

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017314
van 4 november 2022

Opposant: Affinity Petcare S.A.

Plaza Europa 54-56
08902 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona
Spain

Gemachtigde: Chiever B.V.

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: Europese Unie inschrijving 17904422

PETTALKS

tegen

Verweerder: Stichting Verhuisdieren.nl

Coen de Koninglaan
1135 CM Edam
Nederland

Gemachtigde: Vondelmark

Kattenlaan 12
1054 KA Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: Benelux aanvraag 1444252

PET
Talks

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

1. Op 4 juni 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 41:



De aanvraag is onder nummer 1444252 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 juli 2021.

2. Op 3 september 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Uniemark registratie 17904422 van het woordmerk PETTALKS ingediend op 23 mei 2018 en op 18 januari 2019 ingeschreven voor waren in klasse 31 en diensten in de klassen 35, 41 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen oudere merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 6 september 2021. 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 7 maart 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant begint met een vergelijking van de tekens, die volgens opposant (nagenoeg) identiek zijn. De beeldelementen in het betwiste teken zijn verwaarloosbaar en voegen geen onderscheidend vermogen toe aan het teken. Daarnaast volgt uit vaste rechtspraak dat het wordelement van een woord-

/beeldmerk de meeste aandacht trekt, net zoals het begin van tekens. Om die reden zou de vergelijking van de tekens zich moeten focussen op de identieke woorden "PET" en "TALK" tegenover "PETTALKS", waardoor de tekens visueel nagenoeg identiek zijn. Auditief hebben de betrokken tekens een identiek ritme en worden de tekens op exact dezelfde wijze uitgesproken, waardoor zij auditief identiek zijn. Ook conceptueel zijn de betrokken tekens identiek: zij verwijzen naar gesprekken met of over huisdieren.

10. Ten aanzien van de betrokken waren en diensten merkt opposant op dat deze duidelijk identiek dan wel in sterke mate overeenstemmend zijn en het ingeroepen merk heeft, nu het geen betekenis heeft in relatie tot de betrokken waren en diensten, een normaal onderscheidend vermogen. De betrokken waren en diensten verwijzen niet naar een specifiek publiek en zijn daarmee bestemd voor het algemene (grote) publiek.

11. Gelet op al het voorgaande bestaat er volgens opposant gevaar voor verwarring bij het publiek. Opposant vraagt daarom afwijzing van Benelux aanvraag 1444252 voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd, met veroordeling van de deposant in de kosten van deze oppositie.

B. Reactie verweerder

12. Verweerder begint met op te merken dat juist de combinatie van het lettertype en de kleurstelling van het betwiste teken voor herkenbaarheid dient te zorgen. Het lettertype en deze kleuren keren terug in andere uitingen van verweerder, zoals op zijn website verhuisdieren.nl. Op deze wijze probeert verweerder zijn activiteiten te onderscheiden van andere partijen in de markt.

13. De overeenstemming tussen beide merken zit in het wordelement "PET TALKS", in de merkregistratie van de opposant zonder spatie weergegeven als "PETTALKS". Dit element is echter niet onderscheidend, nu het – zoals opposant zelf ook stelt- verwijst naar gesprekken (met of) over huisdieren. Deze tekens dienen dan ook vrij voor gebruik te blijven als het aankomt op het gebruik in relatie tot deze activiteiten. De opposant is niet in de positie om zijn merkrecht in te roepen tegen een aanvraag op grond van het argument dat een beschrijvend element ervan overeenstemt met zijn registratie als geheel. Het ingeroepen merk had naar zijn mening niet eens mogen worden ingeschreven.

14. De stelling van opposant dat "de waren en diensten identiek/ zeer overeenstemmend zijn" wordt niet onderbouwd. Wat betreft de diensten in klasse 35 merkt verweerder op dat de zeer specifieke omschrijving van het betwiste merk niet terugkomt in het merk van opposant en voor zover dat wel het geval zou zijn moet het ingeroepen merk als niet onderscheidend worden beschouwd. Wat betreft de diensten in klasse 41 van het betwiste teken, die zouden als soortgelijk kunnen worden gezien aan de dienst "educatie" waarvoor het ingeroepen merk in ingeschreven. Maar ook daarvoor geldt dat dit een dienst is waarvoor het ingeroepen merk nu juist niet onderscheidend is.

15. Ten slotte merkt verweerder op dat merk en teken wel degelijk een betekenis hebben in relatie tot de diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, en waarvoor het oudere merk deels is geregistreerd. Met het voorgaande in gedachten verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, en Benelux aanvraag nummer 1444252 in te schrijven.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

16. 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.

17. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] 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.”*¹

18. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

19. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

20. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

21. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.


⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁶

22. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, 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.

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PETTALKS	

Visuele vergelijking

24. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk bestaande uit een Engelstalig woord met acht letters. De consument, die een goede kennis heeft van de Engelse taal, zal dit woordmerk opsplitsen in elementen die voor hem een specifieke betekenis suggereren of die lijken op woorden die hij kent,⁷ waardoor het ingeroepen merk zal worden gelezen als "PET" (het Engelse woord voor "huisdier") en "TALKS" (het Engelse woord voor "gesprekken").

25. Het betwiste teken is een woord-/beeldmerk. Bij zulke merken 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. In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen basaal, nu er enkel verschillende kleuren en een als standaard te omschrijven lettertype worden gebruikt. Deze figuratieve elementen zullen door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als versiering of opmaak en niet als de onderscheidende elementen van het merk. Door het gebruik van de figuratieve elementen wordt voor het publiek evenwel direct duidelijk dat het betwiste teken moet worden gelezen dan als "PET" (Engelse voor "huisdier") en "TALKS" (Engelse voor "gesprekken").

26. Gezien het voorgaande is het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken door hun wordelementen, in beide gevallen PET TALKS, worden gedomineerd. Deze zijn identiek waardoor ze visueel in hoge mate overeenstemmen.

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

⁷ Gerecht EU 16 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, punt 51 (Virakraft).

⁸ Zie in die zin ook Gerecht EU 14 juli 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289 (SELENIUM-ACE) en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916.

Auditieve vergelijking

27. 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.⁹

28. Gezien hetgeen is besproken in punten 25 en 26 zal zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken worden uitgesproken als “PET-TALKS”, iets waar partijen het ook over eens zijn.

29. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief identiek zijn.

Begripsmatige vergelijking

30. Gezien hetgeen is besproken in punten 25 en 26 zullen beide tekens worden opgevat als “PET-TALKS”. Partijen menen dat dit door het relevante publiek zal worden opgevat als “gesprekken met of over huisdieren”. Het Bureau deelt die opvatting.

31. Gelet op het voorgaande, waaruit blijkt dat beide tekens worden opgevat als “gesprekken met of over huisdieren” is het Bureau van oordeel dat de betrokken tekens begripsmatig identiek zijn.

Conclusie

32. De tekens stemmen visueel in hoge mate overeen, terwijl zij auditief en conceptueel identiek zijn.

Vergelijking van de waren en diensten

33. 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 waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁰

34. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹¹

35. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KL 31 Voedingsmiddelen voor dieren; Voedingspreparaten voor dieren; Voer voor huisdieren; Dranken voor huisdieren; Veevoeder; Versterkende voedingsmiddelen voor dieren; Tarwe-eiwitten voor diervoeding; Bodembedekkingsmaterialen voor dieren; Mout; Eetbare lekkernijen voor dieren.	

⁹ Gerecht EU van 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 (PC WORKS) en van 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152 (Thai Silk).

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹¹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>KL 35 Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Handelsinformatie en -adviezen voor consumenten; Demonstratie van producten; Organisatie van tentoonstellingen en beurzen voor commerciële of publicitaire doeleinden; Verkooppromotie voor derden (commerciële dienstverlening); Leveranciersdiensten voor derden; Handelsbemiddeling; Import-export en detail- en groothandelverkoop in winkels en via internet van voedingsmiddelen voor dieren en producten voor huisdieren; Presentatie van goederen op communicatiemediën, voor verkoopdoeleinden; Verhuur van advertentieruimte; Hulp bij de leiding van zaken; Verstrekken van zakelijke informatie; Marktstudie; Public relationsdiensten; Organisatie, beheer en controle van voordeel- en aansporingsacties; Klantenbindingsdiensten; Ontwikkelen van promotiecampagnes voor bedrijven; Beheer van klantenbindings-, aanmoedigings- of reclameacties; Promotie, online ten behoeve van computernetwerken en websites; Organisatie van prijsuitreikingen voor reclamationdoeleinden; Promotie van producten en diensten via spaarpuntenprogramma's voor cadeaus, coupons en kortingen; Reclame, waaronder promotie van de verkoop van artikelen en diensten voor derden door overbrenging van reclamemateriaal en verspreiding van reclame-uitingen via computernetwerken; Promotionele marketing; Reclame en marketing ter promotie van voedingsmiddelen voor dieren en producten voor dieren; Online promotiediensten via een computernetwerk en via websites.</p>	<p>KL 35 Het administratieve en commerciële beheer van een online platform, waar informatie kan worden gevonden op het gebied van huisdieren, en waar gebruikers met elkaar in contact kunnen komen teneinde informatie uit te wisselen op het gebied van huisdieren.</p>
<p>KL 41 Educatie; Sportieve en culturele activiteiten; Het organiseren en houden van competities en wedstrijden.</p>	<p>KL 41 Het organiseren en houden van educatieve bijeenkomsten op het gebied van de relatie tussen mens en dier.</p>
<p>KL 44 Veterinaire diensten; Hygiëne en schoonheidsverzorging voor dieren.</p>	

Klasse 35

36. De dienst "het administratieve en commerciële beheer van een online platform, waar informatie kan worden gevonden op het gebied van huisdieren, en waar gebruikers met elkaar in contact kunnen komen teneinde informatie uit te wisselen op het gebied van huisdieren" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd is een species van de bredere diensten "administratieve diensten" en "beheer van commerciële zaken" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Laatstgenoemde diensten omvatten immers alle mogelijke soorten van de betreffende diensten, waaronder ook de diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd.¹² Deze diensten zijn derhalve identiek.

¹² Zie in die zin ook Gerecht EU van 8 november 2017, T-80/17, ECLI:EU:T:2017:784, punt 38 (ISTA/ IST) en Gerecht EU van 17 januari 2012, T-522/10, ECLI:EU:T:2012:9, punt 36 (Hell).

Klasse 41

37. Verweerder merkt op dat de diensten in klasse 41 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd soortgelijk zouden kunnen worden geacht aan de dienst "educatie" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.¹³ Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de diensten in klasse 41 soortgelijk zijn, nu de stelling van de opposant daartoe door verweerder niet (afdoende) is betwist.

Conclusie over de vergelijking waren en diensten

38. De diensten in klasse 35 van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten "administratieve diensten" en "beheer van commerciële zaken" van het ingeroepen merk en de diensten in klasse 41 van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst "educatie" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

Globale beoordeling

39. Voor de globale beoordeling van de vraag of er sprake kan zijn van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de betrokken waren of diensten.¹⁴ Opposant meent dat de waren en diensten zijn gericht op het algemene (grote) publiek, maar verbindt daar evenwel geen conclusie aan ten aanzien van het aandachtsniveau van dat publiek. De betrokken diensten in klasse 35 zijn naar hun aard gericht op handelsondernemingen, om hen te helpen met het aan de man brengen van hun waren, het verbeteren van hun dienstverlening of het administratieve beheer van die dienstverlening en daarmee vallend onder de noemer "business-to-business". Dat betekent ook dat het relevante publiek voor deze diensten over het algemeen professionals zijn met een verhoogd aandachtsniveau. Ook voor de overeenstemmende dienst "educatie" in klasse 41 geldt een hoger dan normaal aandachtsniveau; deze diensten worden over het algemeen georganiseerd met het doel degene die de dienst afneemt iets te leren en te informeren, in dit geval in het bijzonder ten aanzien van huisdieren. Gezien de aard van de dienst (kennis opdoen) en het feit dat deze gericht is op huisdieren (waar de eigenaren over het algemeen veel belang aan hechten) zal het aandachtsniveau iets hoger zijn dan normaal.

40. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht. In dit geval gaat het Bureau uit van een lager dan normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. De betekenis van 'pet talks' (zie alinea 30) verwijst naar de inhoud van de onderhavige diensten, die allemaal gericht (kunnen) zijn op het praten over huisdieren. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de dienst "educatie", maar ook voor de overige diensten kan dit het geval zijn. Het lager dan gemiddeld onderscheidend vermogen maakt voor de onderhavige beoordeling echter geen verschil; hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Verwarringsgevaar is immers niet per definitie uitgesloten als de tekens met

¹³ Artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR

¹⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

elkaar overeenstemmen en de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn.¹⁸ Daarvan is in casu sprake: de conflicterende tekens zijn op auditief en conceptueel identiek en visueel in hoge mate overeenstemmend. De betrokken diensten zijn identiek en/of soortgelijk. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Conclusie

41. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2017314 wordt toegewezen.

43. De Benelux aanvraag met nummer 1444252 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 4 november 2022



Pieter Veeze
(Rapporteur)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gerard