



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002362**  
**van 18 september 2009**

**Opposant:** **SWEETS & CANDY, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**  
Karnemelkstraat 9  
9060 Zelzate  
België

**Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Merk:**



(Benelux inschrijving 631495)

*tegen*

**Verweerder:** **SWEET CANDY MAKER BVBA**  
Rochesterlaan 14  
8470 Gistel  
België

**Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1143895)

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

1. Op 27 september 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde



woord-/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 30. Deze merkaanvraag is onder nummer 1143895 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 oktober 2007.

2. Op 2 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 januari 2008) op een sluitingsdag viel, is de oppositie tijdig ingediend, overeenkomstig regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 631495 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend op 15 mei 1998 voor waren in klasse 30.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. De oppositie 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 9 januari 2008.
8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 mei 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 19 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 19 juli 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 14 juli 2008 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze op 21 juli 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 21 september 2008.

11. Op 28 juli 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 6 augustus 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 6 oktober 2008.

12. Op 6 oktober 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 17 oktober 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 17 december 2008 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 11 december 2008 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 16 december 2008.

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

### **A. Argumenten van opposant**

17. Opposant stelt dat in het betwiste teken twee van de drie woorden deel uitmaken van het ingeroepen recht. Hierdoor zal de gemiddelde consument in verwarring geraken en aan beide merken dezelfde herkomst toebedelen, aldus opposant. Dit wordt nog versterkt, zo stelt opposant, doordat het betwiste teken een rond logo bevat, terwijl ook het beeldelement van het ingeroepen recht een rond snoepje betreft, dat als een figuurtje is verwerkt.

18. Volgens opposant is er duidelijk sprake van soortgelijkheid van de waren.

19. Opposant voegt een aantal etiketten bij, waaruit moet blijken dat het ingeroepen recht voor verschillende soorten snoepgoed wordt gebruikt.

20. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau om het betwiste teken niet in te schrijven.

**B. Reactie van verweerder**

21. Verweerder heeft vooreerst verzocht om bewijzen van gebruik.

22. Wat deze gebruiksbewijzen betreft, betwist verweerder dat opposant afdoende heeft aangetoond dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal is gebruikt in de Benelux. Een deel van het bewijsmateriaal is ongedateerd, uit een ander deel kan volgens verweerder afgeleid worden dat het van ná de relevante periode moet dateren. Eén bewijsdocument kan volgens verweerder niet aanvaard worden aangezien het niet in de proceduretaal is ingediend en bovendien betrekking heeft op de Engelse markt. Een tweetal documenten heeft betrekking op een etiket, respectievelijk een verpakking met dit etiket, maar daaruit blijkt niet het daadwerkelijk gebruik om deze waren te commercialiseren, aldus verweerder. Een drietal documenten heeft ten slotte betrekking op een beperkte verkoop van zogenaamde “sneeuwballen”, maar wekt geen indruk op van een normaal merkgebruik, zo meent verweerder.

23. Mocht het Bureau niettemin aanvaarden dat opposant het gebruik van zijn merk wel degelijk heeft aangetoond, dan acht verweerder dit gebruik beperkt tot heel specifieke waren, namelijk de zogenaamde “sneeuwballen”.

24. Wat de vergelijking van de tekens betreft, stelt verweerder voorop dat alleen het gestileerde figuurtje in het ingeroepen recht onderscheidend vermogen heeft; de woordelementen zijn immers zuiver beschrijvend. Dit laatste kan eveneens gezegd worden van de woordelementen van het betwiste teken, zodat de vergelijking zich voornamelijk dient toe te spitsen op de gebruikte logo's, aldus verweerder. Dit logo bestaat bij het betwiste teken uit een roze bol, waarin nog drie roze bollen in een lichtere kleur zijn verwerkt. Volgens verweerder lijkt het geen twijfel dat beide logo's een volledig andere indruk opwekken.

25. Wat de vergelijking van de waren betreft, acht verweerder de waren “sneeuwballen” van het ingeroepen recht – waarvoor hooguit bewijs van gebruik is geleverd – niet soortgelijk aan de waren van het betwiste teken. Immers, snoepjes zoals zoetjes en zuurtjes worden in grootwarenhuizen niet meteen verkocht naast sneeuwballen.

26. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie geheel af te wijzen, in eerste instantie omdat opposant het ingeroepen recht niet gebruikt en in tweede instantie omdat er geen verwarringsgevaar bestaat. Verweerder meent eveneens dat opposant in de kosten dient veroordeeld te worden.

**III. BESLISSING****A.1. Verwarringsgevaar**

27. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

28. 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."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



#### ***Vergelijking van de tekens***

30. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

31. 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.

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

34. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden SWEETS en CANDY, naast elkaar en in een gewoon lettertype weergegeven, met daartussen een ampersand en geplaatst binnen een gebogen rechthoek met dubbele rand. Op deze rechthoek zit in het midden schrijlings een gestileerd, breed glimlachend menselijk figuurtje, bestaande uit een hoofd met voeten en handen. Boven het figuurtje prijkt een, eveneens gestileerd, kroontje. In het midden onder de gebogen rechthoek bevinden zich naast elkaar drie kleine horizontale balkjes, afwisselend donker- en lichtgrijs gekleurd.

35. Het betwiste teken bestaat uit de woordelementen SWEET, CANDY en MAKER, in witte letters en in een speciaal lettertype weergegeven en onder elkaar geplaatst in een roze cirkel. Boven deze woorden, en eveneens binnen de cirkel, bevinden zich drie kleinere roze cirkels, variërend in grootte en teint.

36. De woorden SWEET(S) (Engels voor “snoepje(s)” of “zoetighe(i)d(en)”), CANDY (Engels voor “kandij”, “snoep” of “suikergoed”) en MAKER (Engels voor “maker” of “fabrikant”) zijn volledig beschrijvend voor de waren waarvoor het merk en het teken geregistreerd respectievelijk aangevraagd zijn.

37. Uitsluitend de volledig beschrijvende elementen SWEET en CANDY stemmen dus overeen. Voor het overige hebben de tekens geen enkel gemeenschappelijk element. Zowel de positie en de grafische weergave van de woordelementen als de overige figuratieve elementen zijn geheel verschillend.

#### *Conclusie*

38. Merk en teken hebben enkel twee volledig beschrijvende, niet onderscheidende bestanddelen gemeenschappelijk. Alle overige elementen zijn echter geheel verschillend, zodat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is.

#### ***Vergelijking van de waren***

39. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar bestaan als merk en teken niet (voldoende) overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
KI 30 Snoepgoed, suikerbakkerswaren, chocolade en chocoladeproducten.	KI 30 Cacao, suiker, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; snoepgoed.

#### **A.2. Overige relevante factoren**

40. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling 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 toegewezen (of afgewezen).

#### **B. Conclusie**

41. De tekens zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend. Het Bureau is dan ook niet toegekomen aan een vergelijking van de waren of een beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen. Immers, ook al zouden de waren identiek zijn en ook al zou afdoende bewijs van gebruik geleverd zijn, indien de tekens niet overeenstemmen, kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

42. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

43. Oppositie met nummer 2002362 niet gegrond is.

44. Benelux depot 1143895 wordt ingeschreven voor alle waren.

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

Den Haag, 18 september 2009

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Vincent Munier