



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2002735**

**van 13 augustus 2009**

- Opposant:** **GLACES THIRIET, société anonyme**  
Zone industrielle,  
88510 Eloyes  
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Landmark B.V.**  
Stationsplein 325  
3818 LE Amersfoort  
Nederland
- Merk:** **PASSIONATA** (Internationale inschrijving 511760)  
  
*tegen*
- Verweerder:** **YSCO, naamloze vennootschap**  
Fabriekstraat 141  
9120 Beveren-Kallo  
België
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België
- Betwiste merk:** **APPASSIONATO ARTE** (Benelux depot 1152200)

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

1. Op 30 januari 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk APPASSIONATO ARTE ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 30. Deze merkaanvraag is onder nummer 1152200 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 februari 2008.
2. Op 24 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 511760 van het woordmerk PASSIONATA, ingediend op 1 juni 1987 voor waren in de klassen 29 en 30.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waren *banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs en ijs* in klasse 30 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 15 mei 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 16 juli 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 21 juli 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 21 september 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 24 juli 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 5 augustus 2008 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 5 oktober 2008.
10. Op 24 september 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.
11. Op 26 september 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 26 november 2008.
12. Op 25 november 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 3 december 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant, tot en met 3 februari 2009.

13. Op 3 februari 2009 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Op 24 maart 2009 heeft het Bureau de reactie van verweerder doorgestuurd naar opposant.

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 het betwiste teken verwarringwekkend overeenstemt met zijn merk, zowel op visueel als op fonetisch en conceptueel vlak.

18. Met betrekking tot de waren merkt opposant op dat het gaat om een zuivelproduct, een consumentengoed met een hoge omloopsnelheid, dat een niet zeer hoge attentiewaarde heeft. Verder acht opposant de waren van het betwiste teken identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

19. Opposant concludeert dat het betwiste teken geweigerd dient te worden en dat verweerder dient veroordeeld te worden tot betaling van een vergoeding in de door opposant gemaakte kosten van deze procedure.

### **B. Reactie van verweerder**

20. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat uit de catalogi niet blijkt dat het merk is gebruikt in de Benelux. De enige verwijzing naar de Benelux bestaat uit de vermelding dat de opgegeven prijzen enkel geldig zijn voor bepaalde Franse departementen en Luxemburg en België. Een dergelijke verwijzing acht verweerder ontoereikend om normaal gebruik in de Benelux aan te tonen.

21. De verpakkingen en het productoverzicht bevatten geen enkele aanwijzing van de plaats en het tijdstip van het gebruik van het merk en de nota's met betrekking tot catalogusbestellingen vermelden noch het merk van opposant, noch het Beneluxgebied, aldus verweerder.

22. De facturen vermelden samen 43 verkochte stuks van het merk, voor een totaal bedrag van € 159,30. Voor een gebruikelijk voedingsproduct als ijsproducten vindt verweerder deze aantallen bijzonder miniem, en dat men bezwaarlijk kan stellen dat zij een normaal gebruik aantonen in de Benelux met het oog op het verwerven van een afzet in dat territorium. Veeleer lijkt het verweerder te gaan om symbolische verkopen.

23. Met betrekking tot het verwarringsgevaar wijst verweerder erop dat hij reeds sinds 8 december 1998 titularis is van het gemeenschapsmerk APPASSIONATO en dit merk sindsdien daadwerkelijk gebruikt in de Benelux en in Frankrijk, het thuisland van de opposant. Verweerder voegt documentatie bij ter staving van het gestelde. Opposant is nimmer in het geweer gekomen, noch tegen de registratie, noch tegen het gebruik van dit merk. Om die reden meent verweerder dat opposant zich thans niet meer kan verzetten tegen het gebruik en de registratie van het merk APPASSIONATO, noch van het merk APPASSIONATO ARTE. Losstaand hiervan meent verweerder dat de jarenlange coëxistentie van beide merken indiceert dat er geen verwarringsgevaar tussen bestaat.

24. Verwarringsgevaar is er evenmin, aldus verweerder, omdat de overeenstemming tussen de tekens ten eerste gerelativeerd dient te worden, zowel op fonetisch als op visueel vlak. Conceptueel ziet verweerder wel een punt van gelijkens in de zin dat beide tekens refereren naar het aanprijzende woord "passion", maar dit is een beschrijvend en dus weinig onderscheidend element. Bovendien bevat het betwiste teken ook nog de term "arte", hetgeen ook de conceptuele gelijkens zeer relativeert, zo stelt verweerder.

25. Ten slotte meent verweerder dat uit de ingediende stukken geenszins blijkt dat het merk van opposant een bekendheid geniet in de Benelux, zodat het onderscheidend vermogen ervan niet toeneemt.

26. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen**

27. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het Uitvoeringsreglement (hierma "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

28. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

29. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 4 februari 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 4 februari 2003 tot 4 februari 2008.

30. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

31. Opposant voegt de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht

1. Een 21-tal kopieën van catalogi van april 2004 tot april 2008;

2. Een viertal kopieën van verpakkingsmateriaal;
3. Een productoverzicht;
4. Een 25-tal kopieën van nota's aan klanten in België en Luxemburg in de periode 2004-2008;
5. Kopieën van nota's met betrekking tot catalogusbestellingen van communicatiebureaus van 2004-2008.

32. De catalogi bestrijken de periode april 2004-april 2008 en vallen dus (grotendeels) binnen de relevante periode. Zij vermelden alle het merk PASSIONATA en de tekst: *prix TTC valables [...] au Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique*. De catalogi waren dus (mede) gericht op het bekomen of behouden van een afzet in Luxemburg en België.

33. De specimina van verpakkingsmateriaal bevatten alle het merk PASSIONATA, maar zijn ongedateerd. Op twee verpakkingen staat een datum, mogelijk de datum van productie van de verpakking. Eén van die data valt binnen de relevante periode, de andere erbuiten, maar kan dienen ter ondersteuning van het overige materiaal. Immers, het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of buiten de relevante periode vallen, brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEG, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEA, Vitafruit, reeds aangehaald; oppositiebeslissing BBIE, HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008). Opgemerkt zij nog dat verscheidene verpakkingen de ingrediënten in het Nederlands vermelden, hetgeen een aanwijzing is dat het product ook bestemd was voor afzet op een markt met een Nederlandstalig publiek.

34. Het merendeel van de facturen (23) valt binnen de relevante periode. Zij bevatten alle de merknaam PASSIONATA en zijn gericht aan Belgische en Luxemburgse klanten. Het merk had in de relevante periode dus een afzet in de Beneluxmarkt. Dat uit de voorgelegde facturen een geringe afzet blijkt, doet niet af aan de bewijskracht ervan. De bewijzen van gebruik beogen immers niet de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEA Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004).

35. Het productoverzicht is ongedateerd en leert dus niets over het gebruik van deze producten in de relevante periode. Uit de nota's van de communicatiebureaus valt op te maken dat opposant flinke hoeveelheden brochures heeft laten vervaardigen, maar niet dat deze brochures betrekking hadden op het ingeroepen recht, noch dat zij bestemd waren voor de Beneluxmarkt.

#### *Conclusie*

36. Het Bureau is van oordeel dat uit de ingediende stukken, met name de catalogi, het verpakkingsmateriaal en de facturen, blijkt dat opposant het merk in de relevante periode in de Benelux op de markt heeft gebracht teneinde een afzet te vinden of te behouden, met andere woorden dat opposant voldoende bewijs van gebruik heeft ingediend.

## A.2 Verwarringsgevaar

37. 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.

38. 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."

39. 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***

40. 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).

41. 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.

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
PASSIONATA	APPASSIONATO ARTE

*Begripsmatige vergelijking*

43. APPASSIONATO betekent in het Italiaans als zelfstandig naamwoord "liefhebber" en als bijvoeglijk naamwoord "hartstochtelijk". In deze laatste betekenis wordt het ook als muziekterm gebruikt en is het synoniem aan PASSIONATO. ARTE is Italiaans voor "kunst". PASSIONATA heeft als zodanig geen betekenis, maar kan een denkbeeldige vrouwelijke vorm zijn van PASSIONATO. Wellicht zal alleen de ware muziekliefhebber deze termen paraat hebben, maar de betekenis ervan zal ook bij een veel breder publiek bekend zijn, mede gelet op de gelijkenis met de Nederlandse en Franse woorden *passie*, *passion*, *passioneel* en *passionnel*. Ook de betekenis van het woord ARTE is bij een breed publiek bekend, gezien de gelijkenis met de Nederlandse en Franse woorden *artistiek* en *art*. De combinatie van beide woorden doet ook niet vreemd aan, omdat kunst vaak geassocieerd wordt met hartstocht.

44. Het merk en het teken zijn op begripsmatig vlak overeenstemmend.

*Visuele vergelijking*

45. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk één woord en twee woorden en tien respectievelijk twaalf en vier letters. Negen letters van het ingeroepen recht komen eveneens voor in het betwiste teken, en wel in precies dezelfde volgorde. Het betwiste teken verschilt dus enkel van het ingeroepen recht doordat het twee woorden telt en doordat de eerste twee letters en de laatste letter van het eerste woord verschillen. Weliswaar zal de consument met betrekking tot woordmerken in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar in dit geval kunnen de enkele verschillende letters de globale visuele overeenstemming als gevolg van de 9 daaropvolgende identieke letters, niet wegnemen. Daarenboven zit de gelijkenis juist in het eerste en langere wordelement van het betwiste teken, en valt ze daardoor meer op.

46. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

47. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van vier lettergrepen, het betwiste teken uit twee woorden van respectievelijk vijf en twee lettergrepen. Het tweede woord van het betwiste teken is auditief niet overeenstemmend met het ingeroepen recht. Het eerste woord van het betwiste teken begint met een klinker, het ingeroepen recht daarentegen met een medeklinker. Beide tekens eindigen op een verschillende klinker. Voor het overige worden het eerste element van het betwiste teken en het ingeroepen recht min of meer gelijkkluidend uitgesproken. Beide tekens hebben de klemtoon op de voorlaatste lettergreep, hetgeen zorgt voor eenzelfde klankritme.

48. Op auditief vlak zijn het merk en het teken in beperkte mate overeenstemmend.

*Conclusie*

49. Het merk en het teken zijn op begripsmatig en visueel vlak overeenstemmend en op auditief vlak in beperkte mate overeenstemmend.

**Vergelijking van de waren**

50. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

52. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Cl 30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glace à rafraîchir. <i>Banketbakkers- en suikerbakkerswaren;</i> <i>consumptie-ijs; ijs.</i>	Kl 30 IJs- en roomijsproducten.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

53. De waren *ijs- en roomijsproducten* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *consumptie-ijs* en *ijs* van het ingeroepen recht.

**Conclusie**

54. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

**A.3. Overige relevante factoren**

55. 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.

56. 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, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om consumptiegoederen die dagelijks, althans frequent worden verbruikt, zodat moet uitgegaan worden van een normaal aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek.

57. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). In casu heeft het ingeroepen recht van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet de bekendheid van zijn merk ingeroepen of aangetoond, zodat ook niet moet uitgegaan worden van een ruimere beschermingsomvang.

58. Het gedogen van een jonger gemeenschapsmerk (zie punt 23) kan opposant niet beletten oppositie in te stellen tegen een jonger Beneluxdepot. Van rechtsverwerking jegens dat depot is in dat geval immers geen sprake. De jarenlange vreedzame coëxistentie van twee merken kan velerlei redenen hebben, maar neemt niet weg dat nieuwe gevallen op hun merites onderzocht moeten worden. Overigens is het niet aan het Bureau om over deze zaken te oordelen; in het kader van een oppositieprocedure zijn uitsluitend het betwiste teken en het ingeroepen recht aan de orde.

59. 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**

60. De tekens zijn op begripsmatig en op visueel vlak overeenstemmend en op auditief vlak in beperkte mate overeenstemmend. De waren van het teken en van het ingeroepen recht zijn identiek. Op deze gronden is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren van het betwiste teken van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn als de waren van opposant, en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV. BESLUIT**

61. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

62. Oppositie met nummer 2002735 gegrond is.

63. Benelux depot 1152200 niet wordt ingeschreven.

64. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 13 augustus 2009

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Vincent Munier