

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012352
van 19 februari 2019

Opposant: **Kenneth A. Reingoud**
Tweede Hambaken 57
5231 RL Den Bosch
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 858793**



tegen

Verweerder: **Koas Foods bv**
Christiaan Huygensstraat 11
2665 KX Bleiswijk
Nederland

Gemachtigde: **Markeys**
Voortsweg 131
7523 CD Enschede
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1336607**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 juli 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren in de klassen 29, 30 en 31. Het depot is onder nummer 1336607 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 augustus 2016.

2. Op 29 september 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 858793 van het gecombineerde woord-/beeld



ingediend op 6 februari 2009 en ingeschreven op 11 mei 2009 voor diensten in de klassen 35, 41 en 43.

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 diensten 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 30 september 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen, evenals ambtshalve opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 9 april 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant betoogt dat in beide tekens het woord 'FAWAKA' het opvallende en dominerende bestanddeel is. De figuratieve elementen, zoals de kleuren en de ster, vormen daarnaast belangrijke herkenningselementen, aldus opposant. Volgens opposant zorgen de onderscheidende naam, de gebruikte kleuren en de grafische beeldelementen, zoals de ster en de verhoudingen in beide tekens, voor eenzelfde karakter en totaalindruk. De tekens zijn daarom in visueel opzicht in zeer grote mate overeenstemmend.

10. Volgens opposant zal de consument bij het mondeling refereren aan de tekens enkel het onderscheidende en dominerende element 'FAWAKA' gebruiken. De tekens zijn derhalve auditief identiek.

11. Opposant licht toe dat het woord 'FAWAKA' een Surinaamse groet is en 'hoe gaat het?' of 'alles goed?' betekent. De overige woordelementen hebben een zuiver beschrijvend karakter. De tekens zijn derhalve vanuit begripsmatig oogpunt eveneens identiek, aldus opposant.

12. Opposant stelt dat de waren van het bestreden teken complementair en soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht. Daarnaast is opposant van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het onderhavige geval laag is, aangezien het om waren en diensten gaat die vrijwel dagelijks door het publiek worden afgenomen.

13. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht ingediend.

B. Reactie verweerder

15. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het ingeroepen recht. De ingediende gebruiksbewijzen laten volgens verweerder niet zien dat opposant het ingeroepen recht heeft gebruikt voor de diensten in klasse 35 en 41, alsmede een deel van de diensten genoemd in klasse 43. Met betrekking tot de overige diensten in klasse 43 stelt verweerder zich op het standpunt dat het volume van dit gebruik onvoldoende is om te kunnen concluderen dat het ingeroepen recht hiervoor normaal is gebruikt. Het betreft volgens verweerder slechts zeer lokaal gebruik in 's-Hertogenbosch en Nijmegen en dit is onvoldoende om van normaal gebruik in de Benelux te kunnen spreken.

16. Verweerder betoogt verder dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen de waren van het bestreden teken en de diensten van het ingeroepen recht.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens voert verweerder aan dat de woordelementen in beide tekens bevestigen dat het ingeroepen recht ziet op diensten en het bestreden teken op waren. Verweerder wijst verder op een aantal grafische verschillen tussen de tekens, zoals het gebruik van de kleuren en de grootte van de ster. Op grond hiervan betoogt verweerder dat de totaalindruk tussen beide tekens voldoende van elkaar afwijkt, zodat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

18. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

20. 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."

21. 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, 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 waren en diensten

22. 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).

23. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 29 Vis; Visfilets; Visballetjes; Visconserven; Visrolletjes; Vis (Bewerkte -); Bewerkte vis; Vis, ingezouten; Gerookte vis; Gedroogde vis; Ingevroren vis; Ingelegde vis; Vis, geconserveerd; Ingemaakte vis; Bewerkte viseieren; Visproducten (Ingevroren -); Ingevroren visproducten; Visproducten, ingemaakt; Vis (Diepgevroren bereide -); Vis in olijfolie.
	KI 30 Meel; Meelmengsels; Rijst, meel; Meel voor voedingsdoeleinden; Meel voor deeg; Meelpreparaten voor voedingsdoeleinden; Bloem [meel voor voedingsdoeleinden].
	KI 31 Viseieren; Eieren (Vis -).
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het voeren van zakelijk beheer over ondernemingen; commercieel-zakelijke diensten op het gebied van directievoering over andere ondernemingen; professionele leiding over horecagelegenheden, waaronder fast food restaurants, restaurants, cafés,	

bars, partycentra en bistro's; verkooppromotie en andere bemiddeling in commerciële zaken bij het aanbieden van wijnen, alcoholische dranken en voedsel; het organiseren van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken zoals internet.	
KI 41 Ontspanning, waaronder organisatie van feesten, partijen en recepties; organisatie van congressen, conferenties, workshops en seminars; organisatie van educatieve, recreatieve en culturele evenementen en manifestaties, ook op culinair gebied; organisatie van muzikale evenementen en manifestaties; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken zoals internet.	
KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; diensten van cafés, bars, restaurants, partycentra en bistro's; horecadiensten; traiteurdiensten; catering; bereiden en serveren van maaltijden, voedsel en dranken, waaronder Surinaamse gerechten, zowel voor consumptie ter plaatse als om af te halen; het bereiden van maaltijden op feesten, bedrijfsfeesten, congressen, bijeenkomsten en andere evenementen, waaronder buffetten, banketten en barbecues; verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken zoals internet.	

25. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

26. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, waardoor de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

27. In casu is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van een dergelijke nauwe band tussen de waren in de klassen 29, 30, en 31 en de diensten van het ingeroepen recht. Een groot deel van de diensten in klasse 35, 41 en 43 heeft niets te maken met voedingswaren. De overige diensten zijn gericht op het serveren van voedsel en dranken voor directe consumptie en verschillen van de waren van het bestreden teken. Weliswaar zijn ook deze waren bestemd voor menselijke consumptie, maar dit verband met de diensten van het ingeroepen recht is te ver verwijderd om complementariteit te kunnen aannemen.

28. Het enkele feit dat de eetbare waren van het bestreden teken (verschillende soorten visproducten, meel, rijst en bloem) kunnen dienen als ingrediënten of grondstoffen voor het bereiden van gerechten, die (ook) in restaurants of door cateraars kunnen worden aangeboden, maakt deze waren en diensten nog niet soortgelijk. Restaurants en cateraars serveren immers normaal gezien bereide gerechten en geen losse ingrediënten daarvan. De consument die bijvoorbeeld een pak rijst, een brood of een stuk vis wil kopen, zal daarvoor beslist niet bij een restaurant of cateringbedrijf binnenstappen. De consument weet bovendien dat restauranthouders deze waren niet zelf fabriceren en dat deze waren en diensten welhaast nooit onder hetzelfde of een overeenstemmend merk op de markt worden gebracht. Kortom, de consument zal niet in verwarring kunnen geraken aangaande de herkomst van deze waren en diensten (zie ook BBIE, oppositiebeslissing 2008863, 15 januari 2016, alsmede GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89, r.o. 45).

Conclusie

29. De diensten van het ingeroepen recht zijn niet soortgelijk aan de waren van het bestreden teken.

B. Conclusie

30. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet soortgelijk zijn, zelfs al zouden de tekens identiek zijn (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). Om die reden komt het Bureau ook niet toe aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik, omdat dit niet van invloed is op de uitkomst van deze beslissing.

IV. BESLUIT

31. De oppositie met nummer 2012352 wordt afgewezen.

32. Het Benelux depot met nummer 1336607 wordt ingeschreven.

33. De opposant is 1.045 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 19 februari 2019

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga