

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011132**  
**van 22 december 2017**

**Opposant:** **Guillaume Leleu**  
Les Communs, Château du Hazey  
27600 Sainte-Barbe-sur-Gaillon  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **ipSO, Société (Selàrl) d'avocats au Barreau de Paris**  
Rue Murillo 5  
75008 Paris  
Frankrijk

**Ingeroepen recht 1:** **Uniemerk 9457607**  
  
THEODOR

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 13065859**  
  
THEODOR

*tegen*


**Verweerder:** **Beautyfood BV**  
Handelsweg 5H  
6114 BR Susteren  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1311700**

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 5 juni 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , voor waren in de klassen 5, 30 en 32. Het depot is onder nummer 1311700 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 juni 2015.

2. Op 7 augustus 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 9457607 van het woordmerk THEODOR, ingediend op 19 oktober 2010 en ingeschreven op 24 september 2011 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 11, 21, 29, 30, 35 en 43.
- Uniemerkt inschrijving 13065859 van het woordmerk THEODOR, ingediend op 8 juli 2014 en ingeschreven op 12 december 2014 voor waren en diensten in de klassen 5, 16, 21, 30, 35, 41 en 43.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 3, 29, 30 en 43 van het eerste ingeroepen recht en alle waren en diensten in de klassen 5, 30 en 35 van het tweede 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 12 augustus 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure 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 verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 15 februari 2017.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten opposant

9. Volgens de opposant dient de auditieve vergelijking gemaakt te worden tussen de woorden THEODOR en TEADORO. Beide hebben een bijna identiek ritme. Zij bestaan uit drie, THE/O/DOR, respectievelijk vier lettergrepen, TE/A/DO/RO met vrijwel identieke of vergelijkbare klanken. Merk en teken delen de sterke [TE], [O]

en [DOR] klanken. Het verschil, gelegen in de [A] en slotklank [O] van het betwiste teken, is bijna niet waarneembaar, aldus opposant. De letter [H] in het ingeroepen recht betreft een stille letter die nooit zal worden uitgesproken. Opposant meent dat merk en teken in auditief opzicht sterk overeenstemmen.

10. Ten aanzien van de visuele vergelijking stelt opposant dat de figuratieve elementen van het betwiste teken als puur decoratieve elementen zullen worden waargenomen. De aandacht zal uitgaan naar het woordelement. Daarbij geldt dat merk en teken beide uit zeven letters bestaan, waarvan er zes identiek zijn, aldus opposant. Het ingeroepen recht begint met de letters [THE], het betwiste teken met [TE]. Aan het einde kent het ingeroepen recht de lettervolgorde [ODOR] en eindigt het betwiste teken op de lettervolgorde [DORO]. Volgens opposant valt door de grafische weergave van het betwiste teken niet uit te sluiten dat de letter A daarin als O wordt gelezen en het gehele teken dus als TEODORO. Er is volgens opposant sprake van een sterke visuele overeenstemming tussen merk en teken.

11. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht geen betekenis heeft. Het zou echter kunnen worden waargenomen als voornaam door zijn verwantschap met de voornaam THEODORE, aldus opposant, die voorts wijst op het feit dat het ingeroepen recht tevens uit een woordspeling bestaat, gebaseerd op de beginterm THE (de aangeduide waren betreffen hoofdzakelijk thee en theeproducten) en op de term ODOR, die erg verwant is met geuren, parfums en specifieke smaken van voornoemde waren. Het betwiste teken heeft ook geen betekenis voor het relevante publiek in de Benelux. Volgens de opposant kan dit teken echter ook worden waargenomen als een woordspeling gebaseerd op de termen T E of TEA, gezien de waren in kwestie, en de term ODORO, die ook verwijst naar geuren, parfums en specifieke smaken van deze waren. Begripsmatig is er volgens opposant onbetwistbaar sprake van overeenstemming.

12. De waren van het betwiste teken zijn identiek of soortgelijk, al dan niet door complementariteit, aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten, aldus opposant.

13. De opposant meent dat het in aanmerking komend publiek de gemiddelde consument is en dat het ingeroepen recht bijzonder onderscheidend is voor de waren en diensten in kwestie.

14. Gezien de soortgelijkheid van de waren en diensten en de zeer sterke mate van overeenstemming tussen de merken en het betwiste teken, is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

15. Opposant verzoekt het Bureau om het betwiste teken niet in te schrijven.

## **B. Reactie verweerder**

16. Volgens verweerder geldt in visueel opzicht dat de ingeroepen rechten uit   n woord, THEODOR, bestaan, terwijl het betwiste teken uit twee (aan elkaar geschreven) woorden bestaat, te weten T e en ADORO. De nadruk ligt daarbij op het tweede deel ADORO, omdat het eerste gedeelte als bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt. De kleurweergave in oranje en grijs benadrukt de twee verschillende woorden in het betwiste teken. Met de onderlijning wordt nog meer afstand genomen van de ingeroepen rechten, aldus verweerder.

17. Verweerder stelt dat de ingeroepen rechten worden uitgesproken als THEO-DOR en het betwiste teken als T e-A-DO-RO. Aangezien de ingeroepen rechten uit   n woord met twee lettergrepen bestaan en het betwiste teken uit twee woorden met vier lettergrepen, is verweerder van mening dat de auditieve overeenstemming zeer gering is.

18. In begripsmatig opzicht geldt dat de ingeroepen rechten "vertaald" zullen worden als een "voornaam van het mannelijke geslacht", aldus verweerder. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden en deze betekenen in het Spaans "ik hou van jou" of "ik hou van thee". Verweerder is daardoor van oordeel dat er geen begripsmatige overeenstemming is tussen de merken en het teken.

19. In hun totaalindruk wijken de ingeroepen rechten en het betwiste teken voldoende af van elkaar.
20. Verweerder ontkent niet dat bepaalde waren in klasse 30 soortgelijk zijn, maar benadrukt daarbij wel dat de waren in de klassen 5 en 32 van het betwiste teken niet soortgelijk zijn aan die van de ingeroepen rechten. Maar aangezien de merken en het teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen, hoeven de waren en diensten niet te worden vergeleken, zo meent verweerder.
21. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring tussen de merken en het teken.
22. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie geheel af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**


23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.
24. 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."
25. 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 tekens***

26. 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).
27. 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).

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden 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 merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

29. Aangezien de beide ingeroepen rechten identieke merken betreffen, worden deze hieronder enkel weergegeven en zal er in enkelvoud aan worden gerefereerd. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
THEODOR	

#### *Visuele vergelijking*

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit zeven letters, THEODOR. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit eveneens zeven letters, TÉADORO, waarbij de eerste twee letters in het oranje worden weergegeven en de overige letters in het zwart. Onder het woord is een oranje, licht golvende lijn, afgebeeld.

31. In visueel opzicht geldt dat merk en teken dezelfde aanvangsletter "T" delen, een centrale plaats wordt ingenomen door de letter "D" en beide twee maal de letter "O" bevatten. In beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), omdat de hij een teken van links naar recht leest. In casu geldt dat het ingeroepen recht een relatief kort teken is dat in één keer zal worden waargenomen. In het betwiste teken worden de woorden als gevolg van het kleurgebruik als twee woorden waargenomen, te weten "TÉ" en "ADORO". Daardoor ontstaat een enigszins andere visuele impressie.

32. Met inachtneming van de visuele overeenkomsten en de verschillen is het Bureau van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

33. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, te weten THE-O-DOR. Als gevolg van de visuele presentatie van het betwiste teken (zie hierboven) bestaat het uit vier lettergrepen, te weten TÉ-A-DO-RO. De aanvangsklanken zijn derhalve THE-O en TÉ-A, waarbij wordt opgemerkt dat de letter "H" in het ingeroepen recht niet hoorbaar wordt uitgesproken. De slotklanken van merk en teken bestaan respectievelijk uit DOR en DO-RO.

34. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

35. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht geen betekenis heeft. Het betreft een voornaam, in de regel gebruikt voor personen van het mannelijk geslacht. Het betwiste teken bestaat, benadrukt door het kleurgebruik, uit twee Spaanse woorden, te weten TÉ en ADORO. "Té" betekent thee en "adoro" betekent "ik hou

van”.<sup>1</sup> Het betwiste teken vormt daarmee een woordspeling op de Spaanse uitdrukking “te adoro” (zonder accent op de –e) dat “ik hou van jou” of “ik adoreer / aanbid jou” betekent. Het Spaans geldt in de Benelux echter niet als gangbaar begrepen, zoals dat wel het geval is bij het Engels. Hoewel een deel van het in aanmerking komend publiek wellicht het wordelement “adoro”<sup>2</sup> in het betwiste teken zal herkennen, is het Bureau van oordeel dat daarmee niet gezegd kan worden dat het betwiste teken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het Bureau merkt daarbij op dat gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende is om een oppositie toe te wijzen (zie in die zin: GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

36. Aangezien merk noch teken een voor het Benelux publiek onmiddellijk begrijpelijke, duidelijke en vaststaande betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking, naar oordeel van het Bureau, niet aan de orde.

#### *Conclusie*

37. Merk en teken stemmen in visueel opzicht in zekere mate overeen. Auditief is er sprake van overeenstemming tussen merk en teken. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

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

40. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 4 Kaarsen; Geurkaarsen; Brandhout; Pitten voor verlichting; Kaarsen; Oliën voor het schilderen.  <i>Uniemark 9457607</i>	
Kl 5 Medicinale thee (in alle vormen en ongeacht de verpakking); Kruidenaftreksels voor medisch gebruik; Medicinale thee; Medicinale theedranken; Medicinale dranken op basis van kruidenaftreksels; Medicinale dranken op basis van kruidenthee.	Kl 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch of veterinair gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; voedingssupplementen voor mens en dier; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende

<sup>1</sup> in het Spaans zou de gangbare vertaling van “ik hou van thee” overigens “me encanta el té” zijn.

<sup>2</sup> het vertoont immers een sterke overeenkomst met het Nederlandse “adoreren”, het Franse “adorer” en het Engelse “(to) adore”.

<i>Uniemark 13065859</i>	middelen.
<p>KI 29 Gesuikerde vruchten; Jams; Marmelades; Geleien; Vruchtenschillen; Vruchtenschillen.</p> <p><i>Uniemark 9457607</i></p>	
<p>KI 30 Thee, koffie, cacao, suiker, banketbakkerswaren, suikerbakkerswaren, honing, specerijen, koekjes, taarten, beschuiten, zoetwaren, chocolade, dranken op basis van cacao, koffie, chocolade of thee, niet-medicinale kruidenaftreksels, gebakaromaten, vanille, ijs thee.</p> <p><i>Uniemark 9457607</i></p> <p>KI 30 Thee extracten; Kruideninfusies (niet voor medische doeleinden); Gedroogde kruiden voor kruidenaftreksels; Niet-medicinale preparaten en dranken op basis van thee-extracten; Niet-medicinale preparaten en dranken op basis van kruidenaftreksels; Niet-medicinale preparaten en dranken op basis van kruidenthee; Bevroren kruidenaftreksels; Bevroren kruidenthee; Preparaten voor dranken, Te weten thee, kruidenaftreksels en kruidenthee (uitgezonderd melkdranken); Koffie-extracten, koffiesurrogaten; Preparaten en dranken op basis van koffie-extracten of extracten van koffiesurrogaten; IJs koffie; Preparaten voor dranken, Te weten koffie en dranken op basis van chocolade en cacao (uitgezonderd melkdranken); Producten van chocolade, Broden, Bakkerijproducten, Kruid- of ontbijtkoek, Kaneel (specerij), Nagerechten (voor zover begrepen in deze klasse), IJsdrank, Bevroren suikerbakkerswaren, Geglazuurd gebak, Consumptie-ijs en roomijs, Gekoelde desserts.</p> <p><i>Uniemark 13065859</i></p>	<p>KI 30 Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; suiker; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.</p>
	<p>KI 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p>
<p>KI 35 Detailhandelsdiensten (theewinkels); Verkoop per postorder en met name via en op internet; Reclame op allerlei dragers, met name door middel van acties voor zakelijke partnerships voor de promotie van producten en diensten van derden; Diensten met betrekking tot een zakelijke promotieactiviteit op allerlei dragers en in allerlei</p>	

vormen, te weten aanbeveling, publicitaire steun, sponsoring, acties voor zakelijke partnerships en promotionele informatiecampagnes inzake producten en diensten van derden; Alle voornoemde diensten hebben betrekking op niet-medicinale theeproducten (in alle vormen en ongeacht de verpakking), thee-extracten, kruidenaftreksels, niet voor geneeskundig gebruik, kruidenaftreksels [tisanes], niet voor geneeskundig gebruik, gedroogde kruiden voor kruidenaftreksels, preparaten en dranken op basis van thee en thee-extracten, niet voor geneeskundig gebruik, preparaten en dranken op basis van kruidenaftreksels, niet voor geneeskundig gebruik, preparaten en dranken op basis van kruidenaftreksels [tisanes], niet voor geneeskundig gebruik, ijsthee, kruidenaftreksels, bevroren, kruidenaftreksels [tisanes], bevroren, preparaten voor de bereiding van dranken, te weten thee, kruidenaftreksels en kruidenaftreksels [tisanes] (met uitzondering van melkdranken), koffie, koffie-extracten, koffiesurrogaten, cacao, chocolade, preparaten en dranken op basis van koffie, koffie-extracten, koffiesurrogaten, cacao, chocolade, ijskoffie, preparaten voor de bereiding van dranken, te weten koffie en chocolade- en cacao dranken (met uitzondering van melkdranken), producten van chocolade, banketbakkerswaren, suikerbakkerswaren, suikergoed, koekjes, taarten, beschuit, brood, bakkerswaren, kruidkoek, honing, kaneel (specerij), specerijen, aromaten voor taarten, vanille, suiker, desserts, consumptie-ijs en sorbets, bevroren suikerbakkerswaren, ijstaarten, roomijs, gekoelde desserts, medicinale thee (in alle vormen en ongeacht de verpakking), kruidenaftreksels voor medisch gebruik, medicinale thee, medicinale dranken op basis van thee, medicinale dranken op basis van kruidenaftreksels, medicinale dranken op basis van kruidenaftreksels [tisanes], alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, siropen voor dranken, limonade, alcoholvrije vruchtenextracten, essences voor de bereiding van dranken en mineraalwater, gekonfijte vruchten, jams, marmelades, geleien, vruchtenschillen, theepotten, gerei voor thee, doseerschepjes voor thee, theefilters, theezeefjes, thee-eieren, theelepeltjes, theegardes van bamboe, theekopjes en theeglazen, vaatwerk voor thee, theeserviezen, theedozen, glaswerk, porseleinwerk, aardewerk, producten van terracotta en zandsteen, thee- en koffiezetapparaten, niet-elektrisch, theepotten, koffiepotten, en



koffiepercolators, niet-elektrisch, gerei en vaatwerk, niet-elektrisch, voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of hiermee bedekt), onderdelen en accessoires voor alle voornoemde producten, kaarsen, geurkaarsen, cosmetische preparaten voor het baden, zepen, parfums, etherische oliën, haarlotions, schoonheidsmaskers, cosmeticanecessaires, reukwater, bloemenextracten, oliën voor cosmetisch gebruik, oliën voor parfumerie, producten voor het parfumeren van wasgoed, producten voor toiletverzorging, thee- en koffiezetapparaten, elektrisch, thee- en koffiemachines, elektrisch, elektrische waterketels en elektrische en niet-elektrische afgifteapparaten voor thee en koffie, elektrische en elektronische apparaten voor de bereiding van warme en koude dranken, elektrische koffie- en theezetapparaten, percolators, elektrisch, verwarmings- en kookapparaten, boeken, publicaties, tijdschriften, magazines en week- of maandbladen, kranten, drukwerken, catalogussen, prospectussen, brochures, flyers/strooibiljetten, albums, foto's, tekeningen, etiketten (niet van textiel), penselen, tekenblokken, artikelen van papier en karton, te weten kalenders, agenda's, aanplakbiljetten en posters, verpakkingen van karton of papier, pakpapier, plastic materialen voor verpakking, te weten zakken (omslagen, zakjes) van plastic, voor verpakking, dozen van karton of papier, theefilters van papier, koffiefilters van papier; Klantenkaarten (Diensten op het gebied van -); Verkoop van afhaalvoedsel en -dranken; Reclame; Verspreiding van reclamemateriaal (folders, prospectussen, drukwerken, monsters); Reclame [online] op een computernetwerk; Verhuur van reclametijd op communicatiemedi; Uitgave van reclameteksten; Verhuur van advertentieruimte; Verspreiding van reclame; Verhuur van reclamemateriaal; Bundelen van reclame, te weten gemeenschappelijke reclame op meerdere complementaire media (tijdschriften, internet, radio, televisie, aanplakbiljetten); Reclame per televisie; Reclame per radio; Reclame- en promotieacties, allerlei soorten promotie en reclame op allerlei dragers; Reclame via sponsoring, Gezamenlijke exploitatie van één merknaam, Handelsbevordering in allerlei vormen, met name aanbevelingen en promotionele informatiecampagnes, al dan niet met verstrekking van kaarten voor bevoorrechte gebruikers; Commercieel advies en commerciële informatie; Organisatie van informatiecampagnes en

<p>handelsevenementen; Tentoonstellingen voor commerciële of reclaimedoeleinden; Organisatie van beurzen voor commerciële of publicitaire doeleinden; Organisatie van evenementen met commerciële en reclaimedoeleinden; Presentatie van goederen op communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden; Demonstratie van producten; Verkoop promotie [voor derden]; Bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering en hulp; Zakelijke advisering; Beheer van commerciële zaken; Beheer van gegevensbestanden; Abonnering op drukwerken, met name kranten, tijdschriften, periodieken, magazines en meer in het algemeen op publicaties; Abonnementdiensten voor allerlei gegevens-, tekst-, geluids- en/of beeld dragers, met name in de vorm van al dan niet elektronische publicaties, digitale publicaties; Diensten verricht door een franchisegever, te weten hulp bij de exploitatie of de leiding van een commerciële onderneming; Zakelijke administratie van licenties op producten en diensten van derden.</p> <p><i>Uniemerk 13065859</i></p>	
<p>KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), catering, theesalons.</p> <p><i>Uniemerk 9457607</i></p>	

#### Klasse 5

41. De waren "*farmaceutische producten*" van het betwiste teken zijn identiek aan de waren "*Medicinale thee (in alle vormen en ongeacht de verpakking); Kruidenaftreksels voor medisch gebruik; Medicinale thee; Medicinale theedranken; Medicinale dranken op basis van kruidenaftreksels; Medicinale dranken op basis van kruidenthee*" van het ingeroepen recht. Vanwege de medicinale aard van de waren van het ingeroepen recht, vallen deze onder de noemer van farmaceutische producten. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als identiek nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014).

42. De waren "*diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch gebruik; voedings-supplementen voor mens en dier; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor veterinair gebruik; diergeneeskundige producten*" van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren "*Medicinale thee (in alle vormen en ongeacht de verpakking); Kruidenaftreksels voor medisch gebruik; Medicinale thee; Medicinale theedranken; Medicinale dranken op basis van kruidenaftreksels; Medicinale dranken op basis van kruidenthee*" van het ingeroepen recht. Medicinale theedranken en kruidenaftreksels worden vaak gebruikt in het kader van diëten, al dan niet op medisch voorschrift. Ook worden veel voedings-supplementen aangeboden in de vorm van thee of kruidenaftreksels, zoals bijvoorbeeld magnesium thee of andere kruidenaftreksels, waaraan vitamines en

mineralen zijn toegevoegd. Deze waren worden meestal in dezelfde winkels aangeboden. Zij kennen daarmee een gelijke aard, bestemming en wijze van distributie en zijn bovendien ook concurrerende waren.

43. De overige waren in klasse 5 van het betwiste teken, te weten "*hygiënische producten voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen*" zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Deze waren verschillen naar hun aard en bestemming van die van het ingeroepen recht. Evenmin zijn zij concurrerend of complementair.

#### Klasse 30

44. De waren "*koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; suiker en honing*" van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

45. De waren "*kruidensausen; specerijen*" van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren "*niet-medicinale kruidenaftreksels; Kruideninfusies (niet voor medische doeleinden); Gedroogde kruiden voor kruidenaftreksels*" van het ingeroepen recht. Het betreft in alle gevallen kruiden of waren waarin kruiden het essentiële bestanddeel vormen. De waren kennen daarmee een gelijke aard, bestemming en wijze van gebruik.

46. De overige waren in klasse 30 van het betwiste teken, te weten "*rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn; ijs*" zijn niet soortgelijk aan de waren of diensten van het ingeroepen recht. Zij verschillen naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik. Het feit dat het allemaal voedingsmiddelen zijn, al dan niet te gebruiken als ingrediënt, volstaat op zichzelf niet om soortgelijkheid aan te nemen. De consument is eraan gewend dat deze producten van verschillende ondernemingen afkomstig zijn. Bovendien dienen zij verschillende voedingsbehoeften.

#### Klasse 32

47. De waren "*minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken*" van het betwiste teken zijn licht soortgelijk aan de diensten "*detailhandelsdiensten (theewinkels) en verkoop per postorder en met name via en op internet van alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, siropen voor dranken, limonade, alcoholvrije vruchtenextracten, essences voor de bereiding van dranken en mineraalwater*" van het ingeroepen recht. Hoewel waren en diensten uit hun aard verschillend zijn, kunnen zij echter wel complementair zijn. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

48. In casu wordt de verhouding tussen de detailhandelsdiensten en verkoopdiensten en de door het betwiste teken aangeduide waren gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden in het kader van de verkoop van juist deze waren. Er is daardoor naar oordeel van het Bureau sprake van complementariteit.

49. De waren “*bieren*” vallen buiten de voorgaande vastgestelde complementariteit, aangezien deze waren niet zijn opgenomen in de dienstenopgave in klasse 35 van het ingeroepen recht. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

#### *Conclusie*

50. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet-soortgelijk.

### **A.2 Globale beoordeling**

51. 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.

52. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De identieke en soortgelijke diensten zijn gericht op een breed publiek (de gemiddelde consument), waarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

53. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

54. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht zegt niets over de waren en diensten in kwestie, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

55. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

### **B. Conclusie**

56. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren.

## **IV. BESLUIT**

57. Oppositie met nummer 2011132 wordt gedeeltelijk toegewezen.

58. Het Benelux depot 1311700 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is gericht en die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 5: Farmaceutische producten; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch gebruik; voedingssupplementen voor mens en dier;

diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor veterinair gebruik; diergeneeskundige producten.

- Klasse 30: Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; suiker; honing, kruidensausen; specerijen.
- Klasse 32: Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

59. Het Benelux depot met nummer 1311700 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren waartegen de oppositie is gericht en welke niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 5: Hygiënische producten voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.
- Klasse 30: Rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn; ijs.
- Klasse 32: Bieren.

60. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 22 december 2017

Tomas Westenbroek  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Ingvild van Os