

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015722
van 3 juni 2021

Opposant: **CASELLA WINES PTY LTD**
Farm 1471 Wakley Road
NNSW 26 Yenday
Australië

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Unimerk 2005080**
[yellow tail]

tegen

Verweerder: **Jeroen Brams**
Hazelnotenlaan 7
1820 Steenokkerzeel
België
Dario Imbrechts
Grootveldstraat 89
1910 Kampenhout
België

Gemachtigde: **Bart Van Besien h.o.d.n. bartvanbesien**
K. De Deckerstraat 20 A
2800 Mechelen
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1405173**

Greentale

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 november 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk *Greentale* voor waren in klasse 33. Deze aanvraag is onder nummer 1405173 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 november 2019.
2. Op 18 december 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 2005080 van het woordmerk [yellow tail], ingediend op 18 december 2000 en ingeschreven op 9 januari 2002 voor waren in klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 18 december 2019. 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 administratieve fase van de procedure is afgerond op 2 september 2020.

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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat zijn bedrijf opmerkelijke successen boekt in de Australische exportwijnmarkt en daarvoor meerdere prijzen heeft gewonnen. Het ingeroepen merk is sinds zijn lancering in 2001 uitgegroeid tot een van de meest herkenbare wijnen ter wereld en is in meer dan 50 landen over de hele wereld verkrijgbaar. Het ingeroepen merk bezit een groot inherent onderscheidend vermogen, aangezien het geen enkele (beschrijvende) betekenis heeft. Daarnaast beroept opposant zich op de grote bekendheid van dit merk en als gevolg daarvan het toegenomen onderscheidend vermogen door het zeer langdurig en wijdverbreid gebruik daarvan. Opposant voegt stukken toe ter onderbouwing van deze stelling.
10. Het figuratieve aspect van het betwiste merk bestaat enkel uit een lichte stilering van de letters en is volgens opposant dan ook te veronachtzamen. Beide merken zijn op eenzelfde manier samengesteld, namelijk een aanduiding van een kleur, gevolgd door een woord van vier letters. Verder vallen vooral

dezelfde lettercombinatie "TA" en de letter "L" op, aldus opposant, die concludeert dat de merken in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

11. Het ritme en de intonatie van het tweede deel van de merken (TAIL versus TALE) zijn nagenoeg dezelfde. Opposant is derhalve van oordeel dat de merken auditief overeenstemmen.

12. Auditief is het verschil al helemaal niet of nauwelijks hoorbaar, zodat de merken ook op dit vlak sterk overeenstemmen, aldus opposant.

13. Hoewel geen van beide merken een vaststaande betekenis heeft, stemmen ze begripsmatig overeen in die zin dat ze bestaan uit de aanduiding van een kleur, gevolgd door een woord van vier letters, aldus opposant.

14. Zowel de waren van het betwiste merk als deze van het ingeroepen merk zijn dranken die alcohol bevatten, zodat er volgens opposant sprake is van identieke of sterk overeenstemmende waren. Immers, deze waren worden aangeboden via dezelfde distributiekkanalen, in dezelfde soort winkels en zijn bestemd voor eenzelfde doelpubliek, te weten het publiek dat alcoholische dranken nuttigt, zodat deze waren onderling concurrerend zijn. Het feit dat wijn is uitgezonderd bij het betwiste merk doet daar volgens opposant niet aan af.

15. Bovendien lijkt verweerder met zijn merk mee te willen liften op de wereldwijde bekendheid en de reputatie van het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Verweerder trekt volgens opposant door gebruik van dit merk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het ingeroepen merk.

16. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en het betwiste merk te weigeren voor inschrijving.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder meent dat de merken visueel verschillen, zowel in hun grafische als in hun verbale elementen. Het betwiste merk bestaat uit één woord in gestileerde letters (in cursief en in "schoonschrift") en met een hoofdletter. Het ingeroepen merk bestaat uit twee woorden in een sober en minimalistisch lettertype zonder hoofdletters en tussen vierkante haakjes geplaatst, nogal ongewoon voor een merk. Verweerder concludeert dat de algehele visuele indruk van de merken hierdoor verschillend is.

18. Fonetisch is het tweede deel van de merken wel enigszins gelijkaardig, maar daar staat tegenover dat het eerste deel totaal verschillend is en volgens een algemeen aanvaard principe in het merkenrecht is dit deel de belangrijkste factor van het merk, aldus verweerder.

19. Conceptueel verwijst het ingeroepen merk naar de Australische geelvoetkangoeroe (*Petrogale xanthopus*), een diersoort die leeft in het deel van Australië waar opposant gevestigd is en die een karakteristieke gele staart heeft. Op de wikipediapagina van opposant verneemt verweerder dat besloten werd de vierkante haakjes in een naslagwerk over te nemen "om de wijn apart te zetten", hetgeen hij bevestigd ziet in een artikel in *The New York Times*.

20. Verweerder licht toe dat voor het element Green in het betwiste merk bewust werd gekozen omdat de visie voor de producten die verweerder aanbiedt, vertrekt vanuit een groen en ecologisch productieproces, onder andere door middel van het gebruik van natuurlijke ingrediënten. Bovendien is het woord Greentale een fantasiewoord, terwijl het ingeroepen merk bestaat uit een combinatie van twee los van elkaar geschreven, bestaande woorden. Het tweede deel van de merken bestaat uit een Engels woord

voor respectievelijk "staart" (*tail*) en "verhaal" (*tale*), betekenissen die voldoende ver uit elkaar liggen, zo meent verweerder.

21. Voor wat betreft de vergelijking van de waren, merkt verweerder vooreerst op dat de waren waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven (wijnen) expliciet worden uitgesloten bij het betwiste merk. Bovendien zijn de distributiekanaalen verschillend: opposant biedt zijn producten aan via supermarktketens, terwijl verweerder zijn cocktails aanbiedt op publieke evenementen (festivals, marktjes, zomerbars), restaurants, cafés en dergelijke. De producten van partijen worden dus niet naast elkaar te koop aangeboden, wat verwarringsgevaar uitsluit, aldus verweerder.

22. Ook de doelgroepen van partijen zijn verschillend: de doelgroep van verweerder bestaat voornamelijk uit het publiek dat festivals, marktjes, zomerbars en dergelijke bezoekt, terwijl de producten van opposant voornamelijk bestemd zijn voor thuisconsumptie. Verweerder concludeert dat de betrokken waren niet overeenstemmen.

23. Volgens verweerder heeft opposant niet aangetoond dat zijn merk een verhoogd onderscheidend vermogen heeft. Hij wijst erop dat een merk per definitie niet beschrijvend mag zijn. Verder blijkt uit niets dat het ingeroepen merk een speciale bekendheid of onderscheidend vermogen zou bezitten, laat staan dat verweerder zou trachten afbreuk te doen aan dit onderscheidend vermogen of daaruit een ongerechtvaardigd voordeel zou willen behalen.

24. Verweerder concludeert dat de oppositie moet worden afgewezen, het betwiste merk moet worden geregistreerd en hem een vergoeding voor de kosten van de oppositieprocedure moet worden toegekend.

III. BESLISSING

A.1 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: [...] 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.*"

27. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken en van de waren

28. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

29. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

30. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

31. De te vergelijken merken en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
[yellow tail]	<i>Greentale</i>
Klasse 33 Wijnen.	Klasse 33 Alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bier en wijnen.

32. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zes en vier letters, tussen vierkante haakjes geplaatst. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van negen letters in een cursief lettertype, als het ware in wat verweerder aanduidt als "schoonschrift" (zie punt 17).

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het onderhavige geval bestaat het figuratieve element in het betwiste merk enkel uit de specifieke stileringswijze van de letters. Deze specifieke schrijfwijze zal door het in aanmerking komend publiek uitsluitend worden opgevat als versiering en opmaak.

34. Hoewel het gebruik van de vierkante haakjes in het ingeroepen merk niet meteen zal worden opgevat als een overheersend figuratief element, valt het wel op, temeer daar dit niet erg gebruikelijk is voor merknamen.

35. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat hij dat merk zal ontleden in

woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). In het voorliggende geval zal de consument in het betwiste merk duidelijk het element Green herkennen, immers een courant Engels woord, zodat hij in dit merk twee woorden kan onderscheiden, namelijk *green* en *tale*, temeer doordat de letter t opvalt door de specifieke opmaak.

36. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu is dit deel van de merken visueel, auditief en begripsmatig heel verschillend. Alleen de letter e komt in beide merken voor, maar in het ingeroepen merk is dat op de tweede positie en bij het betwiste merk op de derde en vierde positie. Bovendien is dit bij het betwiste merk een dubbele klinker, zodat hij heel anders wordt uitgesproken dan bij het ingeroepen merk. Ook begripsmatig is dit deel van de merken verschillend: opposant merkt weliswaar op dat beide woorden een kleur aanduiden (zie punten 10 en 13), maar voor de begripsmatige vergelijking is het natuurlijk van belang dat beide woorden een verschillende kleur weergeven, namelijk geel versus groen. Bovendien heeft de kleur groen nog een connotatie die bij de kleur geel ontbreekt, namelijk "ecologisch, milieuvriendelijk".

37. Het tweede deel van de merken bestaat uit een woord van vier letters, waarvan drie dezelfde zijn: *tail* en *tale*. Ten aanzien van dit deel valt een zekere visuele en auditieve overeenstemming aan te wijzen, maar zoals gezegd, zal deze in mindere mate de aandacht trekken van de consument dan het begin van de merken. Bovendien zijn dit Engelse woorden, waarvan althans een deel van de consumenten de betekenis zal begrijpen, namelijk "staart" en "verhaal". Ongeacht de kwestie of een deel van het in aanmerking komend publiek in het ingeroepen merk ook de diersoort *Petrogale xanthopus* zal herkennen, zal het publiek in ieder geval de merken als begripsmatig verschillend opvatten.

38. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen door de semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003, ECLI:EU:T:2003:264; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:62; HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25). In casu hebben beide merken een duidelijk verschillende betekenis. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het begripsmatig verschil zodanig is dat de (zekere mate van) overeenstemming op visueel en auditief vlak erdoor geneutraliseerd wordt.

Conclusie

39. De merken stemmen visueel en auditief uitsluitend in zekere mate overeen in hun tweede element. Het eerste element is daarentegen geheel verschillend en bovendien verschillen de merken in opmaak (vierkante haakjes en "schoonschrift"). Begripsmatig zijn de merken verschillend, zowel in hun afzonderlijke onderdelen als in hun totaalindruk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de visuele en auditieve overeenstemming wordt geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen en dat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

A.2 Globale beoordeling

40. 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 merken een rol.

41. 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). In casu gaat het om wijnen en alcoholhoudende dranken, waren die regulier worden genuttigd door de doorsnee consument, zodat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

42. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In het voorliggend geval heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren. Opposant beroept zich op de grote bekendheid en als gevolg daarvan het toegenomen onderscheidend vermogen van zijn merk door het zeer langdurig en wijdverbreid gebruik ervan. In casu heeft het Bureau het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien de eventuele bekendheid van het ingeroepen merk niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

43. De (geringe) overeenstemming tussen de merken wordt geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen, zodat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Daarmee staat reeds vast dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring, zodat het Bureau niet meer toekomt aan een vergelijking van de waren (zie in die zin GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

B. Overige factoren

44. Opposant stelt dat verweerder met zijn merk lijkt te willen meeliften op de wereldwijde bekendheid en de reputatie van het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Volgens hem trekt verweerder door gebruik van dit merk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit en doet hij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het ingeroepen merk (zie punt 15). Voor zover opposant hiermee bedoelt de oppositie (ook) te baseren op artikel 2.2ter, alinea 3, sub a BVIE, heeft hij deze stelling niet nader onderbouwd en niet aangetoond dat aan de daarin vervatte voorwaarden is voldaan.

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

C. Conclusie

46. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2015722 wordt afgewezen.

48. Benelux aanvraag 1405173 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

49. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 juni 2021

Willy Neys
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard