

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007537**

**van 4 maart 2014**

**Opposant:** **Gilmar S.p.A.**  
Via Malpasso, 723/725  
47842 San Giovanni in Marignano (RN)  
Italië

**Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick NV**  
Wolferslaan 32  
1310 Terhulpen  
België

**Ingeroepen recht:** **Internationale inschrijving 1062396**

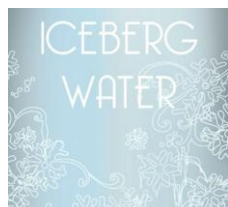
**ICEBERG**

*tegen*

**Verweerder:** **Backeliet Beheer**  
**Besloten Vennootschap**  
Oostgaag 13  
3155 CD Maasland  
Nederland

**Gemachtigde:** **St. Center Tone Consultancy**  
**International Trademark Protection**  
Postbus 12063  
3004 GB Rotterdam

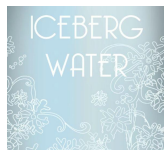
**Betwiste merk:** **Benelux depot 1241880**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 24 februari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klasse 32. Het depot is onder nummer 1241880 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 maart 2012.

2. Op 23 mei 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 1062396 (met aanduiding van de Europese Unie)

van het gecombineerde woord-/beeldmerk **ICEBERG**, ingediend op 13 oktober 2010 en ingeschreven op 15 december 2011 voor waren in de klassen 12, 16, 19, 20, 24, 25 en 32.

3. Volgens het register is de opposant 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 in klasse 32 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 25 mei 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 26 juli 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 augustus 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 oktober 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 2 oktober 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 oktober 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 december 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 4 december 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 11 december 2012.

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

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

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

13. 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 opposant**

14. Bij indiening van de argumenten baseert opposant de oppositie enkel nog op de waren in klasse 32. De waren in deze klasse zijn identiek aan de waren in klasse 32 van verweerder, aldus opposant.

15. Het bestreden teken verschilt volgens opposant door de toevoeging van het woord "water", maar dit is volgens hem een beschrijvend woord. Er zal volgens opposant meer belang worden gehecht aan de woordelementen in het bestreden teken dan aan de beeldelementen. Merk en teken zijn visueel en auditief dan ook sterk overeenstemmend. Het in aanmerking komend publiek in de Benelux zal de betekenis van ICEBERG, namelijk ijsberg, kennen en derhalve zijn merk en teken ook begripsmatig overeenstemmend.

16. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring zonder dat zelfs rekening moet worden gehouden met een toegenomen onderscheidend karakter van het ingeroepen recht door gebruik of bekendheid en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

### **B. Reactie verweerder**

17. Verweerder voert aan dat zijn water onder de naam ICEBERG WATER in een specifiek segment van groothandel en horeca verkocht wordt, in tegenstelling tot de kleding die opposant aanbiedt aan het wat oudere modieuze publiek. Bovendien dient de verkoop van water bij opposant volgens verweerder te worden aangemerkt als merchandise.

18. Bij de visuele vergelijking vergelijkt verweerder de indeling van de beeldelementen in de Classificatie van Wenen van merk en teken en komt tot de conclusie dat de beeldelementen verschillend zijn en dat er slechts sprake is van een zeer geringe mate van gelijkenis tussen merk en teken. Ook auditief is er sprake van een verschil. Vanwege de toevoeging van het woord WATER in het bestreden teken is de uitspraak van merk en teken niet identiek, aldus verweerder.

19. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking licht verweerder toe dat de naam ICEBERG WATER gekozen is, omdat de producten gemaakt zijn van puur 12000 jaar oud Arctisch water afkomstig van het poolgebied, terwijl opposant in zijn argumenten enkel de betekenis van "ijsberg" geeft. Volgens verweerder zijn merk en teken vanuit conceptueel oogpunt wezenlijk verschillend.

20. De waren komen volgens verweerder gedeeltelijk overeen.
21. Verweerder bestrijdt het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht voor de waren in klasse 32 en hij verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar de weigering op absolute gronden van het teken ICEBERG WATER door het Bureau.
22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te veroordelen.

### III. **BESLISSING**

#### A. **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 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.

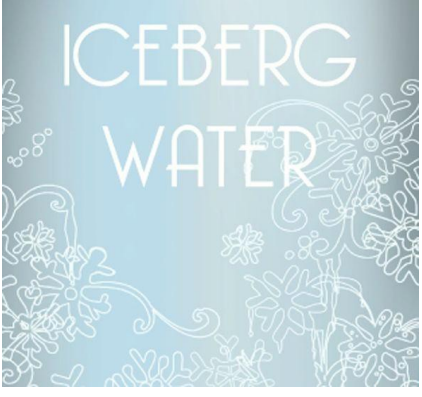
24. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, 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 en de waren***

26. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>ICEBERG</b>	

	
Klasse 32 Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	Klasse 32 Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken.

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. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

29. 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; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

30. Volgens vaste rechtspraak 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

31. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord ICEBERG in gestileerde zwarte letters. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden ICEBERG WATER in witte letters, opgenomen in een vierkant

met een blauwe achtergrond in diverse tinten blauw en met witte gestileerde bloemen, die doen denken aan ijsbloemen.

32. Het woordelement dat merk en teken delen, is beschrijvend: het betreft het beschrijvende woord ICEBERG, ofwel "ijsberg". Water afkomstig van een ijsberg is zeer zuiver en derhalve drinkbaar. Zoals verweerder terecht opmerkt kan het water dan ook afkomstig zijn van ijsbergen of kunnen de dranken op basis van dergelijk water gemaakt zijn. Gezien de mate van beschrijvendheid van de woordelementen, komt het meeste belang toe aan de beeldelementen in het bestreden teken.

#### *Conclusie*

33. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de gedeelde woordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen in het bestreden teken, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

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

34. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

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

35. Verweerder voert aan dat zijn water onder de naam ICEBERG WATER in een specifiek segment van groothandel en horeca verkocht wordt, in tegenstelling tot de kleding die opposant aanbiedt aan het wat oudere modieuze publiek. Bovendien dient de verkoop van water bij opposant volgens verweerder te worden aangemerkt als merchandise (zie overweging 18). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

#### **C. Conclusie**

36. Merk en teken stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. BESLUIT**

37. De oppositie wordt afgewezen.

38. Benelux depot 1241880 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

39. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 maart 2014

Saskia Smits  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratief behandelaar: Tomas Westenbroek