

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016546
van 21 december 2021

Opposant: **Ashkan Shah Mohammadi**
Amsterdamstraat 15
2000 Antwerpen
België

Mattijs Hermans
De Keyserlei 19 bus 2
2018 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen merk: **Uniemerkt 18148010**



tegen

Verweerder: **The Hawaiian Poké Bowl Gouda VOF**
Lange Tiendeweg 34
2801 KJ Gouda
Nederland

Gemachtigde: **La Gro Geelkerken Advocaten B.V.**
Prins Bernhardlaan 35
2404 NE Alphen aan den Rijn
Nederland

Betwiste merk:

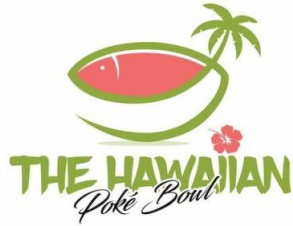
Benelux aanvraag 1424400



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 september 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in klasse 43. Deze aanvraag is onder nummer 1424400 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 oktober 2020.

2. Op 2 december 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerken 18148010 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 6 november 2019 en ingeschreven op 22 mei 2020 voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 35 en 43.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de diensten in klasse 43 van het ingeroepen oudere merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 december 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 5 mei 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. De enige significante verschillen tussen de merken zijn volgens opposant de grafische weergave en het feit dat het betwiste merk het bepaald lidwoord *THE* bevat. De overige woordelementen zijn identiek en ook in de grafische weergave zijn er een aantal opvallende gelijkenissen, namelijk de afbeelding van een kom, een palmboom en een bloem. Opposant concludeert dan ook dat de merken visueel sterk overeenstemmen.

10. Fonetisch zijn de merken nagenoeg identiek en begripsmatig verwijzen beide merken naar *poké*, een traditioneel Hawaïaans gerecht van rauwe vis met een dressing, salade en/of rijst. Hoewel *Hawaiian poké* daarom beschrijvend is voor voedingsmiddelen en daaraan gerelateerde diensten, meent opposant dat het geheel *Hawaiian poké bowl* wel voldoende onderscheidend is. Nu deze elementen identiek in beide merken voorkomen, concludeert hij dat ze ook op begripsmatig vlak identiek zijn.

11. De diensten van het betwiste merk zijn volgens opposant identiek aan dan wel overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk.

12. Op grond van het bovenstaande meent opposant dat er een groot gevaar voor verwarring bestaat en daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste merk af te wijzen.

B. Reactie verweerder

13. Volgens verweerder zijn de woordelementen van beide merken beschrijvend voor de betrokken waren en diensten, namelijk het gerecht *poké*, geserveerd in een kom (*bowl*) op een (traditionele) Hawaïaanse wijze. Hij meent dan ook dat het onderscheidend vermogen van deze elementen zeer beperkt is en dat zij niet te monopoliseren zijn op grond van het merkenrecht.

14. Het onderscheidend vermogen van beide merken bestaat dus uit de grafische weergave en het kleurgebruik, die derhalve de basis vormen voor de vergelijking van de totaalindrukken van de merken, aldus verweerder. In casu zijn de kleuren, de lijnen, de (a)symmetrie en de grafische weergave van de merken zeer verschillend, waardoor ze visueel niet overeenstemmen, aldus verweerder.

15. Hoewel de woordelementen op auditief vlak in beginsel gelijk zijn, kan er volgens verweerder geen sprake zijn van auditieve overeenstemming, althans slechts van een zeer beperkte overeenstemming, gelet op het beschrijvend karakter ervan en het feit dat ze slechts een klein onderdeel uitmaken van het geheel.

16. Ook bij de begripsmatige vergelijking moet volgens verweerder worden gekeken naar de grafische vormgeving van beide merken. Voor zover de dominante bestanddelen van de merken zich voor een eenduidige bewoording en/of begripsdefinitie zouden lenen, is verweerder van mening dat deze zodanig verschillen dat de merken in hun totaalindruk begripsmatig niet overeenstemmen.

17. Aangezien de totaalindruk van de merken niet overeenstemt, kan volgens verweerder de vergelijking van de waren en diensten buiten beschouwing blijven.

18. Verweerder concludeert tot afwijzing van de oppositie en vergoeding van de kosten ter zake door opposant.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

19. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

20. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk"*.

21. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken en van de diensten

22. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

23. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

24. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

25. De te vergelijken merken en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>klasse 43: Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); cateringdiensten; horecadiensten; traiteursdiensten; verstrekking van kant-en-klaarmaaltijden, broodjes en snacks; informatie en advisering met betrekking tot voornoemde diensten.</p>	<p>Klasse 43: Afhaalrestaurants.</p>

26. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken in diverse kleurstellingen. Het ingeroepen merk bevat, te midden van een oranje achtergrond, de gestileerde beeltenis van een tropisch ogende vrouw in bikini met lange zwarte haren met daarin een kroon van bloemen, geflankeerd door twee palmbomen. De twee palmbomen worden bovenaan met elkaar verbonden door een gebogen bruine lijn. De rechterhand van de vrouw is tegen het gelaat gedrukt, de linkerhand houdt zij gestrekt en daarin lijkt zij een gestileerde plateau te dragen. Onder de vrouw bevindt zich een gebogen wimpel met daarin in rode letters de tekst HAWAIIAN op een witte achtergrond, waarbij de eerste letter I omgekeerd is weergegeven. Onder deze wimpel staan, in veel kleinere rode letters de woorden POKE BOWL. Boven het hoofd van de vrouw bevindt zich een kom met daarin kennelijk een gerecht, althans een aantal rode vlekken en achter deze kom bevinden zich nog twee gestileerde delen van een kom.

27. Het betwiste merk bevat in felgroene lijnen de contouren van een gestileerde kom, waarin de gestileerde afbeelding van een rode vis zichtbaar is. Naar rechts toe eindigt een van de contouren van de kom in een palmboom. Onderaan de kom staan in grote felgroene letters de woorden THE HAWAIIAN met boven de dubbele letter I een rode bloem. Onder deze woorden staan in zwarte, kleinere letters en schuin geschreven de woorden Poké Bowl.

28. Poke of Poké (Hawaïaans voor "in plakken snijden" of "kruislings in stukken snijden") is een gerecht van fijngesneden rauwe vis dat wordt geserveerd als hors-d'oeuvre of hoofdgerecht in de Hawaïaanse keuken. Het wordt ook wel Poke Bowl genoemd.¹ *Hawaiian Poke* is dus beschrijvend voor dit gerecht en daarmee samenhangende diensten en zo ook *Hawaiian Poke Bowl*. Op internet blijkt het gerecht zelf inderdaad doorgaans te worden aangeduid als *Poke bowl* (of *pokebowl*), en daarnaast is *bowl* uiteraard het Engelse woord voor "kom" en *poke bowl* dus "een kom poke". Overigens wordt *bowl* in deze context veelal niet vertaald en duidt het tevens op een wat grotere inhoudsmaat voor gerechten die, gelet op de rijkelijke ingrediënten, niet zo makkelijk zijn op te dienen in een kop of op een bord.² De stelling van

¹ <https://nl.wikipedia.org/wiki/Poke>.

² Zie o.a.: <https://lassie.nl/blog/poke-bowl-zelf-maken#>, <https://bowls.be/nl/blog/de-poke-bowl-is-het-echt-gezond-of-ziet-het-er-alleen-zo-uit>, <https://sushitime.nl/wat-is-een-poke-bowl/>, <https://www.wijnspijs.nl/magazine/poke-bowl/>, <https://www.ah.be/allerhande/recept/R-R1188320/poke-bowl-met-zalm>, <https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/82666/poke-bowl-met-gemarineerde-zalm-1>.

opposant, dat het woord bowl het geheel onderscheidend maakt (zie punt 10), kan dus niet worden gevolgd.

29. Het is dan ook de totaalindruk van de figuratieve en gestileerde wordelementen die de merken hun onderscheidend vermogen verschaft. Deze totaalindruk is geheel verschillend. De enige figuratieve elementen die in beide merken voorkomen zijn de kruin van de palmboom, de *bowls* en de bloemen(krans). Maar ook de stilering van al deze elementen is verschillend: bij het ingeroepen merk maken de bladeren daadwerkelijk deel uit van een palmboom, waarvan ook de stam is weergegeven, bij het betwiste merk wordt de kruin gevormd door een uithaal van de gestileerde lijnen waarmee de *bowl* is afgebeeld. Bovendien zijn een palmboom en bloemen nogal voor de hand liggende symbolen wanneer wordt verwezen naar een tropisch eiland als Hawaï. Voor het overige verschilt de afbeelding van de vrouwelijke figuur in het ingeroepen merk volkomen van deze van een gestileerde vis in het betwiste merk. Ook de *bowls* en de bloemen(krans) zijn geheel verschillend gestileerd weergegeven, en ten slotte verschillen de kleuren en de stilering van de (op zich beschrijvende) wordelementen.

Conclusie

30. De merken hebben louter beschrijvende verbale elementen gemeenschappelijk. Echter, de gestileerde weergave van deze elementen alsmede de overige (in meerdere of mindere mate) onderscheidende figuratieve elementen zijn verschillend, zodat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Daarmee staat reeds vast dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, zodat het Bureau niet meer toekomt aan een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de merken niet overeenstemmen, ook niet nu zij beide bestemd zijn voor restaurantdiensten (zie in die zin: GEU, *easyHotel*, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

B. Conclusie

31. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

32. De oppositie met nummer 2016546 wordt afgewezen.

33. Benelux aanvraag 1424400 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

34. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 21 december 2021



Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman