



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000092**  
**van 24 november 2020**

**Verzoeker:** **Mohamed Ali Akin**  
Grote markt 45  
2300 Turnhout  
België

**Gemachtigde:** **Abcor bvba**  
Postbus 2134  
2301 CC Leiden  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **He BVBA**  
Sint-Jobstraat 97  
9300 Aalst  
België

**Gemachtigde:** **Dirk van Coppenolle**  
Beverzakbroekweg 97  
3520 Zonhoven  
België

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 984901**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

6. Op 4 maart 2019 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a en b (i), van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de grond voor nietigverklaring voorzien in artikel 2.2bis, lid 2 BVIE, namelijk dat de aanvraag om inschrijving van het bestreden merk te kwader trouw is ingediend dan wel op basis van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, namelijk dat het bestreden merk 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.

7. De vordering tot doorhaling is gericht tegen het op 20 oktober 2015 aangevraagde en op 19 januari



2016 ingeschreven gecombineerde woord-/beeldmerk  
984901), voor waren in de klassen 29 en 30.

(Benelux-inschrijving

8. Voor de vordering tot doorhaling op basis van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE is het woordmerk PIZZATALIA, een Beneluxmerk aangevraagd op 26 oktober 2009 en onder nummer 872576 ingeschreven op 10 februari 2010 voor waren en diensten in de klassen 30, 39 en 43 ingeroepen. Verzoeker is houder van dit merk.

9. De proceduretaal is Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

10. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 11 maart 2019. 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 is afgerond op 11 juni 2020.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

### A. Argumenten van verzoeker

11. Verzoeker schetst allereerst zijn geschiedenis. Hij geeft, onder verwijzing naar bij de argumenten ingediende uittreksels uit het handelsregister, aan sinds 1996 in Turnhout onder de naam PIZZATALIA een pizzeria, inclusief een afhaal- en bezorgservice, te drijven. Eind 2009 heeft hij de naam van deze pizzeria als merk aangevraagd. Dit merkrecht is door hem ingeroepen in deze doorhalingsprocedure. Daarnaast heeft verzoeker in dezelfde periode (10 november 2009) het gecombineerd woord-beeldmerk



aangevraagd voor waren en diensten in de klassen 30, 39 en 43 (Benelux inschrijving 872577). Verzoeker is tevens, sinds 3 oktober 2005 houder van de domeinnaam pizzatalia.be. Verzoeker

meent dat het bestreden merk nagenoeg identiek is aan zijn woord-/beeldmerk en dat daarmee vast staat dat verweerder kennis had van dit merk.

12. Verzoeker geeft aan sinds 2008 toestemming te hebben gegeven aan verschillende derden, waaronder verweerder, om het merk PIZZATALIA en het bijhorende concept in verschillende steden in Vlaanderen te gebruiken. Hiervoor werd een vergoeding betaald aan verzoeker. Verweerder is in 2014<sup>1</sup> zonder aankondiging opgehouden met betaling van de vergoeding maar heeft het gebruik van het merk PIZZATALIA, met toevoeging van de aanduiding "Original", en het concept voortgezet. De na deze tijd door verzoeker verzonden facturen zijn volgens hem onbetaald gebleven zonder te zijn betwist.

13. In oktober 2015 heeft verweerder het bestreden merk aangevraagd. Daarnaast heeft verweerder de domeinnaam pizzataliaonline.be geclaimd.

14. Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU (hierna: "Hof" of "HvJEU") inzake Lindt&Sprüngli, naar die van het Gerecht EU ("GEU") inzake EUIPO vs FOODCARE, de rechtbank Den Haag inzake Aliter Curari vs Dr. Rath en de rechtbank Amsterdam inzake Greenleaf Centrum vs Stichting Maris. Verzoeker geeft op basis hiervan aan dat er sprake is van een aanvraag te kwader trouw omdat het gaat om een merk waarvan aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde een overeenstemmend merk voor overeenstemmende waren of diensten te goeder trouw gebruikte zonder zijn toestemming te hebben voor het aanvragen daarvan. Dit is eveneens zo indien het gebruik van een handelsnaam door een derde betreft, aldus verzoeker.

15. Verzoeker geeft aan dat kwade trouw moet worden beoordeeld op het moment van aanvraag van het merk. Dat er sprake was van kwade trouw ten tijde van de bestreden aanvraag blijkt uit de volgens verzoeker bestaande contractuele relatie tussen partijen. Ter staving daarvan heeft verzoeker afschriften ingediend van betalingen van verweerder aan verzoeker in de periode maart-juli 2015 en facturen van verzoeker aan verweerder over de periode september 2015 – juni 2018.

16. De kwade trouw van verweerder blijkt volgens verzoeker mede uit de toevoeging van het woord "Original" aan het bestreden merk omdat hiermee de schijn van authenticiteit wordt gewekt. Daarnaast geeft verzoeker aan dat uit het hebben van toestemming voor gebruik van zijn merk ten tijde van de aanvraag van het bestreden merk niet kan worden afgeleid dat verweerder ook toestemming had voor het indienen van de bestreden aanvraag.

Verzoeker geeft aan dat zijn ingeroepen woordmerk in zijn geheel voorkomt in het bestreden merk. Hierdoor bestaat er naar zijn mening per definitie een mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming.

17. Volgens verzoeker is het woord "Original" in het merk van verweerder van ondergeschikt belang bij vergelijking van de merken aangezien dit beschrijvend is. Het woord PIZZATALIA, dat in beide merken voorkomt, heeft in zijn ogen geen betekenis waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Als dit wel het geval zou zijn, meent hij dat er dan sprake is van overeenstemming. Waar dit in gelegen is vermeldt hij niet. Verzoeker meent daarnaast dat in visueel opzicht PIZZATALIA in het bestreden merk groot is weergegeven waardoor dit sterk overeenstemt met zijn merk. Auditief geldt naar mening van verzoeker dat het bestreden teken zal worden uitgesproken als PIZZATALIA, waardoor beide identiek zijn.

---

<sup>1</sup> Gezien de stukken die werden ingediend, bijlagen 8 en 9 bij argumenten verzoeker, zal bedoeld zijn: in 2015.

18. De aangeduide waren zijn naar mening van verzoeker deels identiek. Voor het overige geldt dat het bestreden merk is aangevraagd voor voedingswaren die sterk overeenstemmen met de waren aangeduid door verzoeker en die bovendien worden verstrekt middels restaurants. Hierdoor stemmen de waren tevens overeen met de diensten van het ingeroepen recht.

19. De aangeduide waren zijn naar mening van verzoeker bestemd voor het brede publiek met een gemiddeld aandachtsniveau.

20. Verzoeker concludeert dat er hierdoor gevaar voor verwarring tussen de merken ontstaat.

21. Verzoeker vraagt om doorhaling van het merk van verweerder op basis van door hem aangehaalde rechtsgronden met verwijzing van verweerder in de kosten van deze procedure op basis van artikel 2.30ter lid 5 BVIE.

## **B. Argumenten van verweerder**

22. In zijn reactie op de argumenten heeft verweerder tevens om bewijzen van gebruik van het ingeroepen merk verzocht. De door verzoeker ingediende stukken om gebruik aan te tonen schieten in zijn ogen te kort. De ingediende uitingen op sociale media kunnen geen gebruik bewijzen aangezien deze eenzijdig zijn en er slechts één uiting uit 2015 is ingediend, de overige zijn uit de periode eind 2017-2019; de ingediende beoordelingen van klanten betreffen de beoordeling van de handelszaak en de aangeboden waren en niet het merk van verzoeker; de ingediende artikelen uit de pers stammen uit mei en oktober 2018 en tonen geen consistent gebruik; de ingediende foto's zijn niet gedateerd; de afbeelding van Google Streetview toont geen gebruik van het beeldmerk; de facturen betrekking hebbende op inkoop en verkoop tonen geen gebruik van het merk. Daarnaast geeft verweerder aan dat de bij de argumenten ingediende facturen van verzoeker aan verweerder niet als gebruiksbewijs kunnen dienen omdat hij deze facturen heeft betwist. Verweerder geeft aan dat er wel sprake is van de uitbating van een pizzeria in Turnhout maar dat gebruik van het merk PIZZA TALIA niet zou blijken uit de stukken.

23. Verweerder geeft aan dat er ten tijde van zijn aanvraag geen oppositie tegen werd ingesteld en dat het bestreden merk sinds de inschrijving ervan wordt gebruikt. Hij doet dit ter uitbating van een pizzeria met bezorgdienst in Aalst en vijf andere steden in Vlaanderen en laat dit middels een franchiseovereenkomst ook door een andere ondernemer doen.

24. Verzoeker slaagt er volgens verweerder niet in te voldoen aan de op hem rustende verplichting om kwade trouw aan te tonen. Onder verwijzing naar de beslissing van het HvJEU inzake Malaysia Dairy dient er volgens verweerder te worden aangetoond dat het gaat om een merk dat overeenstemt met een door een derde voorgebruikt merk waarvan de aanvraag enkel is bedoeld om de belangen van derden te ondermijnen of om het exclusieve recht te verkrijgen met het oog op andere doeleinden dan die van de functies van het merk. Verweerder geeft aan dat uit alle omstandigheden van het geval en door ontleding van de kenmerkende elementen van de betrokken merken voortvloeit dat er van kwade trouw geen sprake is. Het merk van verweerder wijkt in zijn ogen af van het beeldmerk van verzoeker aangezien dit het woord "Original" en niet het woord "Delivery" bevat. Daarnaast is de plaatsing van de wordelementen ten opzichte van de driehoeken, die beide merken bevatten, onderling afwijkend. Ten derde is het kleurgebruik in beide merken verschillend, aldus verweerder en ten slotte maakt verweerder altijd gebruik van de woordcombinatie PIZZATALIA ORIGINAL.

25. Uit de registratie van de domeinnaam van verzoeker kan volgens verweerder geen kwade trouw worden afgeleid. Het kunnen beschikken over een domeinnaam betekent niet dat er ook een website aan

gekoppeld is. Verweerder geeft daarbij aan dat naar zijn mening de website van verzoeker niet af is, terwijl die van hem dat wel zou zijn.

26. Verweerder bestrijdt het bestaan, nu en in het verleden, van een contractuele relatie met verzoeker. Uit de betalingen van verweerder aan MA BVBA in de periode maart-juli 2015 kan, bij het ontbreken van facturen, niet worden afgeleid dat deze betrekking hebben op het gebruik van het merk van verzoeker. Bovendien is de rechtspersoon waaraan werd betaald niet de houder van het merk, dit is de heer Akin in persoon. Verweerder geeft aan MA BVBA te hebben betaald voor incidentele leveringen aan hem.

27. De door verzoeker ingediende facturen van latere datum zijn niet afkomstig van verzoeker, maar van MA BVBA. Een relatie tussen verzoeker/houder van het merk en MA BVBA blijkt volgens verweerder niet. Daarnaast blijkt uit de facturen volgens verweerder niet dat deze betrekking hebben op gebruik van het merk van verzoeker en zijn deze facturen van na aanvraag van het bestreden merk. Verweerder meent dat verzoeker door deze facturatie heeft gepoogd op te komen tegen zijn merkaanvraag in plaats van het instellen van een oppositie daartegen. Verweerder heeft deze facturen naar eigen zeggen betwist en heeft ter ondersteuning van deze stelling correspondentie daarover ingediend. Verzoeker is ook niet overgegaan tot incassomaatregelen. Verweerder concludeert dat er geen overeenkomst tussen partijen bestaat en dat verzoeker er niet in slaagt dit te bewijzen.

28. De toevoeging van woord "Original" door verweerder aan PIZZATALIA kan naar zijn mening niet worden uitgelegd als een claim op de authenticiteit van zijn merk. Het betreft volgens hem een gebruikelijke term in de restaurantwereld om te weerspiegelen dat de aangeboden gerechten traditioneel zijn.

29. Verweerder meent dat de overeenstemming tussen de merken moet worden beoordeeld in de plaatsen waar beide partijen actief zijn omdat pizzeria's in de regel slechts in de omtrek van enkele kilometers rondom hun feitelijke vestiging opereren. Verweerder geeft aan dat er zich dus geen overeenstemming voordoet omdat verzoeker enkel actief is in Turnhout. Daardoor kan er geen verwarring ontstaan bij het in aanmerking komend publiek, de doorsnee consument.

30. Visueel bestaat er volgens verweerder geen overeenstemming tussen het woordmerk PIZZATALIA en zijn merk door de toevoeging van het "Original" daaraan, een element dat niet ondergeschikt is. Met het beeldmerk van verzoeker is er evenmin sprake van visuele overeenstemming door de onderling verschillende plaatsingen van de woordelementen in beide merken en het gebruik van andere kleuren.

31. Auditief verschillen PIZZATALIA en het bestreden merk volgens verweerder van elkaar door de toevoeging van "Original" dat wel wordt uitgesproken. Het beeldmerk van verzoeker stemt volgens hem ook niet auditief overeen omdat in het beeldmerk van verzoeker, door de plaatsing van de woorden PIZZA en TALIA, er een pauze tussen beide woorden zal vallen en doordat het woord "Delivery" niet voorkomt in het merk van verweerder.

32. Verweerder gaat niet in op de vergelijking van de waren en diensten en stelt dat deze afhankelijk is van het feitelijke gebruik van het merk van verzoeker.

33. Verweerder concludeert tot afwijzing van de vordering.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Relatieve nietigheid**

34. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk schriftelijk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de het bepaalde in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE.

35. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover in dit geval van belang: "Een merk [...] kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: (...) b. 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".

36. 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).

#### **Gebbruiksbewijzen**

37. Het verzoek tot doorhaling van het bestreden merk werd op 4 maart 2019 ingediend. Het bestreden merk werd aangevraagd op 20 oktober 2015. Verzoeker beroept zich daarbij op een merk aangevraagd op 26 oktober 2009 en ingeschreven op 10 februari 2010.

38. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.30quinquies, lid 1 en 2 en 2.23bis BVIE dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in de vijf jaren voorafgaand aan de datum van instelling van de vordering tot doorhaling van het bestreden merk, indien het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode van vijf jaar was ingeschreven. Bovendien moet het ook normaal zijn gebruikt in het tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van aanvraag van het bestreden merk als het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode was geregistreerd.

39. Beide situaties doen zich voor. Daarmee zijn er dus twee relevante, overlappende, periodes waarin gebruik van het ingeroepen recht moet worden aangetoond. Deze lopen van 20 oktober 2010 tot 20 oktober 2015 en van 4 maart 2014 tot 4 maart 2019.

40. Volgens de rechtspraak van het HvJEU wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel

is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJEU, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145). In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346; Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

41. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

42. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

43. Overeenkomstig regel 1.41 jo. 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de doorhalingsvordering berust.

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

44. Verzoeker dient de volgende stukken om het gebruik van het woordmerk PIZZATALIA te bewijzen:

- 1) Voorbeelden van uitingen op social media: Facebook en Instagram; november 2015 – augustus 2018;
- 2) Klantbeoordelingen op Mymenu.be; 2015 – 2019;
- 3) Vermeldingen in de pers; HLN d.d. 30 mei 2018 en persbericht over activiteit voor kinderen bij PIZZATALIA d.d. 29 oktober 2018;
- 4) Eigen publicaties: Menukaart, reclamefolder, uitingen op scooters, pizzadozen, kleding personeel;
- 5) Weergave op Google Streetview van restaurant;
- 6) Inkoopfacturen: Voedingsmiddelen, vervoersmiddelen, belastingaanslagen; 2016-2018;
- 7) Verkoopbewijzen: Pinbetalingen, afrekening bestelplatform, kassabonnen; 2015-2019;
- 8) Verklaring van de boekhouder van verzoeker inzake omzetcijfers; Juli 2013 – juli 2019.

45. Tussen partijen staat vast dat verzoeker een pizzeria inclusief afhaal- en bezorgservice onder de naam PIZZA TALIA drijft in Turnhout. Uit het ingediende materiaal blijkt dat deze onderneming zich (op de lokale markt) profileert door reclamemateriaal te verspreiden en door zijn naam aan te brengen op de vervoermiddelen die zij gebruikt voor haar bezorgdiensten en op social media. Het bestaan van deze

onderneming wordt ook bevestigd in de pers. De klantbeoordelingen en de kassabonnen tonen dat er daadwerkelijk afzet wordt behaald.

46. Uit het materiaal blijkt dat het merk veelal wordt gebruikt als gecombineerd woord-/beeldmerk, zoals ook gedeponereerd door verzoeker maar niet door hem ingeroepen als recht om de relatieve nietigheid van het merk van verweerder op te baseren. In deze opmaak wordt het ingeroepen merk geschreven als PIZZA TALIA. Verzoeker lijkt het merk in praktijk veelvuldig zo te gebruiken. Het Bureau is van oordeel dat dit deze wijze van gebruik niet afdoet aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk (HvJEU, Specsavers, C-252/12, 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497).

47. Het ingediende materiaal ziet, mede blijkens het begeleidende schrijven bij het ingediende gebruiksbewijs op de vijf jaren voorafgaand aan de instelling van deze vordering tot doorhaling – dus 4 maart 2014 tot 4 maart 2019 – en niet op de periode voorafgaand aan de aanvraag voor het bestreden merk, dus 20 oktober 2010 tot 20 oktober 2015. Echter, de verklaring van de boekhouder over de behaalde omzetten geeft ook een serieuze omzet weer over de periode juli 2013 – juli 2014. Daarnaast is er in een van de ingediende uitingen op Facebook, uit januari 2019, sprake van het 22-jarig bestaan van PIZZA TALIA en vermeldt verzoeker naast de merknaam "Since 1997". Uit de bij de argumenten gevoegde stukken blijkt daarbij dat er sinds juni 2008 op het adres van het restaurant zich een onderneming heeft gevestigd met de naam Pizza Talia die een restaurant en bezorgdienst uitbaat. Deze factoren in onderlinge samenhang in overweging nemende en afzettend tegen het materiaal dat ziet op de periode voorafgaand aan het instellen van deze doorhalingsprocedure, is ook in de periode voorafgaand aan de aanvraag van het bestreden teken normaal gebruik van het ingeroepen merk aangetoond.

48. Het gebruik van het merk ziet niet op alle waren genoemd in de klasse 30. Gelet op de inhoud van de ingediende stukken en in het bijzonder de menukaart van verzoeker is geen gebruik aangetoond voor: Meel, graanpreparaten, sausen; specerijen; brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; pizza toppings, voor zover niet begrepen in andere klassen; met deegwaren bereide diepvriesmaaltijden voor zover niet begrepen in andere klassen.

49. Dat de gepresenteerde uitingen op social media veelal eenzijdig zijn, zoals verweerder terecht opmerkt, kan geen doorslaggevende rol spelen. Naar zijn aard wordt een merk gebruikt door de houder ervan met uitsluiting van anderen.

#### *Conclusie*

50. Gezien het tussen partijen vaststaande gebruik van het teken voor een pizzeria en gezien het door verzoeker ingediende materiaal acht het Bureau normaal gebruik van het ingeroepen woordmerk aangetoond over beide periodes voor de aangeduide diensten en een deel van de in de klasse 30 genoemde waren.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

51. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

52. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen oudere merk en de waren en diensten waartegen de doorhalingsvordering is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register waarvoor gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Vordering tot doorhaling gebaseerd op:</b>	<b>Vordering tot doorhaling gericht tegen:</b>
	Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
Kl 30 Pizza's, deegwaren; met deegwaren bereide maaltijden voor zover niet begrepen in andere klassen.	Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakers- en suikerbakerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
Kl 39 Thuisbezorging van pizza's, snacks en deegwaren.	
Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), waaronder het verschaffen van pizza's; horeca-diensten; traiteursdiensten.	

53. Verzoeker stelt gemotiveerd dat de waren aangeduid door verweerder identiek zijn aan dan wel overeenstemmen met de waren en diensten aangeduid bij het ingeroepen merk. Verweerder gaat hier expliciet niet nader op in. Daarmee staat voor deze procedure de overeenstemming van de waren aangeduid door verweerder vast.

#### *Conclusie*

54. De waren aangeduid bij het bestreden merk zijn identiek aan of stemmen overeen met die van het ingeroepen merk.

#### **Vergelijking van de merken**

55. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).


56. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens 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).

57. 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).

58. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer relevante aspecten betreft (GEU, *Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, *Ecoblue*, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, *Thomson life*, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

59. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PIZZATALIA	

#### *Begripsmatige vergelijking*

60. PIZZATALIA heeft geen betekenis. Hoogstens zou een deel van het publiek dit kunnen zien als de samentrekking van PIZZA en ITALIA, 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. Daarbij wordt mede in overweging genomen dat het bestanddeel "Original", dat voorkomt in het bestreden merk, een beschrijvende term is die bovendien klein is weergegeven. In de begripsmatige vergelijking van de merken speelt dit daardoor een ondergeschikte rol.

#### *Auditieve vergelijking*

61. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken 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 teken (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).

62. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de woordelementen, respectievelijk PIZZATALIA in het ingeroepen merk en PIZZATALIA ORIGINAL, in het bestreden merk. De aanduiding ORIGINAL in het bestreden teken is niet dominant. Zoals verweerder aangeeft betreft het een gebruikelijke aanduiding in de restaurant- en voedingsbranche die communiceert dat de aangeboden gerechten traditioneel zijn. Het is waarschijnlijk dat dit woord niet wordt uitgesproken als er aan het bestreden merk wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432).

63. Het Bureau oordeelt dat ingeroepen en bestreden merk sterk overeenstemmend zo niet identiek zijn. Zij verschillen enkel door de toevoeging van het woord ORIGINAL dat niet dominant is en zelden zal worden uitgesproken.

#### *Visuele vergelijking*

64. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van 10 letters, PIZZATALIA, met daaronder in een kleiner lettertype en cursief het woord Original. Deze zijn dwars over een driehoekvormig element, waarin een pizzapunt kan worden gezien, geplaatst. Boven de letters i in PIZZATALIA zijn de punten vervangen door basilicumblaadjes. Het ingeroepen merk is het woordmerk PIZZATALIA.

65. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel de beeldelementen in het bestreden teken niet volledig 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 met name uitgaan naar het woord PIZZATALIA. Dit valt op door zijn grootte en prominente plaatsing in het merk. Dit woord is identiek aan het ingeroepen recht. Het gebruik van het veel kleiner weergegeven element "Original" speelt onder andere hierom geen overwegende rol. Daarbij moet mede in overweging worden genomen dat het gaat om een aanduiding die als beschrijvend kan worden opgevat, zoals hiervoor reeds overwogen.

66. Het Bureau is dan ook van mening dat de merken visueel sterk overeenstemmend zijn.

#### *Conclusie*

67. De merken zijn auditief tenminste sterk overeenstemmend, visueel sterk overeenstemmend en begripsmatig mogelijk identiek dan wel speelt een begripsmatige vergelijking geen rol. De merken stemmen in de ogen van het publiek dus tenminste sterk overeen.

### **Globale beoordeling**

64. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

65. 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). De onderhavige waren en diensten zijn gericht op een breed publiek, waarbij in casu uitgegaan dient te worden van een normaal aandachtsniveau.

66. 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 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). In het onderhavige geval zijn de waren en diensten gelijk, dan wel overeenstemmend. De merken stemmen tenminste sterk overeen.

67. 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). Het ingeroepen merk heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren en diensten.

### **Conclusie**

68. Beide tekens zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend en de identiteit dan wel overeenstemming van waren en diensten is in confesso (supra 53). Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde dan wel is er sprake van een sterke begripsmatige overeenstemming. Het Bureau is op grond van het bovenstaande, en gelet op hun onderlinge samenhang, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

### **A.2 Kwade trouw – juridisch kader**

68. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan iedere partij bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen op grond van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE. Artikel 2.2bis, lid 2 BVIE bepaalt dat een merk moet worden nietig verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving ervan te kwader trouw is ingediend. Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de verweerder is dus het tijdstip van indiening van de aanvraag van het merk (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, rov. 35).

69. Het BVIE, noch Richtlijn 2015/2436, bevat een definitie van het begrip "kwade trouw". Aangezien het hier een autonome bepaling van Unierecht betreft, dient deze eenvormig te worden uitgelegd en moeten de betekenis en de draagwijdte van het begrip "kwade trouw" worden bepaald met inachtneming van de

context en het doel van de betrokken bepaling en deze Richtlijn (HvJEU, *Malaysia Dairy*, 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435).

