



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009215
van 8 juni 2015

Opposant: **Sushi Kings BV**
Cornelis Krusemanstraat 53-55
1075 NG Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **FTC Cavanagh**
Cornelis Krusemanstraat 53-55
1075 NG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 787447**



tegen

Verweerder: **Sushi King BVBA**
Turnhoutsebaan 379
2110 Wijnegem
België

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 945134**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten


1. Op 8 oktober 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woordmerk-




/beeldmerk voor diensten in de klassen 39 en 43. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 945134 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 oktober 2013.

2. Op 14 november 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze spoedinschrijving. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:



- Benelux inschrijving 787447 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 4 juli 2005 en ingeschreven op 6 januari 2006 voor waren en diensten in de klassen 25, 39 en 43;



-  , volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Aangezien opposant niet gereageerd heeft op de regularisatie om drie afbeeldingen in te dienen van het algemeen bekende merk, laat het Bureau dit ingeroepen recht buiten beschouwing (zie overwegingen 7 en 8). Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeschreven ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste spoedinschrijving 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 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 27 november 2013 waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 december 2013 om drie afbeeldingen van het algemeen bekende merk in te dienen.

8. Aangezien opposant niet binnen deze termijn geantwoord heeft, wordt het algemeen bekende merk buiten beschouwing gelaten.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 28 januari 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 maart 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 mei 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen. Tevens is aan partijen meegedeeld dat er geen rekening gehouden zal worden met het algemeen bekende merk, aangezien opposant niet binnen de door het Bureau gestelde termijn geantwoord heeft op de regularisatiebrief van 27 november 2013.

10. Op 7 mei 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 8 mei 2014 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 8 juli 2014.
11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 14 mei 2014 door opposant ingediend en op 16 mei 2014 doorgezonden aan verweerder met een termijn tot en met 16 juli 2014 om hierop te reageren.
12. Op 15 juli 2015 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.
13. Op 18 juli 2014 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 18 september 2014.
14. Op 11 september 2014 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 22 september 2014 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 22 november 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
15. Op 21 november 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie op 25 november 2014 doorgestuurd naar 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 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

19. Het is volgens opposant evident dat de namen van merk en teken eender zijn en dat opposant en verweerder dezelfde waren aanbieden. Ook in de beeldelementen ziet opposant een gelijkenis door het gebruik van de vis, de cirkel en de kroon. Nu de grenzen letterlijk zijn vervaagd of zelfs weggevallen door internet, is een verwisseling onvermijdelijk, aldus opposant. Opposant geeft aan dat er plannen zijn om het franchise concept van Sushi Kings breder uit te rollen, onder andere naar België. Derhalve werd de naam als merk geregistreerd en werd in 2005 de domeinnaam geregistreerd. Opposant geeft aan dat Sushi Kings al twintig jaar een begrip is en een zeer bekend merk in Amsterdam, Nederland en ver daarbuiten is.
20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie als terecht aan te merken en verweerder te verzoeken zijn naam en beeldmerk te wijzigen.
21. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder voert aan dat de woorden van zowel merk als teken door het in aanmerking komend publiek als volkomen beschrijvend zullen worden opgevat, namelijk als "specialist op het gebied van sushi". Hierdoor zal het publiek meer aandacht schenken aan de figuratieve elementen van merk en teken, dit zijn de dominante elementen van merk en teken. De verschillen tussen het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren en er is dan ook geen sprake van gevaar voor verwarring, aldus verweerder.

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

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

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 bezien, 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. Het bestaat uit de woorden "sushi kings" in het zwart, weergegeven in een blauw vierkant. Boven deze woorden staat de afbeelding van twee grijze vissen, die gezamenlijk de letter "S" vormen. De bovenste vis heeft een gele kroon, die schuin op de staart leunt. De vissen en de kroon zijn in een oranje cirkel weergegeven.

32. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een witte afgeronde rechthoek, met hierin de woorden "Sushi" in het zwart en "King" in het geel, waarbij er op de letter i een rood kroontje staat. Hieronder staan de woorden "Fresh & Tasty" in het zwart en groen. Op de achtergrond is een rode geometrische figuur opgenomen, die lijkt op een uitgerekte halve maan met in het midden, tegen de witte achtergrond, een groene gestileerde vis met twee eetstokjes. Links onderin de rechthoek staat de plaatsnaam "wijnegem" en rechts onderin de rechthoek staan drie Japanse tekens.

33. Hoewel het ingeroepen recht in zijn geheel als onderscheidend kan worden beschouwd, zijn de woorelementen alleenstaand dit niet, nu deze beschrijvend zijn. Het Bureau is van oordeel dat deze woorden aangeven dat het hier gaat om waren en diensten afkomstig van een specialist ("king") op het gebied van sushi, een bekend Japans gerecht.

34. Het beschrijvend karakter van de gedeelde woorden "SUSHI" en "KING(S)" in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen de merken en het teken, te weten de beeldelementen, de gebruikte kleuren en de woorden "Fresh & Tasty", "wijnegem" en de Japanse karakters voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De overeenkomst tussen merk en teken die gelegen is in beschrijvende woorden, is derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

Conclusie

35. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

Vergelijking van de waren en diensten

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

37. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	
Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.	Klasse 39 Distributie [levering] van voedsel door restaurants.
Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.	Klasse 43 Diensten van een Japans restaurant; verstrekken van voedsel en dranken voor gasten in restaurants en bars; serveren van voedsel en dranken voor gasten in restaurants en bars; horeca-diensten; het maken van reserveringen voor restaurants, door reisagenten; diensten van een Spaans restaurant; diensten van restaurants met bezorging aan huis; reserveren van restaurants; diensten van afhaalrestaurants.

B. Overige factoren

38. Opposant stelt dat zijn ingeroepen rechten bekend zijn, maar onderbouwt dit niet, waardoor dit niet in overweging kan worden genomen door het Bureau. Ten overvloede dient nog opmerkt dat de bekendheid in casu niet tot een ander resultaat had kunnen leiden. Bekendheid doet immers geen afbreuk aan het verwarringscriterium. De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEU, *Marca mode*, C-425/98, 22 juni 2000). Ook uit de rechtspraak van het Gerecht blijkt dat *“er slechts sprake kan zijn van verwarringsgevaar van twee gelijke of overeenstemmende merken binnen de perken van het specialiteitsbeginsel, dat wil zeggen wanneer de betrokken waren of diensten door het relevante publiek worden waargenomen als zijnde dezelfde of soortgelijke waren of diensten, ongeacht de mate waarin het oudere merk door zijn eventuele bekendheid bij het relevante publiek onderscheidend vermogen bezit”* (GEU, arrest *TOSCA BLU*, T-150/04, 11 juli 2007).

C. Conclusie

39. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest *YOKANA*, T-103/06, 13 april 2010). Om deze reden is het Bureau ook niet meer toegekomen aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2009215 wordt afgewezen.

41. Benelux spoedinschrijving met nummer 945134 wordt gehandhaafd.

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

Den Haag, 8 juni 2015

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Willy Neys

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet