



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003311**  
**van 2 november 2011**

**Opposant:** **GLACES THIRIET, société anonyme**  
Zone industrielle  
88510 Eloyes  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **Landmark**  
Stationsplein 325  
3818 LE Amersfoort  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **DELISSIMO (Internationale inschrijving 511759)**  
**Ingeroepen recht 2:** **DELISSIMO (Internationale inschrijving 746574)**

*tegen*

**Verweerder:** **Kolesnikov Borys Viktorovych**  
31 Vitchiznyana Str., flat 2  
Donetsk 83050  
Ukraine

**Gemachtigde:** **Vereenigde**  
Postbus 87930  
2508 DH Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:**



**(Internationaal depot 959900)**

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 28 december 2007 heeft verweerder een internationaal depot van het gecombineerde



woord-/beeldmerk ingediend voor (onder meer) de Benelux, ter onderscheiding van waren in klasse 30. Dit depot is onder nummer 959900 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 juni 2008 in de *Gazette OMPI des marques internationales 2008/18*.

2. Op 1 september 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere internationale inschrijvingen:

- Internationale inschrijving 511759 van het woordmerk DELISSIMO, ingediend op 1 juni 1987 voor waren in de klassen 29 en 30;
- Internationale inschrijving 746574 van het woordmerk DELISSIMO, ingediend op 21 november 2000 voor waren in de klassen 29 en 30.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren in klasse 30 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.18 jo 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands. Partijen hebben de argumenten in het Engels uitgewisseld.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 26 september 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Naar aanleiding van een "*avis d'irrégularité*" van het OMPI heeft het Bureau op 25 november 2008 een gecorrigeerde kennisgeving van ontvankelijkheid verzonden waarin werd meegedeeld dat de procedure aan zou vangen op 27 december 2008.

8. Naar aanleiding van een opschorting op gezamenlijk verzoek is de contradictoire fase van de procedure op 27 februari 2009 aangevangen. Op 19 maart 2009 heeft het Bureau partijen op de hoogte gebracht van de aanvang van de procedure, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 19 mei 2009 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 19 mei 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 10 juni 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 10 augustus 2009.
10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 11 juni 2009 door opposant ingediend en op 25 juni 2009 doorgezonden aan verweerder.
11. Op 4 augustus 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.
12. Op 9 september 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 9 november 2009.
13. Op 4 november 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 10 november 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 10 januari 2010 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
14. Op 11 januari 2010 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 10 januari een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. Deze reactie is door het Bureau op 18 januari 2010 aan de opposant doorgestuurd.
15. Op 14 mei 2010 heeft verweerder het Bureau op de hoogte gesteld van een warenbeperking van het bestreden teken. Het Bureau heeft dit op 10 juni 2010 medegedeeld aan opposant.
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 artikelen 2.18, lid 1 en 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 van de merken in kwestie.

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

19. Volgens opposant is BELISSIMO het dominante element van het bestreden teken, aangezien er meer aandacht aan het woord- dan aan het beeldelement geschonken zal worden en de verpakking niet als merk opgevat zal worden. Het woord KONTI is in een dusdanig kleine lettertype weergegeven dat dit vergeleken bij BELISSIMO een ondergeschikte plaats inneemt.

20. Volgens opposant is het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek gezien de waren eerder laag te noemen.

21. De woorden DELISSIMO en BELISSIMO zijn vrijwel identiek en verschillen slechts één letter. De verschillende letters, respectievelijk de D en de B, lijken erg op elkaar. Visueel en auditief stemmen merk en teken dan ook erg overeen volgens opposant. In het Italiaans wordt de uitgang "ISSIMO" gebruikt om een superlatief aan te geven, beide woorden doen dat met een niet bestaand Italiaans woord. Zowel merk en teken zijn in hun totaliteit niet bestaande woorden, maar het in aanmerking komend publiek in de Benelux zal wel de uitgang herkennen die het superlatief aangeeft, vanwege bekendheid met bijvoorbeeld het woord "bravissimo". Er bestaat dan ook een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken.

22. De waren zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk. Bovendien is opposant van mening dat het Bureau de inschrijving van het bestreden teken moet weigeren voor alle andere waren dan chocolaatjes en pralines, aangezien het teken bestaat uit een verpakking met pralines. Gebruik voor andere waren zou misleidend zijn.

23. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten.

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

24. In reactie op het bewijs van gebruik dat door opposant werd overgelegd, is verweerder van mening dat dit niet voldoende is. Een deel van de bewijsstukken is van na de relevante periode. De prijslijsten zijn deels niet gericht op de consument, maar op detailhandelaren en restaurants. Ook blijkt uit een deel van de facturen dat er sprake is van leveringen aan Thiriet Luxembourg SARL en dat betreffen duidelijk leveringen binnen dezelfde firma. Bovendien zijn de bedragen volgens verweerder erg laag. Volgens verweerder is er niet voldoende gebruik in Luxemburg aangetoond, laat staan in de Benelux.

25. Volgens verweerder betekent het ingeroepen recht "meest delicioes" en gezien deze betekenis heeft het ingeroepen recht slechts een beperkt onderscheidend vermogen. Volgens verweerder blijkt het beschrijvende ook uit de manier waarop het op de verpakkingen gebruikt wordt.

26. Hoewel noch het ingeroepen recht, noch het bestreden teken een betekenis hebben in één van de Beneluxtalen, wordt de betekenis van beide door het in aanmerking komend publiek wel begrepen volgens verweerder, namelijk "meest mooie" en "meest delicioes". De tekens zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend. De waren hebben een verschillende aard, waardoor de consument in verwarring zal raken.

27. Volgens verweerder is er geen gevaar voor verwarring en verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en het bestreden teken in te schrijven.

### **III. BESLISSING**

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

28. 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 (hierna: "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.

29. 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.

30. 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.

31. De betwiste internationale aanvraag werd gepubliceerd op 5 juni 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 5 juni 2003 tot 5 juni 2008.

32. Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet voorts rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (zie HvJEU, arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, arrest van 11 mei 2006, Vitafruit, C-416/04 P en beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02; GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003 en Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

33. Het Gerecht heeft tevens geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008).

34. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- Kopieën van de Thiriet catalogus;
- Kopieën van verpakkingen;
- Facturen.

35. De kopieën van de Thiriet catalogus zijn gedateerd juni tot en met augustus 2007, januari tot en met april 2008, mei 2008, juni 2008 en september tot en met december 2008. Vier catalogi dateren

bijgevolg van binnen de relevante periode en één catalogus valt buiten deze periode. Uit de kopieën van de catalogi kan opgemaakt worden dat deze bestemd zijn voor België en Luxemburg. Er blijkt echter niet uit de ingediende stukken in hoeveel exemplaren de catalogi gedrukt werden, noch in hoeveel aantallen deze daadwerkelijk verspreid zijn.

36. Er zijn vijf kopieën van verpakkingen overgelegd, waarvan twee verpakkingen gedateerd zijn op respectievelijk 3 en 5 april 2008, op de andere verpakkingen staat geen datum vermeld. Op de verpakkingen staan in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans de inhoud en de ingrediënten opgesomd.

37. Er zijn in totaal 13 verschillende facturen aan particulieren in Luxemburg en België over de periode mei 2006 – mei 2008 ingediend. De facturen vermelden kleine hoeveelheden van Delissimo producten, variërend van een bestelling van 4 euro tot 12,90 euro. Deze producten vormen onderdeel van een grotere bestelling van andere diepvriesproducten.

38. Ook zijn er elf facturen uit 2007 van Glaces Thiriet S.A.S. in Luxemburg aan Thiriet Luxembourg SARL in Luxemburg bijgevoegd. Dit betreft een dochteronderneming, aldus opposant. Een normaal gebruik van het merk veronderstelt echter dat dit wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming (HvEJU, Ansul, reeds aangehaald), deze facturen dienen dan ook buiten beschouwing te blijven.

39. Overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Beroep Brussel in de APPASIONATO ARTE van 12 oktober 2010 (2009/AR/2755), is het Bureau van oordeel dat, gezien bovenstaande, de gebruiksomvang van het merk DELISSIMO zodanig gering is, zowel in termen van aantallen als van frequentie en van intensiteit, dat het in de markt van diepvries voedingsmiddelen die zeer omvangrijk is, niet op normale wijze de herkenningfunctie van het merk bij het doelpubliek bewerkstelligt. Het bewijs van normaal gebruik binnen de relevante periode is dus niet geleverd.

## **B. Overige factoren**

40. Voor wat betreft het argument van opposant dat het Bureau de inschrijving van het bestreden teken moet weigeren voor alle andere waren dan chocolaatjes en pralines, aangezien het teken bestaat uit een verpakking met pralines en voor andere waren misleidend zou zijn (zie overweging 22), verwijst het Bureau naar een uitspraak van het GEU (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): “Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...)”.

41. 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 afgewezen (of toegewezen).

## **C. Conclusie**

42. Aangezien de ingediende bewijzen van gebruik niet volstaan om het gebruik van de ingeroepen rechten aan te tonen, dient niet verder te worden ingegaan op het verwarringsgevaar.

#### **IV. BESLUIT**

43. De oppositie met nummer 2003311 wordt afgewezen.

44. Het internationaal depot met nummer 959900 wordt ingeschreven in de Benelux.

45. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 2 november 2011

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:  
Guy Abrams