

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002803**  
**van 03 december 2010**

**Opposant:** **B'NICE, naamloze vennootschap**  
Oostmalseweg 131  
2340 Beerse  
België

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

**Merk:** B' NICE (Benelux inschrijving 674759)  
*tegen*

**Verweerder:** **MISA-INVEST, naamloze vennootschap**  
Hagedoornlei 2  
2650 Edegem  
België

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

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1152311)

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

1. Op 31 januari 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 30. Dit depot is onder nummer 1152311 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 februari 2008.

2. Op 29 april 2008 heeft de opposant, toenmaals JORIS-IJS bvba, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 674759 van het woordmerk B' NICE, ingediend op 23 augustus 2000 voor waren in klasse 30.

3. Op 29 april 2008 is opposant van naam gewijzigd in B'NICE nv, welke wijziging is aangetekend in het register. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en 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 13 mei 2008.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 14 november 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 1 december 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 1 februari 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 30 januari 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 9 februari 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd aan verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 9 april 2009 om daarop te reageren.

10. Op 31 maart 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 6 april 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 6 juni 2009.

11. Op 8 juni 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze gebruiksbewijzen te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 12 juni 2009 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 12 augustus 2009.

12. Op 28 juli 2009 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn bewijzen van gebruik ingediend. Op 14 augustus heeft het Bureau deze bewijzen doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 14 oktober 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 14 oktober 2009 heeft verweerder zijn reactie ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 20 oktober 2009 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 20 december 2009.

14. Inmiddels had verweerder, op 19 oktober 2009, het tweede exemplaar van zijn reactie reeds ingediend. Het Bureau heeft deze reactie op 21 oktober 2009 doorgestuurd naar opposant.

15. Op 1 december 2009 heeft opposant commentaar ingediend op de reactie van verweerder. Het Bureau heeft dit op 18 december 2009 doorgestuurd naar verweerder en tegelijk partijen ervan in kennis gesteld dat deze niet in overweging wordt genomen, aangezien regel 1.17 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") slechts voorziet in één argumentenronde.

16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

17. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

18. 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 van opposant**

19. Volgens opposant is het ingeroepen recht normaal onderscheidend voor de waren in kwestie. Het feit dat dit teken een woordspeling inhoudt, maakt het zelfs een gemakkelijk herkenbaar merk, aldus opposant.

20. De beeldelementen van het betwiste teken vindt opposant zwak onderscheidend, aangezien het enerzijds een quasi loutere aanduiding van de waren in kwestie en anderzijds slechts een gekleurde ovaal betreft. Derhalve meent opposant dat de aandacht van de consument gericht zal zijn op de wordelementen. Het wordelement CREAM is zodanig klein weergegeven dat het amper de aandacht

kan trekken, en bovendien is het louter beschrijvend. Derhalve is opposant van oordeel dat het element "N'ice" het meest dominante en onderscheidende bestanddeel van het betwiste teken is en de aandacht van de consument nagenoeg alleen door dat element getrokken zal worden.

21. Bij beide tekens wordt de eerste letter gevolgd door een weglatingsteken, een teken dat niet gebruikelijk is in woorden, zodat dit des te meer zal opvallen bij de consument, zo meent opposant. Verder verschillen de tekens slechts in één letter en komen alle letters van het ingeroepen recht in dezelfde volgorde voor in het betwiste teken. Opposant is dan ook van mening dat de tekens visueel sterk gelijkend zijn.

22. Fonetisch kunnen beide tekens als één lettergreep uitgesproken worden, zeker door dat deel van het publiek dat weinig vertrouwd is met het Engels en derhalve de woordspeling niet zal vatten, aldus opposant. In elk geval ligt de klemtoon bij beide tekens op de letters NICE, en worden deze letters op een identieke manier uitgesproken, zodat ook op fonetisch vlak sprake is van sterke gelijkenissen, zo stelt opposant.

23. Begripsmatig houden de tekens dezelfde woordspeling in, namelijk een verwijzing naar zowel ICE (ijs) als naar NICE (lekker, aangenaam). Het feit dat het ingeroepen recht de letter B bevat (als afkorting van het Engelse woord "be", in het Nederlands: "wees") doet daaraan niets af, zo meent opposant. Beide tekens zullen bij het relevante publiek bijgevolg eenzelfde conceptuele betekenis toegeschreven krijgen.


24. De waren van het betwiste teken acht opposant deels identiek en deels bijna identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

25. Opposant concludeert dat er een groot verwarringsgevaar bestaat en verzoekt het Bureau derhalve om de inschrijving van het betwiste teken volledig te weigeren.

## **B. Reactie van verweerder**

26. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het ingeroepen recht.

27. Verweerder vestigt er de aandacht op dat ingevolge artikel 2.3 BVIE bij de beoordeling van de rangorde van het depot rekening moet worden gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten. Welnu, op het tijdstip van het depot van het ingeroepen recht, dit is 23 augustus 2000, was verweerder reeds rechthebbende op het Beneluxmerk

met inschrijvingsnummer 646055 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 9 september 1998 voor waren in de klassen 29, 30 en 32. Derhalve dient volgens verweerder dit merk als "het oudere merk" in de zin van artikel 2.3, sub b BVIE te worden opgevat.

28. Verweerder neemt aan dat op basis van dit gegeven de voorliggende oppositie als ongegrond beschouwd kan worden en verzoekt het Bureau over te gaan tot inschrijving van het betwiste teken.

### III. BESLISSING

#### A.1. Gebruiksbewijzen

29. 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 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.

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

31. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

#### A.2. Verwarringsgevaar

32. 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 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.

33. 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."

34. 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, 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**

35. 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).

36. 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).

37. 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 gezien, 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).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
B' NICE	

*Visuele vergelijking*

39. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters en een apostrof tussen de eerste en de tweede letter. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden, van respectievelijk vier en vijf letters. Deze woorden bevinden zich in een schuin geplaatste ovaal met grijze omtrek en gele achtergrond. Het wordelement N'ice, weergegeven in grote letters, bevindt zich centraal in deze ovaal, het wordelement "cream" bevindt zich in kleinere letters onderaan op de binnenkant van de omtrek van de ovaal. Links onderaan, op de omtrek van deze ovaal, zijn drie ijsbollen afgebeeld in verschillende kleurtinten.

40. 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 tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is in

onderhavig geval niet anders, gelet op het enerzijds sobere en anderzijds beschrijvende karakter van de figuratieve elementen. Deze bestaan voor een deel uit een specifieke schrijfwijze (handschrift), een gewone meetkundige figuur (ovaal) en een kleur (geel). Deze elementen zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk opgevat worden als versiering en opmaak. De afbeelding van de drie ijsbollen anderzijds is beschrijvend voor de betrokken waren en zal door het publiek niet ervaren worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door het teken gewekte totaalindruk (zie in die zin: GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

41. 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). Dit is hier ook het geval, aangezien dit deel (N'ice) in grotere letters is weergegeven en een centrale positie inneemt in het geheel. Het tweede deel van het teken (cream) is in veel kleinere letters weergegeven en springt daardoor minder in het oog. Bovendien is dit deel beschrijvend voor de betrokken waren, waardoor het eveneens niet zal opgevat worden als het meest dominante element van het teken.

42. Het dominante element van het betwiste teken, N'ice, bevat vier van de vijf letters van het ingeroepen recht in dezelfde volgorde. Daarnaast wordt, evenals bij het ingeroepen recht, de eerste letter gescheiden van de rest door een apostrof. De enige verschilpunten zijn dus gelegen in de extra eerste letter B in het ingeroepen recht en het afwijkend lettertype in het betwiste teken. Met betrekking tot dit laatste zij echter opgemerkt dat de specifieke schrijfwijze van het betwiste teken nauwelijks afwijkt van een regulier lettertype. Het Bureau is dan ook van oordeel dat uitsluitend de woorden in aanmerking genomen moeten worden bij de vergelijking (zie in deze zin GEU, Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008). Mede gelet op de regel dat meer gewicht behoort te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil (zie HR, Bigott en Batco v Dougal, IER 1999/29, 16 april 1999) kan alleen de verschillende beginletter de globale indruk van visuele overeenstemming als gevolg van de identieke overige vier letters en de apostrof, niet opheffen.

43. Merk en teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

44. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen ([bi-nais]), het betwiste teken, afhankelijk of men de eerste letter al dan niet afzonderlijk wenst uit te spreken, uit één ([nais]) of twee ([en-ais]). In beide gevallen bevatten de tekens een identieke lettergreep ([nais], respectievelijk [ais]), waarop tevens de klemtoon komt te liggen. Bovendien wordt dit deel langer uitgesproken dan het eraan voorafgaande, waardoor de gelijkenis des te meer opvalt. Het is niet uitgesloten dat een deel van het in aanmerking komend publiek zal opteren voor de Franse uitspraak (zoals in de stad Nice), maar in dit verband zij eraan herinnerd dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

45. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

46. Het dominante element van het betwiste teken kan worden gelezen als “an ice” (een ijsje), maar ook als “nice” (aardig, lekker), in welk geval het een gelijkaardige begripsmatige connotatie heeft als het ingeroepen recht, namelijk aardig, dan wel lekker.

47. Merk en teken stemmen op begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

*Conclusie*

48. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen en op begripsmatig vlak zijn zij in zekere mate overeenstemmend.

***Vergelijking van de waren***

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

50. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen zoals aangeduid in het register, respectievelijk de merkaanvraag, nu het normaal gebruik van het ingeroepen recht *in confesso* is.

51. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 30 Roomijs, consumptie-ijs, ijs.	Klasse 30 Consumptie-ijs; ijs; roomijs; yoghurtijs; suikervrij of suikerarm consumptie-ijs; melkijs; waterijs; ijspralines; sorbets [consumptie-ijs].

52. De waren *consumptie-ijs, ijs* en *roomijs* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de dienstenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve daaraan identiek.

53. De waren *yoghurtijs, suikervrij of suikerarm consumptie-ijs, melkijs, waterijs* en *sorbets [consumptie-ijs]* van het betwiste teken zijn species van de genera *roomijs, consumptie-ijs* en *ijs* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

54. De waren *ijspralines* van het betwiste teken zijn sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht: het zijn immers eveneens versnaperingen op basis van ijs.

*Conclusie*

55. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.



**A.2. Globale beoordeling**

56. 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.

57. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om dagelijkse consumptiegoederen, bestemd voor de doorsnee consument, zodat moet uitgegaan worden van een normaal aandachtsniveau.

58. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de waren in kwestie en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

59. Het merk en het teken stemmen zowel visueel als auditief overeen en op begripsmatig vlak zijn zij in zekere mate overeenstemmend. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

**B. Overige factoren**

60. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie punt 27) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

**C. Conclusie**

61. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

62. De oppositie met nummer 2002803 wordt toegewezen.

63. Benelux depot 1152311 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 03 december 2010

Willy Neys  
*(rapporteur)*

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Jan Hart