

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018268
van 27 juli 2023

Opposant: **Grill'd IP Pty Ltd**
C/- Deloitte Private Pty Ltd
L9 550 Bourke St
3000 Melbourne (VIC)
Australië

Gemachtigde: **Ploum**
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: Internationale inschrijving 1546302



Ingeroepen merk 2: Internationale inschrijving 1545748



tegen

Verweerder: **Albron B.V.**
Rijnzathe 11
3454 PV De Meern
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21
2595 DA Den Haag
Nederland

Betwiste teken: Benelux aanvraag 1466391



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 juni 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in klasse 43:



De aanvraag is onder nummer 1466391 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 juni 2022.

2. Op 29 augustus 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 1546302 met aanduiding van de Europese Unie, van het gecombineerde



woord-/beeldmerk , aangevraagd op 1 maart 2020 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 35 en 43;

- Internationale inschrijving 1545748 met aanduiding van de Europese Unie, van het gecombineerde



woord-/beeldmerk , aangevraagd op 1 maart 2020 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 35 en 43.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en gebaseerd op alle diensten in klasse 43 van de ingeroepen merken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 5 september 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 22 februari 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant betoogt dat het woordelement in beide tekens een woordspeling is op het Engelse werkwoord "to grill", te weten "grilled" (in het Nederlands: "gegrild") en ook zo zal worden begrepen door het in aanmerking komende publiek, waarvan immers een redelijke kennis van de Engelse taal wordt verwacht. Om die reden zijn de tekens begripsmatig identiek.

9. Opposant betoogt verder dat de lichte verschillen in stiling, kleuren en de aanvullende figuratieve elementen slechts maken dat de tekens op visueel vlak niet identiek zijn aan elkaar. Door het identieke woordelement, dat in beide tekens een dominante positie heeft, zijn de tekens visueel alsnog hoog overeenstemmend. Daarnaast zijn de tekens auditief identiek, aldus opposant.

10. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten stelt opposant dat deze diensten allemaal verband houden met de verstrekking van eten/drinken, of advisering hierover. Deze diensten vallen dan ook samen voor wat betreft distributiekanaalen, aanbieders en het relevante publiek. Om die reden zijn de diensten deels identiek en deels in hoge mate overeenstemmend.

11. Opposant concludeert dat er gelet op al het bovenstaande gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de aanvraag tot inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

12. Verweerder betoogt dat het aannemelijk is dat de consument uit zowel de ingeroepen merken als het bestreden teken het element GRILL'D zal distilleren. Volgens verweerder heeft het woordelement GRILL'D een betekenis voor de consument, namelijk een verkorte schrijfwijze van het Engelse woord 'grilled' (gegrild). Verweerder betoogt dat dit woord een kenmerk van de diensten in klasse 43 kan betreffen, te weten dat het gaat om de diensten van een restaurant waar voornamelijk gegrild eten wordt geserveerd.

13. Een (element van een) teken dat een eigenschap van de diensten kan beschrijven, wordt volgens vaststaande jurisprudentie niet voldoende onderscheidend geacht om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, aldus verweerder. Verweerder verwijst hierbij naar het feit dat de aanvraag van het woordmerk GRILL'D door EUIPO is geweigerd voor de diensten in klasse 43, omdat dit teken slechts een verkeerde spelling is van het woord GRILLED en dus beschrijvend is voor een specifieke manier om voedsel te bereiden, namelijk op een grill of rooster.

14. Om die reden stelt verweerder dat het onderscheidend vermogen van het element GRILL'D zeer beperkt zo niet nihil is. Het publiek zal dit woord dan ook niet opvatten als een zelfstandig merkelement. De aandacht van het publiek zal daarentegen uitgaan naar de dominante beeldelementen die in beide tekens zeer verschillend zijn, aldus verweerder. Om die reden bestaat er volgens verweerder onvoldoende overeenstemming tussen de tekens en is er geen sprake van verwarringsgevaar.

15. Verweerder betoogt verder dat de diensten “*verhuur van kookapparatuur en keukenmachines; advisering inzake gebruik en toepassing van restaurant-, kantine-, bar-, keuken- en cateringapparatuur en – installaties*” van het bestreden teken niet overeenstemmen met de diensten van de ingeroepen merken.

16. Op grond van voorgaande verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen en het bestreden teken te registreren, met verwijzing van opposant in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

17. 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.

18. 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

19. 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

20. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 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

21. 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

22. 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

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 Uniemerken.

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 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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

van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken 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 van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

23. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| <p data-bbox="199 790 341 819">IR 1546302</p>  <p data-bbox="199 1072 341 1102">IR 1545748</p>  |  |

25. Zowel de ingeroepen merken als het bestreden teken betreffen een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het eerste ingeroepen merk bestaat uit het wordelement 'Grill'd', diagonaal weergegeven in witte cursieve letters en geplaatst in een rood rond vlak. Het tweede ingeroepen merk bestaat uit hetzelfde wordelement, weergegeven in dezelfde stiling, maar dan in rode letters. Het bestreden teken bestaat uit het wordelement 'Grill'd', weergegeven in een zwart, dikgedrukt lettertype. De apostrof is vervangen voor een groen blaadje. Onder het wordelement bevindt zich een groene strook, waarvan de bovenkant gekarteld is.

26. Het Bureau volgt de onderbouwde stelling van verweerder dat het woord 'Grill'd' in beide tekens beschrijvend is (zie alinea's 12 en 13), nu het een specifieke manier van voedselbereiding aanduidt, te weten dat het voedsel is gegrild. Het beschrijft daarmee een kenmerk van de diensten in klasse 43, nu het kan gaan om diensten van bijvoorbeeld een grillrestaurant of het verstrekken van voedsel dat wordt gegrild. De wijze waarop dit woord is gespeld doet niet af aan de beschrijvende betekenis.

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

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).

Begripsmatige vergelijking

27. Zowel in de ingeroepen merken als het bestreden teken is 'Grill'd' het enige wordelement. Naar het oordeel van het Bureau zal het publiek in de Benelux begrijpen dat het gaat om een verkorte schrijfwijze van het Engelse woord 'grilled', wat 'gegrild' betekent. Het Benelux publiek is bekend met de betekenis van dit woord. Partijen zijn het hier overigens over eens (zie alinea's 8 en 12). Merk en teken zijn derhalve begripsmatig identiek.

Auditieve vergelijking

28. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.⁷

29. Het enige wordelement 'Grill'd' wordt in zowel de ingeroepen merken als het bestreden teken identiek uitgesproken. De tekens zijn derhalve op auditief vlak identiek.

Visuele vergelijking

30. Het wordelement 'Grill'd' van de ingeroepen merken komt volledig en op dezelfde plaats terug in het betwiste teken. In zoverre stemmen de tekens visueel overeen.

31. Hoewel in het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen⁸ en de consument in beginsel meer belang hecht aan het eerste deel van een teken⁹, zal in dit geval de aandacht naar het oordeel van het Bureau echter juist uitgaan naar de andere onderdelen van de tekens, aangezien het woord 'Grill'd' beschrijvend is voor de betrokken diensten (zie alinea 26). Om die reden zal dit wordelement door het relevante publiek niet worden beschouwd als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door de tekens opgeroepen totaalindruk.¹⁰ De aandacht van het publiek zal daarom in het onderhavige geval vooral uitgaan naar de figuratieve elementen van de tekens. Deze elementen zijn duidelijk verschillend.

32. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmen.

Conclusie

33. Auditief en begripsmatig zijn de tekens identiek. De tekens stemmen visueel in geringe mate overeen.

Vergelijking van de diensten

34. 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.

⁷ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

⁸ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

⁹ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁰ Zie bijv. Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen) en BenGH 18 oktober 2022, C-2021/5, punt 25 (Luxauto).

Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹¹

35. 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.¹² De dienstenomschrijving is in de twee ingeroepen merken identiek en wordt hieronder geconsolideerd weergegeven.

36. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| <p>KI 43 Preparation of food and beverages; services for providing food and beverages; restaurant services in this class relating to providing food and beverages prepared for consumption on and off the premises; preparation and provision of take away foods; providing food and drink as part of hospitality services; takeaway food and drink services; coffee shop services; cafe services; cafeteria services; internet cafe services in the nature of provision of food and drink prepared for consumption; restaurant services; canteens; snack-bar services; bar services; catering services; business catering services; mobile catering services; providing information, including by electronic means and via a global computer network, about all of the aforesaid services.</p> <p><i>KI 43 Bereiding van voedsel en dranken; diensten voor het verstrekken van voedsel en dranken; restaurantdiensten in deze klasse met betrekking tot het verstrekken van voedsel en dranken voor consumptie ter plaatse en elders; het bereiden en verstrekken van afhaalmaaltijden voedsel; verstrekken van voedsel en dranken als onderdeel van diensten van gastvrijheid; afhaalmaaltijden en -dranken; koffieshopdiensten; café diensten; cafetariadiensten; internetcafédiensten in de vorm van verstrekking van voedsel en dranken voor consumptie; restaurantdiensten; kantines; snackbardiensten; bardiensten; cateringdiensten; bedrijfscateringdiensten; mobiele cateringdiensten; het verstrekken van informatie, onder meer langs elektronische weg</i></p> | <p>KI 43 Catering (het verstrekken van voedsel en dranken), restauratie; restaurant-, kantine- en bardiensten, advisering met betrekking tot catering en restauratie; verhuur van kookapparatuur en keukenmachines; advisering inzake gebruik en toepassing van restaurant-, kantine-, bar-, keuken- en cateringapparatuur en -installaties.</p> |

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

| | |
|--|--|
| <i>en via een wereldwijd computernetwerk, over alle bovengenoemde diensten.</i> | |
| <i>NB. De dienstenlijst van de ingeroepen merken is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i> | |

37. De diensten *'Catering (het verstrekken van voedsel en dranken), restauratie; restaurant-, kantine- en bardiensten, advisering met betrekking tot catering en restauratie'* zijn identiek aan *'restaurantdiensten; kantines; bardiensten; cateringdiensten; het verstrekken van informatie, onder meer langs elektronische weg en via een wereldwijd computernetwerk, over alle bovengenoemde diensten.'* Dit wordt overigens niet betwist door verweerder.

38. Verweerder betwist enkel dat de diensten *'verhuur van kookapparatuur en keukenmachines; advisering inzake gebruik en toepassing van restaurant-, kantine-, bar-, keuken- en cateringapparatuur en – installaties'* overeenstemmen met de diensten van opposant (zie alinea 15). In tegenstelling tot verweerder is het Bureau van oordeel dat er een zekere mate van overeenstemming, dan wel complementariteit bestaat met de restaurant- en cateringdiensten genoemd in klasse 43 van de ingeroepen merken. De diensten van het bestreden teken worden uitgeoefend ten behoeve van het uitvoeren van deze restaurant- en cateringdiensten en deze diensten kunnen worden verstrekt door dezelfde bedrijven en gericht zijn op hetzelfde publiek. Om die reden zijn de diensten in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

39. Gelet op het voorgaande zijn de betrokken diensten naar het oordeel van het Bureau deels identiek en deels in zekere mate overeenstemmend.

Globale beoordeling

40. Voor de globale beoordeling 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 soort waren of diensten waarom het gaat.¹³ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal/gemiddeld aandachtsniveau van het relevante (grote) publiek.

41. 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.¹⁴ Het Bureau gaat in dit geval uit van een zeer beperkt onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken gezien de beschrijvende betekenis van het woorelement (zie alinea 26).

42. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen

¹³ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.¹⁵

43. Wanneer het ingeroepen merk en het betwiste teken een bestanddeel gemeen hebben dat zwak onderscheidend is voor de betrokken waren, zal de globale beoordeling van het verwarringsgevaar evenwel niet vaak leiden tot de vaststelling van het bestaan van dat gevaar.¹⁶

44. In dit geval stemmen de tekens uitsluitend overeen in het woord 'Grill'd', dat beschrijvend is voor de betrokken diensten. Op visueel vlak bestaan er duidelijke verschillen. Naar het oordeel van het Bureau vallen deze verschillen tussen de tekens in dit geval meer op dan de enkele overeenkomst in het beschrijvende element 'Grill'd'. Gelet hierop zal het publiek naar het oordeel van het Bureau niet menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming of denken dat er sprake is van een sub-brand, zelfs niet nu er sprake is van identieke en overeenstemmende diensten.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2018268 wordt afgewezen.

47. De Benelux aanvraag met nummer 1466391 wordt wel ingeschreven.

48. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE juncto regel 1.28 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, 27 juli 2023



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman

¹⁵ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

¹⁶ HvJEU 18 juni 2020, C-702/18 P, ECLI:EU:C:2020:489, punt 53 (Primart).