



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2009007

van 2 oktober 2014

- Opposant:** **Egetürk Wurst- und Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG**
Feldkasseler Weg 5
D-50769 Köln
Duitsland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 3045903**

PASA
,

tegen

- Verweerder:** **Pasa Groothandel BV**
Jan van Galenstraat 4
1051 KM Amsterdam,
Nederland
- Gemachtigde:** **Astanz Advocaten**
Maroastraat 15
1060 LG Amsterdam,
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1270553**



Ruim 10 jaar een begrip in Amsterdam!

www.pasahoreca.nl

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

1. Op 23 juni 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 38 en 43. Het depot is onder nummer 1270553 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 juni 2013.

2. Op 30 augustus 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3045903 van het gecombineerde



woord/beeldmerk ingediend op 10 februari 2003 en ingeschreven op 24 september 2009 voor waren in de klassen 29.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht. In de loop van de procedure (zie onder 9.) werd de oppositie beperkt tot een deel van de diensten in klasse 43 van het betwiste depot te weten 'restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken)'.- 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 5 september 2013.
8. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 november 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 januari 2014 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 9 januari 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend en de oppositie tegelijkertijd beperkt en uitsluitend gericht tegen de een deel van de diensten in klasse 43, te weten "Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)". De argumenten werden op 13 januari 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 11 maart 2014 gereageerd, waarbij tevens werd verzocht om Astanz Advocaten aan te stellen als gemachtigde. Aangezien de argumenten in enkelvoud werden ingediend, heeft het Bureau bij schrijven van 18 maart 2014 verweerder verzocht om een tweede exemplaar van de argumenten en daarbij een termijn gesteld tot en met 18 mei 2014.

11. Verweerder heeft op 31 maart 2014 het tweede exemplaar toegezonden. Het Bureau heeft de argumenten van verweerder op 1 april 2014 doorgestuurd aan opposant.

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

A. Argumenten opposant

15. Opposant begint met de vaststelling dat er een nauw verband bestaat tussen de waren waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet in klasse 29 te weten "halal vlees en vleesproducten, halal kaas, halal cottage cheese, halal kwark en halal yoghurt, met uitzondering van halal kaas, halal cottage cheese, halal kwark en halal yoghurt gemengd of gearomatiseerd met koffie, cichorei, thee of cacao" en de diensten waartegen de oppositie zich richt, namelijk "restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)". De voedingswaren zijn volgens opposant een *conditio sine qua non* om verstrekt te worden. Er is daardoor duidelijk sprake van complementariteit tussen de waren en de dienst. De bestemming van de waren en de dienst is dezelfde, namelijk de menselijke consumptie.

16. Opposant stelt dat het ingeroepen recht bestaat uit het woordmerk PAŞA zonder toevoeging van figuratieve elementen. Het betwiste teken is een gecombineerd woord/beeldmerk dat bestaat uit het woord PASA in dikke, witte letters, geplaatst tegen een rechthoekige afgehoekte achtergrond in twee tinten rood. Onder het woordelement PASA staan in een wit afgehoekte rechthoek over voornoemde rode rechthoek, in kleine rode letters de woorden HORECA GROOTHANDEL. Daaronder staan in kleine zwarte letters, en in een ander lettertype, de woorden RUIM 10 JAAR EEN BEGRIP IN AMSTERDAM en daar weer onder, in iets grotere zwarte letters, de domeinnaam WWW.PSAHORECA.NL.

17. Hoewel de beeldelementen van het betwiste teken niet te veronachtzamen zijn, vanwege hun formaat en het gebruik van de specifieke kleuren, neemt dit niet weg dat het woordelement PASA meteen in het oog springt, aldus opposant, en daarmee het dominante element van het betwiste teken is.

18. Het ingeroepen recht bestaat uit vier letters en het betwiste teken bestaat ook uit vier letters in identieke volgorde. De vorm en de kleur van het betwiste teken versterken het verkoopbevorderende karakter van de woordelementen en voegen geen extra onderscheidende elementen toe. Visueel zijn de tekens sterk overeenstemmend, aldus opposant.

19. Ook op auditief vlak vertonen de beide tekens sterke overeenstemming. Wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd, kan niet worden uitgesloten dat de onderschriften niet worden uitgesproken. Het ingeroepen recht en het dominante element van het betwiste teken bestaan uit twee lettergrepen "PA-" en "-SA". Opposant acht de tekens in auditief opzicht sterk overeenstemmend.

20. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking stelt opposant stelt dat de beide tekens geen vaststaande betekenis hebben in de Benelux en een begripsmatige vergelijking derhalve niet mogelijk is.

21. Op visueel en auditief vlak is er sprake van een sterke overeenstemming tussen de tekens.

22. Het ingeroepen recht heeft een gemiddeld onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor het is geregistreerd. Het dominerende element van het bestreden teken, PASA, is identiek aan het oudere merk. De waren van het ingeroepen recht zijn soortgelijk aan de diensten van het betwiste teken en er is sprake van sterke auditieve en visuele overeenstemming tussen de tekens. Er is dus sprake van gevaar voor verwarring, volgens opposant.

23. Op grond van het voorgaande, verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen voor de diensten in de klasse 43 waartegen de oppositie werd gericht, te weten "restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

24. Verweerder is van mening dat de tekens niet één op één overeenkomen. Zo heeft opposant een 'accent grave' onder de letter "S". De beide woorden worden anders geëtaleerd. Verweerder gebruikt andere kleuren, fonts en accenten. Bovendien is visueel waarneembaar dat het teken van verweerder aangeeft dat het een horeca groothandel betreft.

25. In auditief opzicht stelt verweerder dat de beide woorden anders worden uitgesproken. Het teken van opposant wordt door de Turkse klanten uitgesproken als "pasjha", terwijl het teken van verweerder wordt uitgesproken als "paasaa".

26. Bovendien is het voor iedereen duidelijk dat verweerder een groothandel betreft, terwijl opposant een producent van goederen is. Opposant heeft geen enkel goed in de markt met de naam PASA.

27. Verweerder is van mening dat er geen hoge mate van overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid van de betreffende diensten bestaat. Daardoor is er ook geen sprake van verwarring.

Om die reden verzoekt verweerder om de oppositie in zijn geheel af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

28. 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.

29. 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."

30. 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 waren

31. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

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

33. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 29 Halal vlees en vleesproducten, halal kaas, halal cottage cheese, halal kwark en halal yoghurt,	KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken).

met uitzondering van halal kaas, halal cottage cheese, halal kwark en halal yoghurt gemengd of gearomatiseerd met koffie, cichorei, thee of cacao.	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

34. De waren van het ingeroepen recht te weten "*halal vlees en vleesproducten, halal kaas, halal cottage cheese, halal kwark en halal yoghurt, met uitzondering van halal kaas, halal cottage cheese, halal kwark en halal yoghurt gemengd of gearomatiseerd met koffie, cichorei, thee of cacao*" zijn niet soortgelijk aan de diensten van het betwiste teken zijnde "*restaurant (het verstrekken van voedsel en dranken)*."

35. Het verstrekken van voedsel en dranken omvat diensten van restaurants en gelijksoortige diensten zoals catering, diensten van cafetaria's en bijvoorbeeld snackbars. Deze diensten zijn gericht op het verstrekken van voedsel en dranken voor directe consumptie. Het feit dat er in voornoemde gelegenheden voedsel en dranken worden genuttigd, vormt echter onvoldoende reden om soortgelijkheid aan te nemen tussen beide. De consument is zich bewust van het feit dat de betreffende voedingsmiddelen en dranken in de regel worden vervaardigd door andere ondernemingen (GEU, Hai, T-33/03, 9 maart 2005).

36. Hoewel sommige producenten van voedingsmiddelen en dranken ook restauratiediensten aanbieden onder hun merk, zoals bijvoorbeeld koffiefabrikanten, ijsproducenten en bierbrouwers, kan niet worden gezegd dat dit een algemeen gebruikelijk markthandelen betreft. Bovendien kan dit vrijwel uitsluitend worden vastgesteld voor economisch (zeer) succesvolle ondernemingen, die bovendien veelal hun merk ook zullen hebben geregistreerd voor restauratiediensten.

Conclusie

37. De waren van het ingeroepen recht zijn niet soortgelijk aan de diensten van het betwiste teken.

Vergelijking van de tekens

38. De waren en diensten stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet ten minste soortgelijk zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

B. Conclusie

39. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2009007 wordt afgewezen.

41. Benelux depot 1270553 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het teken werd gedeponneerd.

42. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 oktober 2014

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Administratief behandelaar: Monique de Bont-Vrolijk