling is alleen toegevoegd met het oog op de leesbaarheid van deze beslissing.</i>	
---	--

56. Het betwiste teken is in klasse 32 aangevraagd voor verschillende non-alcoholische dranken (met thee). Ingeroepen merk 3 is in klasse 30 onder meer geregistreerd voor ijsthee. Deze waren zijn naar het oordeel van het Bureau in sterke mate overeenstemmend. De aard en het doel van deze waren zijn dezelfde. De waren worden ook vaak naast elkaar verkocht. Verder zijn de waren concurrerend en komen de distributiekkanalen overeen. Het publiek zou dan ook kunnen denken dat een en dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor deze waren.¹²

Conclusie

57. De betrokken waren zijn sterk overeenstemmend.

Globale beoordeling

58. 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.¹³ In dit geval gaat het om normale alledaagse consumptiegoederen bestemd voor het grote, algemene publiek. Het Bureau gaat uit van een normaal aandachtsniveau van dit relevante publiek. Anders dan verweerder stelt (zie hiervoor onder punt 19), is het Bureau er niet van overtuigd dat het relevante algemene publiek van (ijsthee) dranken een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau heeft.

59. 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.¹⁴ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van ingeroepen merk 3. Het Bureau laat in het midden of dit merk een verhoogd onderscheidend vermogen heeft, zoals door opposant is gesteld en onderbouwd (zie hiervoor onder punt 14), nu dit geen invloed heeft op de uitkomst van deze procedure.

60. 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.¹⁵

61. In dit geval stemmen de tekens visueel in geringe mate en auditief in zekere mate overeen. De betrokken waren zijn sterk overeenstemmend. Gelet hierop en de hiervoor genoemde overige factoren, is het Bureau van oordeel dat er bij het relevante publiek sprake zal zijn van verwarringsgevaar in die zin

¹² Op grond van art. 2.5bis lid 7 BVIE worden waren niet geacht niet overeen te stemmen op grond van het feit dat zij in verschillende klassen volgens de Classificatie van Nice voorkomen.

¹³ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk 3 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

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

63. Nu de oppositie reeds slaagt op grond van ingeroepen merk 3, wordt aan een beoordeling van het verwarringsgevaar op grond van de ingeroepen merken 1 en 2 en een beoordeling van de gebruiksbewijzen die ten aanzien van deze merken zijn ingediend niet meer toegekomen. Ook aan een beoordeling van de ingeroepen reputatie grond komt het Bureau niet meer toe, nu dit niet tot een ruimere toewijzing van de oppositie kan leiden.

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2017554 wordt toegewezen.

65. De Internationale aanvraag met nummer 1613214 wordt niet ingeschreven voor de Benelux.

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

Den Haag, 12 juli 2024



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier