

Het HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,  
18 KAMER,

Nr.: 1530 ✓

na beraad, wijst volgend arrest :

Afschrift-art. 792 G.W.  
Vrij van expeditierecht  
art. 280, 2<sup>o</sup> Wetb. reg.

Rep.nr.: 2009/8105

A.R. Nr. 2008/AR/468

IN ZAKE VAN :

1. De NV naar Frans recht PUBLICATIONS France MONDE, met zetel te 92534, LEVALLOIS-PERRET Rue Anatole France 149, (FRANKRIJK),  
eiseres,

vertegenwoordigd door Mr. VAN INNIS Thierry,  
✓ advocaat te 1150 BRUSSEL, Tervurenlaan 268a

TEGEN :

1. BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, met zetel te Borderwijklaan 15, 2591 XR DEN HAAG (NEDERLAND),  
verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. Brigitte DAUWE loco  
✓ Mr. DE GRUYSE Ludovic, advocaat te 1000 BRUSSEL, Loxumstraat 25

2. PARFUMERIE ICI PARIS XL N.V., met zetel te 1190 BRUSSEL, Sint-Denijsstraat 294-296,  
verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. Daphne VERVAET  
✓ loco Mr. MAEYAERT Paul, advocaat te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C B.414

Kamer 18

Mecken + PG

Zitting van  
17-11-2009

eindarrest

Over de rechtspleging in het algemeen.

01. Bij een verzoekschrift dat op 20 februari 2008 werd ingediend op de griffie, wordt het hof geadieerd met toepassing van artikel 2.12 van het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.

02. Het beroep tot vernietiging is gericht tegen een beslissing nummer 2000177 van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) van 21 december 2007, waarbij de oppositie werd verworpen die de NV naar Frans recht PUBLICATIONS FRANCE MONDE, eiseres, op 30 maart 2006 had ingesteld tegen de door Parfumerie Ici Paris XL, verweerster, gevraagde inschrijving van het woordmerk ICI PARIS.

03. Bij een arrest van 03 maart 2009 heeft het hof ambtshalve het debat heropend met het oog op een nieuwe behandeling van de zaak.

04. Navolgend werden de partijen opnieuw gehoord op de openbare terechtzitting van 23 juni 2009 en de zaak werd in beraad gesteld.

Het verzoek tot heropening van het debat.

05. De Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE), die aangewezen werd als partij in het geding, heeft op 17 augustus 2009 een verzoekschrift ingediend dat strekt tot heropening van het debat.

Ze voert aan dat het Benelux Gerechtshof op 26 juni 2009 een arrest heeft uitgesproken in de zaak waarin door de 18<sup>e</sup> kamer van het hof om prejudiciële uitlegging werd verzocht, onder meer omtrent bepalingen uit het BVIE die de oppositieprocedure betreffen. Deze beslissing is als bijlage gevoegd.

Aan de andere partijen in het geding werd van dit verzoekschrift kennis gegeven op 20 augustus 2009.

06. Verweerster heeft op 31 augustus 2009 een aanvullend en synthetisch besluitschrift ingediend met als bijlage het arrest van 26 juni 2009 van het Benelux Gerechtshof.

07. Eiseres heeft bij brief die op 25 september 2009 is ingekomen op de griffie van het hof, meegedeeld dat er geen reden bestaat tot heropening van het debat. Ook merkt ze op dat de indiening door verweerster van een bijkomende conclusie niet strookt met de regels van het proces.

08. De bemerkingen die door eiseres werden ingediend kunnen evenwel niet in aanmerking worden genomen, nu ze buiten de termijn voorgeschreven bij artikel 773, tweede lid Gerechtelijk Wetboek werden ingediend.

Uit de samenlezing van de artikel 773, tweede lid, artikel 53 bis, 2° en artikel 55, 1° Gerechtelijk Wetboek volgt immers dat de termijn die krachtens artikel 773, tweede lid toekomt aan eiseres, als partij aan wie kennis wordt gegeven, verstreken was op 16 september 2009.

09. Het verzoek tot heropening van het debat betreft enkel het gegeven dat het Benelux Gerechtshof op 26 juni 2009 de prejudiciële uitlegging heeft verstrekt waar het hof om verzocht heeft in een andere rechtspleging en de conclusie hieruit voor de oplossing van het voorliggende geding.

Het hof wordt geacht spontaan oog te hebben voor de evolutie in de rechtspraak, inzonderheid deze van de hoogste rechtscolleges die de voorschriften hebben uitgelegd die door het hof moeten worden toegepast.

In die zin vormt het gegeven dat één van die rechtscolleges zich over een rechtsvraag heeft uitgesproken geen nieuw ontdekt feit van overwegend belang in de zin van artikel 772 Gerechtelijk Wetboek.

10. Het verzoek tot heropening van het debat wordt verworpen.

#### De feiten en het onderwerp van de vordering.

11. Eiseres heeft op 30 maart 2006 via haar merkgemachtigde oppositie ingesteld tegen het Benelux-depot van het woordteken 'ICI PARIS' dat op 14 november 2005 door verweerster werd verricht voor de waren en diensten uit de klassen 03, 16, 18, 21, 35 en 44, bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957. De aanvraag kreeg het nummer 109037 en werd gepubliceerd op 01 januari 2006.

Zij is zelf titularis van het woord- en beeldmerk Ici Paris, dat hierna is weergegeven, voor waren en diensten uit de administratieve klassen 16, 28, 35, 38 en 41 (volgens de toenmalige opsomming) op grond van de internationale merkinschrijving 575732 die ze bekwam na haar depot op 10 oktober 1991.

Het depot vermeldt ook de aanspraak op de gebruikte kleuren : blauwe letters omringd door de witte kleur op een rode achtergrond.

Het ingeschreven merk van eiseres oogt als volgt :



De oppositie is ingesteld voor wat de twee beschermde klassen waren en diensten betreft die de beide merken gemeen hebben, met name:

- klasse 16: papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoortartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
- klasse 35: reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

De opsomming van diensten die verweerster heeft opgesomd in haar depot onder klasse 35 is evenwel nadrukkelijk toegespitst op cadeau-, parfumerie- en drogisterijartikelen wat de dienst 'zakelijke bemiddeling' betreft.

12. Nadat het BBIE bij brief van 05 april 2006 had meegedeeld dat de oppositie ontvankelijk is, heeft eiseres op 08 augustus 2006, binnen de haar toegemeten periode van twee maanden nadat de procedure op 06 juni 2006 was aangevangen, haar grieven en middelen ingediend.

In haar opmerkingen geeft eiseres vooreerst aan dat de oppositie enkel gericht is tegen de waren en diensten uit de klassen 16 en 35 en vervolgens dat haar merk met de woorden ICI PARIS gebruikt wordt in de drie Benelux landen voor een magazine.

Verder voert ze het volgende aan:

- het merk Ici Paris wordt sedert 1945 gebruikt voor een magazine betreffende beroemdheden en bekende mensen;
- er is verwarringgevaar tussen de twee tekens want visueel en verbaal zijn de merken identiek: dezelfde woorden, dezelfde volgorde en dezelfde uitspraak;
- conceptueel betekenen de twee tekens hetzelfde: vertaald uit het Frans 'hier Parijs';
- de woorden 'ici' en 'Paris' zijn arbitrair en sterk onderscheidend, zonder enige relevantie voor de waren en diensten waarvoor het merk werd geregistreerd;
- sommige van de goederen uit de klasse 16 zijn identiek, andere

goederen en diensten zijn gelijkaardig aan een magazine.

13. Op 25 oktober 2006 deelde het BBIE al mee dat verweerster niet wenste te reageren op de aangevoerde middelen, maar dat ze gebruik maakte van haar recht om bewijzen te bekomen van het gebruik van het merk.

Er werd meegedeeld dat de bewijzen indicaties dienden te bevatten betreffende de plaats, de duur, de aard en het belang van het gebruik met betrekking tot de waren en diensten waarop de oppositie is gesteund.

Ook werd toegevoegd dat het bewijs bij voorkeur diende geleverd te worden aan de hand van papieren dragers zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's en aankondigingen in kranten.

Uit een navolgende brief van 15 januari 2007, uitgaande van het BBIE, blijkt dat één bewijsstuk, met name een magazine, te laat werd ontvangen en om die reden buiten beschouwing werd gelaten.

Eiseres heeft dit standpunt prompt betwist bij een brief van 18 januari 2007, waarin ze aangeeft dat het bewijsstuk op 22 december 2006 aangetekend werd verzonden.

14. Verweerster heeft dan bij brief van 27 januari 2007 als volgt gereageerd inzake de bewijzen van gebruik:

- de taal van de procedure is het Engels, maar de overgelegde bewijsstukken zijn gesteld in het Frans: vertaling in het Engels is vereist om de inhoud ervan te kunnen begrijpen;

- de bewijsstukken spreken ook niet voor zichzelf: de stukken betreffen verkoopcijfers en 'vertaling' hiervan is onvoldoende met het oog op bewijs van gebruik van het merk;

- zou het BBIE oordelen dat de bewijsstukken verklarend zijn, dan moet de oppositie worden verworpen omdat het voorgehouden gebruik van het merk er niet uit blijkt.

Als reden om het aangeleverde bewijs als niet afdoende te verwerpen heeft verweerster volgende specifieke elementen aangegeven: de lijsten vermelden 'ICI PARIS MAGAZINE', maar niet het gebruik van het merk ICI PARIS als zodanig. Ook de naam van de opposant wordt niet vermeld op de lijsten. De lijsten kunnen ook gewone lijsten met nummers zijn en ze vermelden niet wat hun onderwerp is. Ze vermelden ook geen enkel gegeven inzake tijd, plaats, aard en omvang van het gebruik.

In het bijzonder betreffende een magazine dat verscheen in december 2006, wierp verweerster tegen dat het niet in aanmerking kon worden genomen aangezien het dateert nà de datum van het instellen van de oppositie.

In het algemeen deed ze ook nog dit gelden betreffende het bewijsmiddel: lijsten betreffende verkoopresultaten kunnen enkel een ondersteunende rol hebben en moeten dus in combinatie met andere specifieke bewijselementen

worden aangewend.

15. Inzake het overeenstemmende karakter van de twee tekens betoogde ze het volgende:

- conceptueel en auditief zijn ze overeenstemmend, maar visueel verschillen de tekens voldoende van elkaar: de gebruikte woorden zijn wel identiek, maar het grafisch uitzicht van de letters en het logo zijn helemaal verschillend, het figuratieve element heeft een prominente rol;

- wat de overeenstemming van de goederen betreft voor klasse 16: de relevante vergelijking is deze van de goederen opgesomd in klasse 16 met 'een magazine over beroemde en bekende mensen' en niet met 'magazines' zonder meer, aangezien deze niet voorkomen in de opsomming in klasse 16: die gelijkenis is er niet;

- wat de diensten uit klasse 35 betreft: over gebruik van het merk van diensten ligt geen bewijs voor en bijgevolg gaat de vergelijking over de magazines met de diensten waarvoor verweerster het merk deponeert: die hebben niets met elkaar te zien; mogelijk betreffen ze administratieve diensten betreffende magazines, maar beslist niet zulke diensten betreffende goederen uit klasse 16.

16. Bij een brief van 31 januari 2007 heeft het BBIE dan de inhoud van het standpunt van verweerster meegedeeld en tegelijk gesteld dat de wisseling van de argumenten was beëindigd.

Ook deelde ze mee dat het Bureau de oppositie ten gronde zou onderzoeken op basis van de argumenten en de ingediende bewijsstukken en dat geen enkel ander middel of bewijsstuk nog kon worden ingediend tenzij het Bureau dit alsnog nuttig zou oordelen.

Verder werd ook aangekondigd dat spoedig na het onderzoek zou worden beslist en dat de partijen kennis zouden krijgen van de genomen beslissing.

#### De bestreden beslissing.

17. De bestreden beslissing, die de oppositie ontvankelijk verklaart, oordeelt ten gronde dat ze moet worden verworpen.

Naar inzien van het BBIE zijn de bewijzen inzake gebruik van het merk ontoereikend, zodat op het verwarringgevaar niet hoeft te worden ingegaan.

De redengeving hiervoor is de volgende. Volgens artikel 2.16, lid 3, a, 2.28, lid 2, a BVIE en 1.29, lid 2 Uitvoeringsreglement ("UR") dient het merk in de Benelux normaal gebruikt te zijn gedurende een periode van vijf jaar

voorafgaand aan de datum van publicatie van het depot waarvoor de oppositie wordt ingesteld. Het gebruik dient te blijken uit de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik.

18. Ten aanzien van de in aanmerking komende 'lijsten' met verkoopresultaten stelt het BBIE vast dat ze de woorden 'ICI PARIS MAGAZINE' vermelden en per land aangeven hoeveel exemplaren werden verkocht en welke bedragen hiermee gemoeid zijn.

Het exemplaar van het magazine daterend uit december 2006 wordt in aanmerking genomen omdat, al valt het buiten de relevante vijfjarige periode, het niettemin kan dienen ter ondersteuning van de andere documenten.

Evenwel stelt het BBIE vast dat het beeldmerk dat in dat magazine wordt gebruikt afwijkt van het depot en bijgevolg geen bewijs van gebruik kan leveren. Het BBIE geeft aan dat de verschillen volgende aspecten betreffen: de wijze waarop de woorden naast elkaar worden geplaatst, het lettertype, de schuine druk, de kleur van de letters in het wit in plaats van blauw met witte omranding. Het BBIE meent dat het dominante element van het teken gevormd wordt door de specifieke vormgeving en niet door het woordelement dat slechts een zwak onderscheidend vermogen zou hebben. Hieruit leidt het BBIE af dat wegens de wijziging in het dominante element in het beeld, met name het figuratieve element, geraakt is aan het onderscheidende karakter van het teken en er zodoende geen gebruik van het merk wordt aangetoond.

#### De standpunten van de partijen.

19. De BOIE werpt vooreerst tegen dat het hof geen rechtsmacht heeft om kennis te nemen van de tegen haar gerichte vordering nu artikel 1.6 van het BVIE haar immuniteit toekent en artikel 3 van het Protocol van 25 februari 2005, gesloten tussen de drie Benelux-landen krachtens artikel 6.4 van het BVIE, haar immuniteit van rechtsmacht toekent in het kader van haar officiële werkzaamheden.

20. Eiseres voert de volgende drie grieven aan:

- het Bureau heeft het beginsel van hoor en wederhoor uit artikel 2.16 van het BVIE geschonden door haar niet de kans te geven om te antwoorden op de argumenten die door verweerster werden ingediend op 24 januari 2007; ze is van oordeel dat het Bureau haar de kans diende te geven om aanvullende argumenten of bewijsstukken in te dienen;

- het Bureau heeft beslist over niet gevorderde zaken door te stellen dat het gebruik van het woord- en beeldmerk zoals het door eiseres werd gebruikt, niet kan gelden als gebruik van het ingeschreven merk;

- het Bureau heeft artikel 2.26, lid 3, a BVIE geschonden door te stellen dat het gebruikte merk het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk wijzigt, nu de afwijking tussen het gedeponeerde en het gebruikte merk slechts gering is.

Ze vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en het BBIE of verweerster te veroordelen tot betaling van de gedingkosten, rechtsplegingsvergoeding, die wegens de complexiteit van de zaak begroot wordt op 10.000 euro, inbegrepen.

21. Verweerster meent dat het beroep moet worden verworpen, in hoofdorde wegens gebrek aan bewijs van normaal gebruik en ondergeschikt wegens gebrek aan verwarringgevaar tussen het merk van eiseres en haar gedeponeerde merk.

De door eiseres aangewezen voorschriften inzake rechtspleging werden volgens haar niet geschonden.

Ze vraagt om de bestreden oppositiebeslissing te bevestigen en de inschrijving van haar aanvraag met nr. 1090372 te bevelen.

Meer ondergeschikt, voor het geval het hof zou oordelen dat er verwarringgevaar bestaat, vraagt ze om de weigering tot inschrijving van haar aanvraag te beperken tot de waren en diensten uit de klassen 16 en 35 die overeenstemmen met de 'tijdschriften'.

In elk geval wenst ze eiseres te horen veroordelen tot betaling van de proceskosten, rechtsplegingsvergoeding van 1.200 euro inbegrepen.

#### Beoordeling.

#### A. Ten aanzien van de aanwezigheid in het geding van de BOIE.

22. Het Benelux Gerechtshof heeft bij een arrest van 26 juni 2009 (CJBG, zaak A 2008/1 inzake Jtekt Corporation Limited) de relevante bepalingen uit het BVIE aldus uitgelegd dat -anders dan in het geval van een absolute weigering- de BOIE of het BBIE niet kan worden betrokken in een procedure van hoger beroep inzake oppositie, ook niet in het kader van een vordering tot gemeenverklaring.

Het hof heeft geen rechtsmacht om te beslissen over de vordering in zoverre ze tegen de BOIE is gericht.

Zodoende blijkt het verweer van deze partij gegrond en dient de vordering



in zoverre ze tegen haar is gericht, te worden verworpen.

B. De rechtsmacht omtrent de oppositie voor het hof.

23. Inzake de omvang van de rechtsmacht van het hof heeft het Benelux Gerechtshof bij het genoemde arrest van 26 juni 2009 geoordeeld dat er geen reden bestaat om na een eventuele vernietiging van een beslissing van het BBIE de zaak terug te verwijzen naar het Bureau.

Het hof moet zelf over de oppositie uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep enkel die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden (CJBG, 26 juni 2009, arrest Jtekt Corporation Limited, [www.courbeneluxhof.be](http://www.courbeneluxhof.be)).

24. Eerder oordeelde het Benelux Gerechtshof dat binnen het kader van het beroep tegen een beslissing inzake absolute weigering van een gedeponeerd merk, het hof van beroep bij de beoordeling van een aan het BBIE voorgelegde aanspraak rekening dient te houden met alle feiten en omstandigheden die door de deposant worden aangevoerd om te stellen dat het gedeponeerde teken aan de voorwaarden voor inschrijving beantwoordt. Van geen belang daarbij is of de feiten en omstandigheden betreffende een grondslag die naar voor worden gebracht, al dan niet ook tijdens de inschrijvingsprocedure werden aangevoerd, althans voor zover ze er niet toe strekken alsnog een gedeeltelijke inschrijving of een inschrijving onder beperkende voorwaarden te bekomen (CJBG, 29 juni 2006, inzake Bovemij Verzekeringen / Benelux Merkenbureau).

C. Wat de grond van de grieven betreft.

25. De eerste grief van verzoekster betreft de schending van het beginsel van hoor en wederhoor dat bij artikel 2.16.1 van het BVIE wordt voorgeschreven bij de behandeling van de oppositie door het Bureau en dat als volgt luidt: *“Het Bureau behandelt de oppositie binnen een redelijke termijn overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement en met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.”*

Wegens die schending zou het Bureau niet alle gegevens in aanmerking hebben genomen die het had moeten in aanmerking nemen vooraleer over de oppositie te beslissen. Inzonderheid betoogt eiseres dat het BBIE haar eerst had dienen uit te nodigen om te antwoorden op de schriftelijke reactie van verweerster van 27 januari 2007.

26. Met die grief betoogt eiseres in wezen dat het bepaalde in artikel 1.17.1.g van het UR strijdt met artikel 2.16.1 van het BVIE.

De vermelde bepaling uit het UR bepaalt immers *“indien het Bureau daartoe gronden aanwezig acht kan het een of meer partijen verzoeken om binnen een daartoe gestelde termijn aanvullende argumenten of stukken in te dienen”*.

27. Het in artikel 1.17 punten a. tot en met i UR bepaalde betreffende het verloop van de procedure berust op het volgende stramien:

- nadat de opposant mededeling heeft bekomen dat zijn oppositie ontvankelijk is, loopt een termijn van twee maanden gedurende dewelke hij argumenten en bewijsstukken ter ondersteuning kan aanvoeren; gebeurt zulks niet, dan wordt de oppositie verder buiten beschouwing gelaten;
- de verweerder wordt kennis gegeven van de argumenten en krijgt twee maanden om schriftelijk te reageren of om bewijzen van gebruik van het merk te vragen;
- indien om dat bewijs wordt gevraagd, krijgt de opposant een termijn van twee maanden om het bewijs van gebruik te leveren, dan wel om te motiveren dat er een geldige reden bestaat voor niet-gebruik zoals bepaald in artikel 2.26,2 van het BVIE;
- indien bewijzen worden ingediend, deelt het Bureau deze mee aan de verweerder en krijgt deze een termijn van twee maanden om hierop te reageren en om te reageren op de argumenten van de opposant indien zulks nog niet eerder was gebeurd;
- indien het Bureau meent dat hiertoe reden bestaat kan het Bureau één of meer partijen verzoeken om aanvullende argumenten of stukken in te dienen binnen een daartoe gestelde termijn;
- eventueel kan een mondelinge behandeling worden georganiseerd zoals bepaald in artikel 1.27 UR, dit wil zeggen, wanneer het Bureau oordeelt dat hiertoe grond bestaat.

28. Uit die voorschriften volgt dat zowel de opposant als de verwerende partij in de gelegenheid worden gesteld om hun argumenten te formuleren en bewijsstukken in te dienen. Zodoende worden ze wel degelijk gehoord zoals bepaald in artikel 2.16.1 van het BVIE.

Vervolgens oordeelt het Bureau als administratieve overheid soeverein of het al dan niet voldoende ingelicht is om zijn beslissing te nemen en in functie van zijn appreciatie kan het eventueel een bijkomend verzoek richten tot één of meer partijen.

Nu de beide partijen in de oppositieprocedure in de gelegenheid worden

gesteld om ieder de argumenten en bewijsstukken naar hun eigen goedvinden in te dienen, blijkt een inbreuk op artikel 2.16.1 BVIE niet aanwijsbaar.

29. Hoe dan ook is eiseres in de rechtspleging voor het hof gerechtigd om haar standpunt nader te staven met feiten en omstandigheden betreffende de door haar voor het Bureau aangevoerde grondslag tot oppositie en te antwoorden op het standpunt dat door verweerster voor het hof wordt geformuleerd.

Derhalve, zelfs indien het antwoord dat eiseres tijdens de behandeling van de oppositieprocedure voor het Bureau zou hebben verstrekt op de opmerkingen van de verweerster, gesteld dat het Bureau hierom had verzocht, inhoudelijk van die aard ware geweest dat het Bureau anders zou hebben beslist, dan nog kan zulks geen grief opleveren, nu het hof die gegevens wel in aanmerking kan nemen.

30. Het tweede middel van eiseres ten betoge dat het Bureau beslist heeft over niet gevorderde zaken ('ultra petita') betreft het gegeven dat het Bureau heeft geoordeeld dat het door haar gebruikte woord- en beeldmerk niet kon gelden als een gebruik van het ingeschreven merk wegens de vastgestelde verschillen tussen beide. Evenwel werd dit gegeven als zodanig niet door verweerster tegengeworpen.

31. Krachtens artikel 2.16.4 van het BVIE dient het Bureau de oppositie te onderzoeken en navolgend zo spoedig mogelijk te beslissen. Indien de oppositie gegrond wordt bevonden, weigert het Bureau het merk geheel of gedeeltelijk in te schrijven en in het andere geval wordt de oppositie afgewezen.

De oppositieprocedure wordt gevoerd binnen het kader van de inschrijvingsprocedure voor het gedeponeerde merk, maar kan enkel gesteund zijn op het bepaalde in artikel 2.3 a. en b. BVIE, of op het verwarringgevaar dat kan uitgaan van het in te schrijven merk met het algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

32. Met inachtneming van het reeds vermelde beginsel van hoor en wederhoor, heeft het Bureau dan te beslissen of op basis van de haar voorgelegde argumenten en bewijsstukken er reden bestaat om in te gaan op het verzet tegen de inschrijving in functie van de naar recht in aanmerking komende gronden.

Hierin ligt evenwel niet besloten dat het Bureau zich bij zijn beslissing niet kan steunen op andere overwegingen dan diegene die door één van de partijen zijn geformuleerd.

Uit artikel 2.16.3 BVIE blijkt immers dat het Bureau ambtshalve motieven kan aanvoeren om in één of andere zin te beslissen. Zo schrijft dit artikel voor

dat het Bureau de oppositieprocedure dient af te sluiten in een aantal gevallen waarin het vaststelt dat hiertoe reden bestaat, al naargelang het geval in het voordeel of nadeel van de verweerder of opposant, zonder dat de betrokkenen de rechtsgrond daartoe aanvoeren.

33. In het voorliggende geval heeft verweester onder meer in hoofdorde betoogd dat het bewijs van gebruik niet werd geleverd en besloten dat de oppositie diende te worden verworpen.

Het Bureau is tot eenzelfde besluit gekomen, zij het op grond van een ander motief dan door verweester werd aangevoerd.

Zodoende heeft het Bureau de oppositie naar behoren afgedaan.

34. De derde grief houdt in dat het BBIE op basis van het door haar ambtshalve verstrekte motief volgens hetwelk het woord- en beeldmerk werd gebruikt in een opmaak die afwijkt van het depot, niet kon besluiten dat het gedeponeerde merk niet werd gebruikt.

Het semi-figuratieve teken dat op de door eiseres overgelegde documenten is aangebracht, ziet er uit als volgt:



Vergeleken met het internationaal depot van eiseres, waarbij evenwel geen kleuren worden opgeëist, levert zulks volgende verschillen op: de letters zijn anders gevormd en ingekleurd, de blauwe kleur wordt niet meer gebruikt.

35. Ten aanzien van de vraag of het gebruik van het teken dat door eiseres werd gebruikt, kan gelden als het gebruik van haar merk, dient het volgende te worden overwogen.

Het enkele gegeven dat er geen volledige overeenstemming is tussen de vormgeving van een gebruikt teken en deze van het gedeponeerde merk, betekent niet op zich dat het merk zelf niet zou zijn gebruikt. Inzonderheid kan uit het enkele feit dat aan letters anders is vorm gegeven en dat kleuren niet of in een andere schakering werden aangewend, geen overwegende betekenis

worden toegekend, wanneer dit figuratieve aspect geen dominerend karakter heeft in het merk.

36. In het voorliggende geval is eiseres titularis van een merk waarin de woorden 'Ici Paris' het prominent aanwezige onderscheidende bestanddeel leveren.

Voor de waren uit de klasse 16 waarvoor het gebruik van het teken als merk ter discussie staat, wordt in de totaalindruk van het merk het voor het publiek als onderscheidend gepercipieerde element geleverd door de woorden, zoals bij elk ander periodiek verschijnend magazine, en niet door het figuratieve element dat er bij hoort.

De woorden 'Ici Paris' werden als zodanig op even prominente wijze als in het gedeponeerde merk aangewend in een afwijkende voorstellingswijze, maar zonder dat het onderscheidende karakter van die woorden werd aangetast.

37. Bijgevolg kon het BBIE op grond van zijn vermelde vaststelling inzake de van het depot afwijkende verschijningsvorm van het merk, niet besluiten dat het merk niet werd gebruikt.

38. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie EG (hierna "HvJ EG") moet onder „normaal gebruik” in de zin van de richtlijn worden verstaan: een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben (HvJ EG, arresten van 11 maart 2003, Ansul, zaak C-40/01, punten 35 en 36, van 9 december 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, punt 13, en van 15 januari 2009, Silberquelle, zaak C-495/07, punt 17).

Het normaal gebruik vereist ook dat de houder het merk gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming. Bij gebreke daarvan kan de bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegengeworpen niet voortduren omdat het merk dan zijn commerciële bestaansreden verliest, met name het onderscheiden van waren of diensten ten aanzien van waren en diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen (HvJ EG arrest Ansul, aangehaald, punt 37; HvJ EG arrest Silberquelle, aangehaald, punt 18).

39. Krachtens artikel 2.26.2, sub a wordt het recht op het merk vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een

ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Omtrent het bewijs van het gebruik van het oudere merk, bedoeld in artikel 2.16.3.a. van het BVIE, bepaalt artikel 1.29.2 UR: *“De bewijzen van gebruik dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust. Het bewijs moet gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen”*.

40. Uit deze bepalingen volgt dat de eiser op verzet die binnen het kader van de oppositie wil ontkomen aan de exceptie geput uit de vervallenverklaring van het recht op het merk, moet aantonen dat hij tijdens de periode van vijf jaar die aan de publicatie van de aanvraag voorafgaat het merk normaal heeft gebruikt.

Vereist is dus niet dat ononderbroken gebruik gedurende een ononderbroken tijdspanne van vijf jaar zou worden aangetoond.

Verder wordt het bewijs afdoende geleverd door aanwijzingen over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik.

41. In het voorliggende geval strekt de relevante gebruikperiode zich uit van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005.

Evenwel betekent dit niet dat bewijsstukken die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich buiten deze periode bevinden hoe dan ook niet in aanmerking kunnen worden genomen. Inzonderheid kunnen zulke bewijsstukken wel dienstig zijn wanneer ze een relevant licht kunnen werpen op het gebeuren binnen die periode.

42. Eiseres legt onder meer kleurenkopies voor van negen titelbladen van exemplaren van het blad ‘Ici Paris’ uit de relevante periode. Die bladen bevatten het merk van eiseres in de onder randnummer 34. aangegeven vorm. Ze vermelden de jaarlijkse abonnementsprijs, die aangeeft dat het blad 52 maal per jaar verschijnt: het betreft dus een weekblad.

Tevens legt ze lijsten voor betreffende de gecumuleerde verkoopresultaten die werden geboekt voor de jaren 2001 tot en met 2005. Daaruit blijkt dat het weekblad ook werd verkocht in België, Nederland en het Groot-Hertogdom Luxemburg en dat er miljoenen exemplaren werden verkocht.

Die gegevens laten geen enkele twijfel dat eiseres haar merk tijdens de relevante periode intens heeft gebruikt door het aan te brengen als titel voor een weekblad.

43. Boven werd al aangenomen dat de van het depot afwijkende vorm waarin eiseres het merk gebruikt geen afbreuk doet aan het onderscheidende karakter ervan.

Artikel 2.26.3 a. stelt voor de toepassing van artikel 2.26.2 a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, gelijk aan gebruik van het merk.

Het verweer als zou het merk wegens ontstentenis van gebruik zijn vervallen moet derhalve worden verworpen.

In elk geval is geen verval kunnen intreden voor de waren 'magazines en tijdschriften' vermeld in klasse 16 waarvoor het werd ingeschreven.

44. Ten gronde is de oppositie van eiseres gestoeld op artikel 2.3. b. BVIE.

Het BBIE diende derhalve te beoordelen of de rechten waarop eiseres kon beogen ten tijde van de merkaanvraag door verweerster stoelen op een gelijk of overeenstemmend, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeed merk, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het in te schrijven merk kon ontstaan.

45. De merkaanvraag van verweerster betreft een woordmerk 'Ici Paris', het oudere merk van eiseres is een semi-figuratief merk, waarin de woorden Ici Paris prominent aanwezig zijn.

Het hof heeft boven al aangenomen dat in de totaalindruk die het merk van eiseres laat, de beeldende elementen geheel ondergeschikt zijn en dat het overwegende herkenningsteken geleverd wordt door het woordelement. De wijze waarop de woorden zijn weergegeven heeft niet gemaakt dat er voor de consument een beeld is door ontstaan.

Wanneer consumenten in het voorliggende geval de afweging maken of ze een aankoop zullen hernieuwen of niet, herkennen ze de waar op basis van het woordelement 'Ici Paris' en niet op basis van de grafische voorstelling van deze woorden.

46. Het overeenstemmende karakter dient beoordeeld te worden in functie van de totaalindruk die de betrokken merken laten en is gesitueerd op het auditieve, visuele of conceptuele vlak.

Gegeven dat van de voorliggende merken het ene een zuiver woordmerk is en het andere een semi-figuratief merk waarbij de woordelementen het teken domineren, dienen ze op hun auditieve overeenstemming te worden getoetst.

Die auditieve overeenstemming staat vast.

47. Wat het overeenstemmend karakter van de waren betreft, bestaat er kennelijk aanzienlijke gelijkenis tussen de onder klasse 16 vermelde 'drukwerken', waarvoor verweerster een merkinschrijving vraagt en de waren 'magazines en tijdschriften' waarvoor eiseres oudere merkrechten bezit.

Dezelfde vaststelling geldt voor wat de diensten betreft uit de klasse 35, die betrekking hebben op de waren 'drukwerken' uit klasse 16, waarvoor eiseres merkbescherming geniet en die tevens door verweerster worden geviseerd.

48. Wat ten slotte het verwarringgevaar betreft, moet vooreerst worden aangenomen dat het merk van verzoekster in hoge mate een abstract karakter heeft. Het appelleert niet aan een cognitief verband tussen het merk en het magazine waarvoor het wordt gebruikt en heeft niets gebruikelijks ten aanzien van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Het bezit een sterk onderscheidend vermogen.

Wanneer dan waren en diensten uit overeenstemmende klassen als diegene waarvoor eiseres merkbescherming geniet worden aangeboden onder het teken dat verweerster wenst te doen inschrijven, dan is het bepaald plausibel dat de doorsnee consument, die zowel voor eiseres als voor verweerster het doelpubliek vormt en die normaal geïnformeerd is en zich redelijk, omzichtig en oplettend gedraagt, zal menen dat die waren van eenzelfde onderneming afkomstig zijn of dat er tussen de ondernemingen die de waren en diensten aanbieden een economisch verband bestaat.

Er dient dan ook te worden aangenomen dat er verwarringgevaar bestaat.

49. Het algemeen besluit luidt dan dat er overeenstemming bestaat tussen het oudere teken van eiseres en het door verweerster gedeponeerde teken, dat de tekens voor soortgelijke waren en diensten worden gebruikt en dat er verwarringgevaar bestaat.

Zodoende dient de oppositie te worden toegewezen. De aanvraag tot inschrijving van het merk 'Ici Paris' door verweerster dient te worden geweigerd.

50. In zoverre verweerster verzoekt om de weigering te beperken tot de met 'tijdschriften' overeenstemmende waren en diensten uit de klassen 16 en 35 dient het volgende te worden overwogen.



Het hof dient de aanvraag tot inschrijving van het merk te overwegen zoals ze voorlag bij het BBIE. Verweerster heeft er bij het BBIE niet om verzocht om desgevallend de inschrijving te beperken tot één of meer van de waren en diensten waarvoor ze merkbescherming vroeg.

Bijgevolg kan het hof de gevolgen van de toewijzing van de oppositie niet aldus moduleren dat de inschrijving van het merk zou beperkt worden tot de waren en diensten die buiten de reikwijdte van de oppositie blijven (vgl. inzake absolute weigeringgronden: GEA EG, 17 juni 2009, inzake Korsch AG, zaak T 464/07, punt 45.)

51. Wat ten slotte de begroting van de rechtsplegingvergoeding betreft, dient te worden overwogen dat de vordering van verzoekster niet in geld waardeerbaar is en dat zo de complexiteit van de zaak die van het doorsnee geding wel overtreft, ze nog relatief beperkt is gebleven in de verhouding tussen eiseres en verweerster.

Alle aspecten in aanmerking genomen komt een vergoeding van 3.600 euro gepast voor.

52. Ten aanzien van de BOIE, dient de rechtsplegingvergoeding te worden bepaald op 1.200 euro, zoals door haar gevorderd. Ze komt ten laste van eiseres, die haar onterecht in het geding voor het hof heeft betrokken.

## **OM DEZE REDENEN**

### **HET HOF,**

In acht genomen de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

Beslist na tegenspraak,

Ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond.

Vernietigt de bestreden beslissing waarbij het BBIE de door eiseres ingestelde oppositie ten gronde verwerpt wegens ontstentenis van bewijs van gebruik van haar merk.

Verklaart de oppositie van eiseres, waarbij ze opkomt tegen de inschrijving van het onder nummer 1090372 gedeponeerde merk voor de klassen 16 en 35, gegrond.

Zegt dat het onder depotnummer 1090372 door verweerster aangeboden merk niet kan worden ingeschreven in het Benelux Merkenregister.

Veroordeelt eiseres tot betaling aan de BOIE van 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding.

Veroordeelt verweerster tot betaling aan eiseres van de overige gedingkosten die worden begroot op 3.786 euro, 3.600 euro rechtsplegingsvergoeding inbegrepen.

\*\*\*\*\*

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de kamer 18 van het Hof van Beroep te Brussel op 17 -11- 2009

waar aanwezig waren :

- Dhr. P. BLONDEEL,
- Mevr. E. HERREGODTS,
- Dhr. E. BODSON,
- Mevr. D. VAN IMPE,

kamervoorzitter,  
raadsheer,  
raadsheer,  
griffier.

VAN IMPE

HERREGODTS

BODSON

BLONDEEL