70. In de zaak *Sky and Others* (HvJEU, 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45) herinnert het Hof eraan dat het begrip “kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk en dat bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer en het stelsel van onvervalste mededinging (rov. 74).

71. Het Hof heeft in dit verband geoordeeld dat de kwade trouw in de zin van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren (HvJEU, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, reeds aangehaald, rov. 37). Hierbij geldt dat het (subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van de (objectieve) omstandigheden van het voorliggende geval (rov. 42). Daarbij kan het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, in bepaalde omstandigheden op kwade trouw wijzen, hetgeen met name het geval is wanneer de aanvrager een teken als merk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen (rov. 43-44). In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (rov. 45).

72. Dit zijn nadrukkelijk voorbeelden van de grote verscheidenheid van omstandigheden die een rol kunnen spelen (HvJEU, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, reeds aangehaald, rov. 22 en 38). Het (subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria, waaronder met name de commerciële logica van de indiening van de inschrijvingsaanvraag. In het bijzonder moet worden nagegaan of de aanvrager van plan is het merk te gebruiken voor de wezenlijke functie daarvan, die bestaat uit het voor de consument of de eindgebruiker waarborgen van de identiteit of de oorsprong van de betrokken waar of diensten, in de zin dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van een andere herkomst (HvJEU, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, reeds aangehaald, rov. 45). Daarbij kan rekening worden gehouden met de oorsprong van het teken, de commerciële logica die de indiening van de aanvraag tot merkregistratie volgt en de voor deze aanvraag relevante chronologische volgorde.

73. Krachtens regel 1.31 UR dient een verzoeker de vordering tot nietigverklaring met argumenten en stukken te onderbouwen. De verzoeker die de nietigheid van een aanvraag inroept op grond van kwade trouw dient de relevante feiten en omstandigheden te stellen (BenGH 21 november 1983, A 82-6, *Cow Brand II*). De bewijslast voor het bestaan van kwade trouw ligt derhalve bij de partij die zich beroept op deze nietigheidgrond (zie tevens naar analogie GEU, URB, T-635/14, 21 mei 2015, EU:T:2015:297 en NEYMAR, T-795/17, 14 mei 2019, ECLI:EU:T:2019:329).

### **A.3 Kwade trouw – het onderhavige geval**

74. In het onderhavige geval geldt dat het Bureau reeds heeft vastgesteld dat het bestreden merk op grond van het bepaalde in artikel 2.2ter lid 1, sub b BVIE nietig moet worden verklaard. Daarom zal met inachtneming van regel 1.31, lid 1, sub i UR om proceseconomische redenen de gestelde kwade trouw van verweerder niet meer worden beoordeeld. Dit zou niet kunnen leiden tot een ander resultaat van deze procedure. Echter, onder verwijzing naar het bovenstaande hecht het Bureau er in dit geval aan om op te

merken dat op basis van de op verzoeker rustende stelplicht en bewijslast, dit verzoek niet zou kunnen hebben slagen. Het verzoek is in dit opzicht niet toereikend.

## **B. Overige factoren**

75. Verweerder betreft in zijn argumentatie over het verwarringsgevaar zowel het woord- als het woord-/beeldmerk van verzoeker. Echter, hij merkt terecht op dat verzoeker enkel zijn woordmerk heeft ingeroepen. Het woord-/beeldmerk van verzoeker speelt bij de beoordeling van de ingeroepen grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE geen rol.

76. Evenmin kan het een rol spelen dat het gebruik van de merken niet ten overstaan van het publiek in de dezelfde regio's plaats zou vinden. Het ingeroepen merkrecht van verzoeker strekt zich uit over het grondgebied van de gehele Benelux, waarmee het publiek dat bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring een rol speelt, het publiek is dat zich in dit gehele gebied bevindt.

## **C. Conclusie**

77. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van verwarring bij het in aanmerking komend publiek. Daarmee slaagt het beroep op nietigheid van het bestreden merk.

## **IV. BESLUIT**

78. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000092 wordt in zijn geheel toegewezen.

79. Benelux merkinschrijving met nummer 984901 wordt doorgehaald.

80. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 24 november 2020



Camille Janssen  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens