

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016483
van 23 december 2021

Opposant: **MA BVBA**
De Merodelei 102
2300 Turnhout
België

Gemachtigde: **ABCOR BVBA**
Frambozenweg 111
2321 KA LEIDEN
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 872577**



Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 872576**
PIZZATALIA

tegen

Verweerder: **PTKM BV**
Koning Albertlaan 63
9000 Gent
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1422584**



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

1. Op 6 augustus 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in klasse 43. Deze aanvraag is onder nummer 1422584 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 september 2020.

2. Op 30 oktober 2020 heeft opposants rechtsvoorganger oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Benelux inschrijving 872577 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 10 november 2009 en ingeschreven op 10 februari 2010 voor waren en diensten in de klassen 30, 39 en 43;
- Benelux inschrijving 872576 van het woordmerk PIZZATALIA, ingediend op 26 oktober 2009 en ingeschreven op 10 februari 2010 voor waren en diensten in de klassen 30, 39 en 43.

3. Gaande de procedure zijn de merken overgedragen aan opposant, die daarmee in de rechten treedt van zijn rechtsvoorganger.

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 november 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 10 mei 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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

10. Volgens opposant is het betwiste merk identiek aan de ingeroepen merken, aangezien alle bestanddelen daarvan zonder wijziging of toevoeging volledig voorkomen in het betwiste merk. Bij een verdere analyse van de merken komt hij tot de conclusie dat deze auditief identiek dan wel sterk overeenstemmend zijn, visueel in sterke mate overeenstemmen en begripsmatig identiek dan wel niet te vergelijken zijn.

11. Opposant stelt vast dat de *diensten van een restaurant* van het betwiste merk identiek zijn aan de dienst *restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken)* van de ingeroepen merken. Daarnaast acht opposant de diensten van het betwiste merk complementair aan de waren en diensten in de klassen 30 en 39 van de ingeroepen merken.

12. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en het betwiste merk niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder merkt op dat opposant geen bewijs levert dat de ingeroepen merken aan hem zijn overgedragen. Hij verzoekt opposant alsnog het bewijs te leveren dat hij de rechtmatige houder is van de ingeroepen merken, bij gebreke waaraan de oppositie moet worden afgewezen als zijnde niet ontvankelijk, aldus verweerder.

14. Zowel de woord- als de beeldelementen van de ingeroepen merken zijn volgens verweerder zeer beschrijvend, waardoor het om minder sterke merken gaat. De merken stralen een totaal andere sfeer uit, het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk licht en luchtig tegenover donker en zwaar bij het betwiste merk. Verweerder concludeert dan ook dat de merken visueel niet overeenstemmen.

15. Op auditief vlak, meent verweerder dat de merken duidelijk verschillen door de toevoeging van de letter [ʼs], die er volgens hem voor zorgt dat het geheel een andere connotatie krijgt.

16. De ingeroepen merken hebben volgens verweerder een duidelijke betekenis, doordat zij door het publiek zullen worden opgevat als een samentrekking van de woorden pizza en Italië. Verweerder beschouwt de merken dan ook als beschrijvend en weinig onderscheidend. In het betwiste merk verwijst het woord TALIA eerder naar een meisjesnaam dan naar een geografische aanduiding. In zijn geheel verwijst het merk duidelijk naar "Talia's concept". Verweerder acht de merken begripsmatig dan ook niet overeenstemmend.

17. Verweerder stelt vast dat er tussen de ingeroepen merken en het betwiste merk slechts één overlappende klasse is, namelijk klasse 43, en dan nog met een andere omschrijving, waarvan de strekking volgens hem beslist niet identiek is. De dienst restaurantie heeft immers louter betrekking op het verstrekken van voedsel en drank, er vindt verder geen bediening aan tafel plaats en het is de bedoeling om niet langer dan strikt noodzakelijk ter plaatse te blijven. Een restaurant daarentegen is een sociale gelegenheid, waar het belangrijk wordt geacht langer aan tafel te zitten en waar ook daadwerkelijk bediening aan tafel plaatsvindt.

18. Verweerder concludeert dat de oppositie ongegrond is en derhalve moet worden afgewezen.

III. BESLISSING

A.1 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



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 gezien, 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 zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (Benelux inschrijving 872577):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

26. De merken hebben geen vaststaande betekenis. Hooguit zou een deel van het publiek ze kunnen zien als de samentrekking van "pizza" en "Italia('s)", waarbij de eerste letter van Italia is komen te vervallen. Voor dit deel van het publiek geldt dat de merken begripsmatig sterk overeenstemmend zijn. Voor het overige deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De interpretatie van verweerder, dat Talia zal worden opgevat als een meisjesnaam (zie punt 16), kan niet worden gevolgd, aangezien het geen gebruikelijke naam is in de Benelux en het woord na "pizza" staat.

27. Daarbij wordt ook in overweging genomen dat de bestanddelen DELIVERY (in het ingeroepen merk) en CONCEPT (in het betwiste merk) beschrijvende termen zijn die bovendien heel klein en op een ondergeschikte positie zijn weergegeven. In de begripsmatige vergelijking van de merken spelen deze elementen daardoor een ondergeschikte rol. Het publiek zal immers over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

28. Voor een deel van het in aanmerking komend publiek zijn de merken begripsmatig gelijk, voor het andere deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

29. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, het ingeroepen merk bestaande uit de schuin onder elkaar geplaatste woorden pizza en talia in witte, roodomrande letters, met op de achtergrond een driehoekvormig element, waarin een pizzapunt kan worden herkend. De punten op de letters i zijn vervangen door een iets naar rechts wijzend groen blaadje. De pizzapunt is rood opgevuld en wit omrand. Onderaan de rechterrand staat in heel kleine zwarte letters het woord DELIVERY.

30. Het betwiste merk bevat, centraal geplaatst tussen twee dunne witte horizontale lijnen, de woorden PIZZA en TALIA^S in witte letters, waarbij de letter S wat kleiner en in superscript is weergegeven. Boven de letter T bevindt zich een gestileerde halve pizzapunt, met daarin drie rode stippen en met een witte rand, als het ware uitgesneden door het pizzames rechts daarvan. In het midden van de onderste dunne witte lijn staat het woord CONCEPT in kleine rode letters.

31. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin

ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel de beeldelementen in casu niet te veronachtzamen zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916) zal de aandacht van het publiek toch in grote mate uitgaan naar de wordelementen "pizza talia", respectievelijk PIZZA TALIA^S. Deze vallen op door hun grootte en hun prominente plaatsing in het merk, zij het op de voorgrond, zij het centraal daarin. Deze wordelementen zijn nagenoeg identiek, op de (kleinere) letter S in het betwiste merk na.

32. De overige wordelementen, DELIVERY en CONCEPT spelen geen overwegende rol, gelet op de veel kleinere weergave ervan, hun ondergeschikte positie en het feit dat ze als een beschrijvende aanduiding kunnen worden opgevat.

33. Ten slotte wordt in beide merken een gestileerde afbeelding van een pizzapunt weergegeven, die visueel echter heel verschillend is inzake grootte, oriëntatie, opvulling en positie.

34. De merken stemmen visueel overeen.

Auditieve vergelijking

35. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld merk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het merk (zie arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

36. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de wordelementen, respectievelijk "pizza talia" in het ingeroepen merk en PIZZA TALIA^S in het betwiste merk. De wordelementen DELIVERY en CONCEPT zijn, zoals gezegd, niet dominant. Deze zullen wellicht niet worden uitgesproken wanneer aan de merken wordt gerefereerd, gelet op het beschrijvend karakter ervan en op hun veel kleinere weergave in ondergeschikte positie, waardoor ze zullen worden opgevat als een bijschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

37. De dominante wordelementen van de merken zijn auditief nagenoeg identiek, op de laatste letter S van het betwiste merk na.

38. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de merken auditief sterk overeenstemmen.

Conclusie

39. De merken zijn visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn zij voor een deel van het publiek gelijk en voor een deel hebben zij geen betekenis.

Vergelijking van de waren en diensten

40. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

41. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk 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 vermeld in de aanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 30 Meel, graanpreparaten, pizza's, deegwaren; sausen; specerijen; brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; pizza toppings, voor zover niet begrepen in andere klassen; met deegwaren bereide maaltijden voor zover niet begrepen in andere klassen; met deegwaren bereide diepvriesmaaltijden voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Klasse 39 Thuisbezorging van pizza's, snacks en deegwaren.	
Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), waaronder het verschaffen van pizza's; horecadiensten; traiteursdiensten.	Klasse 43 Diensten van een restaurant.

43. De *diensten van een restaurant* van het betwiste merk vallen onder de diensten *restaurant (het verstrekken van voedsel en dranken)* en *horecadiensten* van het ingeroepen merk en zijn dus gelijk daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

44. Volgens verweerder heeft de dienst restauratie louter betrekking op het verstrekken van voedsel en drank en vindt, in tegenstelling tot de diensten van een restaurant, geen bediening aan tafel plaats. Hij vindt deze diensten dan ook niet dezelfde (zie punt 17). Het Bureau is daarentegen van oordeel dat het in se om dezelfde diensten gaat, namelijk het aanbieden van voedsel en drank. Dit wordt overigens bevestigd door de vertaling van deze term (restaurant (het verstrekken van voedsel en dranken)) in andere talen in TMclass: in het Engels *restaurant services*, in het Frans *services de restaurants*, in het Duits *Verpflegung von Gästen in Restaurants*, in het Italiaans *servizi di ristoranti* en in het Spaans *servicios de restaurantes*. Overigens is horeca de algemeen gebruikelijk afkorting voor hotels, restaurants en cafés, zodat *horecadiensten* onmiskenbaar de *diensten van een restaurant* omvatten.

Conclusie

45. De diensten van het betwiste merk zijn gelijk aan de diensten van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

46. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de merken een rol.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het diensten die behoren tot het reguliere bestedingspatroon van de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

48. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). Verweerder meent dat zowel de woord- als de beeldelementen van de ingeroepen merken zeer beschrijvend zijn, waardoor het om minder sterke merken gaat (zie punt 14). Hij gaat er daarbij echter zonder meer vanuit dat het merk zal worden opgevat als "pizza Italia". Het Bureau wijst erop dat het merk in zijn geheel moet worden beschouwd zoals het is ingeschreven en dus een normaal onderscheidend vermogen heeft. Verder zij erop gewezen dat in het kader van een oppositieprocedure geen plaats is weggelegd voor (her)overwegingen over de aanvaardbaarheid van een merk op absolute gronden (zie HvJEU, F1-LIVE, C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314).

49. Bovendien is het verwarringsgevaar ten aanzien van zwakkere merken niet bij voorbaat uitgesloten. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk (zie naar analogie het reeds aangehaalde arrest Canon), is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zo kan er zelfs bij een ouder merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de merken en de betrokken waren of diensten (zie in die zin arrest TUE, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, ECLI: EU:T:2005:102; TUE, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, Compressor Technology, C-43/15 P, 8 november 2016, ECLI:EU:T:2016:837).

50. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

51. De merken zijn visueel overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en begripsmatig hetzij gelijk hetzij zonder betekenis. De betrokken diensten zijn gelijk. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

52. Verweerder vraagt om bewijs dat de ingeroepen merken aan opposant zijn overgedragen en dat hij thans de rechtmatige houder daarvan is (zie punt 13). Dit is evenwel niet nodig, aangezien de stand van zaken voldoende blijkt uit het openbaar register.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2016483 wordt toegewezen.

55. Benelux aanvraag 1422584 wordt niet ingeschreven.

56. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 december 2021



Willy Neys
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar:

Vincent Munier