



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2004226**

**van 23 juli 2010**

**Opposant:** **Horecaservice Beesd B.V.**  
Hertog Karelweg 17  
4175 LS Haaften  
Nederland

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

**Ingeroepen recht:** **FRIZZLE**  
  
Benelux inschrijving 840687  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Jamin Winkelbedrijf B.V.**  
Krombraak 2  
4906 CR Oosterhout  
Nederland

**Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**  
Nachtwachtlaan 20  
1058 EA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **JAMIN TWIZZL**  
  
Benelux depot 1177599

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

1. Op 10 maart 2009 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk JAMIN TWIZZLE ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 29, 30, 32 en 43. Dit depot is onder nummer 1177599 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 maart 2009.
2. Op 1 juni 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 840687 van het woordmerk FRIZZLE, ingediend op 25 februari 2008 voor waren en diensten in de klassen 30 en 43.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 30 en 43 van de betwiste aanvraag tot inschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 8 juni 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 augustus 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 15 september 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Opposant heeft hierbij een termijn tot en met 15 november 2009 gekregen om argumenten en eventueel stukken in te dienen.
9. Op 30 september 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 13 oktober 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 13 december 2009.
10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 16 oktober 2009 door opposant ingediend en op 20 oktober 2009 doorgezonden aan verweerder. Verweerder kreeg een termijn tot en met 20 december 2009 om op de argumenten te reageren.
11. Op 21 december 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien 20 december een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. Het Bureau heeft deze reactie op 22 december 2009 aan opposant gezonden.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

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

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

### **A. Argumenten opposant**

15. Opposant licht toe dat er contact is geweest met verweerder over een nieuw softijsconcept, maar dat deze besprekingen niet hebben geleid tot een samenwerking. Wel heeft verweerder na dit contact de naam TWIZZL gedeponereerd, samen met de handelsnaam JAMIN. Dit duidt er volgens opposant op dat verweerder afstand heeft proberen te creëren met het ingeroepen recht FRIZZLE, hetgeen onvoldoende gelukt is. Ook heeft het merkenbureau van verweerder contact opgenomen met opposant over de mogelijkheid om het merk over te nemen, maar dit heeft opposant afgewezen, daarbij aangevend dat een samenwerking wel tot de mogelijkheden zou behoren. Inmiddels is het FRIZZLE concept groots in de markt gezet. Opposant voegt ter ondersteuning van deze stelling enkele pagina's uit een folder over dit concept bij.

16. FRIZZLE is een fantasiewoord zonder betekenis, het is dan ook zeer onderscheidend voor ijs, aldus opposant. Vooral de dubbele letter ZZ is ongebruikelijk, deze heeft het bestreden teken ook. Opposant is van mening dat JAMIN in de merkenrechterlijke vergelijking weggelaten dient te worden op basis van de uitspraak Thomson Life van het Hof van Justitie van de Europese Unie, anders zou het merkenrecht een wassen neus zijn, aldus opposant. Op visueel vlak is het meest onderscheidende element, namelijk de dubbele ZZ, in merk en teken identiek en qua lengte zijn merk en teken vrijwel even lang. De tekens zijn volgens opposant dan ook overeenstemmend. Auditief bestaan beide tekens uit twee lettergrepen, waarbij de klinkers samen met de lettercombinatie ZZ en de L de uitspraak bepalen, auditief zijn merk en teken volgens opposant dan ook overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, aangezien zowel merk als teken geen betekenis hebben.

17. Het aandachtsniveau van de consument van de waren in de klassen 29, 30 en 32 zal gemiddeld zijn, aangezien het gebruikelijke consumptiegoederen betreft. Ook de fabrikanten en de distributiekanaalen kunnen dezelfde zijn volgens opposant. De waren zijn dan ook deels identiek, deels soortgelijk, aldus opposant.

18. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het depot te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van het geding.

### **B. Reactie verweerder**

19. Verweerder is van mening dat de opmerkingen van opposant over de contacten tussen partijen en de achtergrond van het depot zoals gedaan door verweerder niet in overweging kunnen worden

genomen in een oppositie. Bovendien betwist verweerder de gang van zaken zoals geschetst door opposant uitdrukkelijk en ziet hij de gemaakte opmerkingen eerder als stemmingmakerij, dan als inhoudelijk relevant. Ook betwist verweerder dat opposant het ijsconcept groots in de markt heeft gezet. Er zijn volgens verweerder geen stukken overgelegd waaruit de juistheid van deze stelling blijkt. De ingediende folder is volgens verweerder ook niet meer dan een ad hoc door middel van plak- en knipwerk in elkaar gezet overzichtje zonder een datering.

20. Volgens verweerder heeft het woord "frizzle" wel degelijk een betekenis, het betekent namelijk krullen of sissen in het Engels. Ook trekt verweerder de mate van onderscheidendheid van de dubbele ZZ in twijfel, aangezien er in de Benelux in klasse 30 meer dan 1000 inschrijvingen voorkomen met de lettercombinatie ZZ. JAMIN TWIZZL heeft inderdaad geen betekenis en bestaat volledig uit fantasiewoorden. Volgens verweerder heeft de uitspraak inzake Thomson Life geen relevantie in onderhavige kwestie, aangezien dit een zeer specifieke zaak was, die van toepassing is op het geval dat het identieke oudere merk met de firmanaam van een derde wordt samengevoegd. De vergelijking is volgens verweerder dan ook tussen de merken FRIZZLE en JAMIN TWIZZL.

21. Visueel en auditief verschillen merk en teken vergaand van elkaar, begripsmatig heeft het ingeroepen recht een betekenis en het bestreden teken niet. Verweerder is van mening dat de waren niet soortgelijk zijn in de klassen 29 en 32 en deels niet soortgelijk in klasse 30.

22. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

23. 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.

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. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>FRIZZLE</b>	<b>JAMIN TWIZZL</b>

27. 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).

28. 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.

29. Bij het onderzoek of er sprake is van verwarringsgevaar mag bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk worden beschouwd en vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie HvJEU C-3/03, Matratzen Concord/BHIM, 28 april 2004).

30. Afgezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden gedomineerd door een of meer bestanddelen van een samengesteld merk, valt echter niet uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt (HvJEU, Thomson Life, zaaknr. C-120/04, 6 oktober 2005).

31. In onderhavige oppositie is er echter niet voldaan aan de voorwaarde dat het oudere merk is opgenomen in het bestreden teken. Het Bureau is van oordeel dat noch het element JAMIN, noch het element TWIZZL het dominante element van het bestreden teken is. Het feit dat JAMIN het eerste woord is, maakt het nog niet dominant, maar er zal gezien het feit dat dit het eerste deel van het bestreden teken is conform de rechtspraak wel meer belang aan worden gehecht door de consument (zie in die zin ook GEU, LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010).

*Visuele vergelijking*

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van zeven letters, FRIZZLE. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van in totaal 11 letters, JAMIN en TWIZZL, gescheiden door een spatie.

33. Merk en teken hebben slechts de letters IZZL gemeen. Deze letters zijn onderdeel van de woorden FRIZZLE en TWIZZL die twee verschillende letters aan het begin hebben en een verschillende eindletter hebben. Zoals in overweging 31 reeds werd overwogen, zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In geval van het bestreden teken is het woord JAMIN en het begin van de woorden met de gedeelde letters verschillend.

34. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken visueel in geringe mate overeenstemmend is.

*Auditieve vergelijking*

35. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen FRIZ-ZEL en het bestreden teken bestaat uit twee woorden van in totaal vier lettergrepen, JA-MIN TWIZ-ZEL. Slechts het einde van de derde lettergreep en de laatste lettergreep zijn identiek. Voor het overige is het bestreden teken beduidend langer en heeft het een significant afwijkend begin.

36. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken auditief in geringe mate overeenstemmend is.

*Begripsmatige vergelijking*

37. Het ingeroepen recht heeft een betekenis, zoals door verweerder gesteld werd. Het betekent namelijk **0.1 krullen** → kroezen, kroes worden, **0.2 sissen** → (knetteren in de pan)<sup>1</sup>. Het bestreden teken heeft geen vaststaande betekenis.

38. Begripsmatig stemmen merk en teken in hun totaalindruk niet overeen.

*Conclusie*

39. Visueel en auditief stemmen merk en teken in hun totaalindruk in geringe mate overeen, begripsmatig stemmen merk en teken in hun totaalindruk niet overeen.

**A.2 Globale beoordeling**

40. 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

---

<sup>1</sup> Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands, tweede druk

onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de betekenis van FRIZZLE niet aanstonds zal begrijpen en vind de betekenis ook geen eigenschap van de waren. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is dan ook normaal.

41. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Het Bureau is van oordeel dat de verschillen in dit geval meer in het oog springen, dan de overeenkomsten, aangezien het verschil duidelijk in het begin zit.

42. De tekens stemmen visueel en auditief stemmen in hun totaalindruk in geringe mate overeen, begripsmatig stemmen merk en teken in hun totaalindruk niet overeen. Het Bureau is van oordeel dat, gezien het feit dat het ingeroepen recht uit één woord bestaat en het bestreden teken uit twee woorden bestaat waarvan het eerste woord totaal verschillend is van het ingeroepen recht en het tweede woord slechts 4 letters gemeen heeft met het ingeroepen recht en verschillende begin- en eindletters heeft, de verschillen tussen merk en teken groter zijn dan de overeenkomsten en dat merk en teken in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmend zijn om tot verwarring te kunnen leiden.

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

43. De tekens stemmen naar oordeel van het Bureau in hun totaalindruk niet (voldoende) overeen om tot verwarring te kunnen leiden. Hierdoor is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en zal het Bureau niet overgaan tot een vergelijking van de waren. Ook al zouden deze identiek zijn, dan nog zal er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

44. Het Bureau wijst er voor de goede orde op dat opposant bij het indienen van de oppositie de omvang van het geschil beperkt heeft tot de waren en diensten in de klassen 30 en 43 van verweerder. Zowel opposant als verweerder gaan bij de vergelijking van de waren uit van de volledige waren- en dienstenlijst van verweerder. De omvang van het geschil kan echter niet uitgebreid worden.

45. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 30 Consumptie-ijs, sorbets, softijs, roomijs en substanties en mengsels voor de bereiding ervan; bindmiddelen en poeders voor het maken van consumptie-ijs; diepgevroren suikerbakkerswaren; diepgevroren taarten; banketbakkerswaren en onbewerkt, natuurlijk of kunstmatig ijs.	Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkerswaren, suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; chocolade; wafels; eetbare decoraties voor ijs.
Kl 43 Horeca- en cateringdiensten; diensten van ijssalons.	Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); diensten van een ijssalon; catering.

#### **B. Overige factoren**

46. Voor wat betreft het verzoek van opposant om verweerder te veroordelen in de kosten van het (overweging 18), wijst het Bureau erop dat er in het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

### **C. Conclusie**

47. Merk en teken zijn in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmend om tot verwarring te kunnen leiden. Hierdoor dient om proceseconomische redenen niet meer te worden ingegaan op de vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin arrest GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

### **IV BESLUIT**

48. De oppositie met nummer 2004226 wordt afgewezen.

49. Benelux depot met nummer 1177599 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 23 juli 2010

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: François Veneri