

Het HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,
18 KAMER,

Nr.: 280 /

na beraad, wijst volgend arrest :

Rep.nr.: 2010/

A.R. Nr. 2008/AR/2204

IN ZAKE VAN :

TRUVO BELGIUM, commanditaire
vennootschap, met maatschappelijke zetel te
2018 ANTWERPEN, Keizerlei 5, woonstkeuze
doende op het kantoor van Mr. Didier Putzeys,
advocaat te 1080 BRUSSEL, Brigade Pironlaan
132;

Verzoekster, vertegenwoordigd door Mr. Didier
Putzeys, advocaat te 1080 BRUSSEL, Brigade
Pironlaan 132;

TEGEN :

De heer Alf TEMME, wonende te Duitsland,
Hauptstrasse 50, 51647 GUMMERSBACH-
BERGHAUSEN, woonstkeuze doende op het
kantoor van Mr. Paul MAEYAERT en Mr. Uschi
DE NEVE, advocaten te 1000 BRUSSEL,
Havenlaan 86 C bus 414;

Verwerende partij,
Vertegenwoordigd door Mr. Paul MAEYAERT en
Mr. Uschi DE NEVE, advocaten te 1000
BRUSSEL, Havenlaan 86 C bus 414;

Kamer 18

Zitting van
10-02-2010
eindarrest

Besluit van het Hof

Over de rechtspleging.

01. Bij een verzoekschrift dat op 14 augustus 2008 werd ingediend op de griffie, wordt het hof geadieerd met toepassing van artikel 2.17 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.

02. Dit beroep tot vernietiging is gericht tegen drie beslissingen die op 16 juni 2008 werden genomen door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en gekend zijn onder de nummers 2000282, 2000283 en 2000284.

Bij ieder van deze beslissingen werd de oppositie verworpen die verzoekster op 28 april 2006 had ingesteld tegen de door verweerder bekomen inschrijving van de merken "EUROPEAN YELLOW PAGES", "EU YELLOW PAGES" en "EURO YELLOW PAGES" die hij eerder op 16 februari 2006 als merk had gedeponeed.

03. De partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 08 september 2009 en de zaak werd in beraad gesteld op 29 oktober 2009.

04. Het openbaar ministerie heeft een schriftelijk advies verleend en de partijen kregen de gelegenheid te repliceren.

Het verzoek om voeging.

05. De partijen hebben verzocht om voeging van onderhavige zaak met de zaak 2008/AR/2212 omdat eiseres ook een vierde oppositie heeft ingediend bij het BBIE tegen een vierde geïncrimineerde inschrijving, met name deze van het merk EUPAGESJAUNES.

Het BBIE heeft deze vierde oppositie eveneens verworpen bij een beslissing van 16 juni 2008 die gekend is onder nummer 2000285.

06. Er bestaat nochtans geen reden om deze zaken te voegen.

Immers, het merk waarop de vierde verworpen oppositie is gesteund, is geheel verschillend van diegene waarop de drie overige opposities zijn gestoeld.

De bestreden beslissingen en de context van de vordering.

07. Verweerder heeft op 16 februari 2006 drie merkdepots verricht voor gecombineerde woord- en beeldmerken (semi-figuratief) die er als volgt uitzien:

- depotnummer 1104499



- depotnummer 1104502



- depotnummer 1104497



Voor ieder van die depots werd merkbescherming gevraagd voor waren en diensten uit de klassen 09, 16, 35 en 41:

- klasse 09: wetenschappelijk, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle (inspectie-), hulpverlenings- (reddings)- en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld;

magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.

- 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 kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; dichés.

- klasse 35: reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

- klasse 41: opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten.

De inschrijving van die depots gebeurde op 24 februari 2006 onder het stelsel van de spoedinschrijving (artikel 2.8.2 BVIE).

08. Eiseres heeft op 28 april 2006 via haar merkgemachtigde oppositie ingesteld tegen ieder van de drie voorlopig ingeschreven depots op grond van twee oudere Benelux merkinschrijvingen, maar die eenzelfde woordmerk betreffen: YELLOW PAGES. De eerste inschrijving (B 541949) betreft de klassen 16, 35 en 38 bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957; de tweede (B 200127) betreft de klassen 09, 16, 35 en 38.

Voor klasse 38 werd aangegeven : telecommunicatie.

De opposities zijn telkens gericht tegen alle klassen die door de depots werden geclaimd. Ze werden ingesteld in het Nederlands, maar wegens het verzet van verweerder tegen deze taal en aangezien de depots in het Frans werden verricht, werd de procedure in het Frans gevoerd. Zodoende zijn de bestreden beslissingen van het BBIE in het Frans gesteld.

09. Verweerder heeft in ieder van de drie procedures gevraagd om bewijzen van gebruik van het merk en eiseres heeft bewijsstukken meegedeeld.

De verweerder heeft dan tegengeworpen dat het gebruik van het merk tijdens de relevante periode van vijf jaar, die liep van 24 februari 2001 tot 24 februari 2006, niet werd bewezen.

Verder gaf hij te kennen dat zo het gebruik al bewezen werd geacht, zulks enkel aldus kon worden beschouwd voor toeristische gidsen en

telefoonboeken, maar niet voor de andere waren waarvoor merkbescherming werd verleend. Concreet betekent zulks dat de oppositie enkel voor waren uit de klasse 16 enige grond kon hebben.

Wat de overeenstemming van de tekens aangaat, wees verweerder op de ontstentenis van onderscheidend vermogen van het teken YELLOW PAGES, of minstens het geringe onderscheidende karakter ervan, terwijl de bestreden tekens wegens hun verschillende onderscheidende samenstellende delen als geheel bepaald onderscheidend zijn en als zodanig niet als overeenstemmend kunnen worden beschouwd.

Het besluit luidde dan dat er in elk geval geen verwarringrisico kon bestaan.

10. De drie bestreden beslissingen van het BBIE, die overigens inhoudelijk geheel gelijklopend zijn, verklaren de oppositie ongegrond en handhaven de geïncrimineerde merkinschrijvingen. De opposante wordt ook veroordeeld in de kosten.

Er wordt overwogen dat eiseres geen bewijzen voorlegt waaruit blijkt dat de waren en diensten waarvoor merkbescherming werd gevraagd daadwerkelijk in de handel werden gebracht. Bij ontstentenis van kwantitatieve gegevens inzake het gebruik besluit het BBIE dat niet kan worden uitgemaakt of er ernstig gebruik geweest is.

Ondergeschikt wordt gesteld dat de voorgelegde overtuigingsstukken ook niet aantonen dat het merk werd gebruikt: de stukken zouden aangeven dat vooral 'gouden gids' werd gebruikt, maar niet 'Yellow Pages'.

Op het verwarringgevaar wordt dan niet nader ingegaan.

De standpunten.

11. Eiseres handhaaft dat haar oppositie terecht is en tot staving van dit standpunt legt ze ook ruimere bewijsstukken voor dan tijdens de procedure voor het BBIE, waaruit volgens haar blijkt dat haar merk YELLOW PAGES normaal werd gebruikt.

Ze biedt aan nog nader bewijs te leveren indien zulks zou worden verlangd.

Een tegeneis van verweerder, die er toe strekt om de nietigheid van haar merk vast te stellen wegens ontstentenis van onderscheidend vermogen, acht ze niet ontvankelijk.

Inzake het verwarringrisico is ze van oordeel dat uit toepassing van de relevante Europese rechtspraak blijkt dat het bestaan van dat risico moet worden aangenomen. Ze wijst op het dominante van het element 'YELLOWPAGES' in ieder van de geïncrimineerde merken en meent dat de gelijkenis vanuit fonetisch oogpunt manifest is.

Ook de soortgelijkheid van de waren en diensten staat volgens haar buiten kijf. Zou zulks niet het geval zijn voor alle door verweerder geclaimde klassen, dan blijft volgens eiseres dat laatstgenoemde zou pogen ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van haar merk. Ook op dit vlak biedt ze bijkomende bewijsvoering aan.

12. De vordering van eiseres luidt als volgt:

- de bestreden beslissingen te vernietigen, de opposities ontvankelijk en gegrond te verklaren en de merkinschrijvingen van verweerder door te halen;
- verweerder te veroordelen tot betaling van de gedingkosten, rechtsplegingsvergoeding van 1.200 euro inbegrepen.

13. Verweerder werpt vooreerst tegen dat het inleidende verzoekschrift nietig is wegens schending van artikel 24 van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken: het is niet opgesteld in de taal van de bestreden akte.

Ondergeschikt doet hij gelden dat het bewijs van normaal gebruik van het merk niet wordt geleverd tijdens de periode van vijf jaar die voorafgaat aan de datum van publicatie van het depot. Hij meent ook dat eiseres niet gerechtigd is om nieuwe bewijzen van gebruik van haar merk in te dienen en verwijst in dit verband naar rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie (GEU).

Overigens meent hij dat ook de bijkomend door eiseres ingediende bewijsstukken niet het vereiste normale gebruik aantonen en in ieder geval niet voor andere waren dan 'papierwaren' uit klasse 16 en dan voor 'onlinediensten' uit de klassen 35 en 38.

Verder betoogt verweerder dat de merken 'YELLOW PAGES' nietig zijn wegens ontstentenis van onderscheidend vermogen, inzonderheid het beschrijvende karakter ervan, en citeert in dit verband de waren en diensten in de klassen 16 en 38. Hij vordert dat eiseres zou worden vervallen verklaard van haar rechten op haar merk.

Geheel ondergeschikt is hij van oordeel dat er helemaal geen verwarringrisico bestaat aangezien de merken van eiseres geen of slechts zeer gering onderscheidend vermogen bezitten en zodoende geen of slechts zeer geringe beschermingsomvang genieten. Zou er toch conceptuele overeenstemming zijn, dan betreft die slechts het zwakke element in de merken van verweerder en laat zulks de dominante en meest onderscheidende elementen in die merken ongemoeid. Ook bestaat er volgens hem slechts geringe overeenstemming in de waren en diensten.

De slotsom luidt dat er in elk geval geen reden bestaat om de opposities van eiseres gegrond te verklaren.

Verweerder vordert betaling van 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding.

Beoordeling.

I. De taal van de inleidende akte.

15. Eiseres heeft de procedure voor het hof ingeleid in het Nederlands, terwijl de procedure voor het BBIE werd gevoerd in het Frans. De bestreden beslissingen werden gesteld in het Frans, maar ook een Nederlandse versie werd aan eiseres bezorgd.

Verweerder ziet hierin een reden om te stellen dat de inleidende akte de taalwet in gerechtszaken schendt en zodoende nietig is.

16. Krachtens artikel 1.4 van het BVIE, bezit de BOIE, waarvan het Bureau (BBIE) een orgaan is, internationale rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordigt zijn directeur-generaal, die het Bureau leidt, de Organisatie. Het BBIE is duidelijk geen rechtscollege, maar een administratieve overheid.

De bestreden akten, die uitgaan van het BBIE, zijn zodoende geen rechterlijke beslissingen, maar akten van een internationale administratieve overheid.

17. Met het beroep dat door eiseres wordt ingesteld tegen de bestreden beslissingen, wordt het hof zodoende niet geadieerd als appèlrechter, maar als rechtscollege in eerste aanleg.

De voorliggende rechtspleging behoort dan ook niet tot deze die geïseerd worden door het voorschrift uit artikel 24 van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken.

Verder schrijft geen enkel voorschrift uit de voormelde wet voor in welke taal de rechtspleging voor het hof dient te worden gevoerd, wanneer wordt opgekomen tegen een internationale administratieve beslissing.

18. Er moet dan ook aangenomen worden dat eiseres de rechtspleging kan voeren naar haar keuze in het Frans of het Nederlands, ongeacht de taal waarin de bestreden beslissing is gesteld.

De nietigheidsexceptie gestoeld op de vermelde taalwet wordt verworpen.

II. De rechtsmacht inzake de oppositie.

19. Inzake de omvang van de rechtsmacht van het hof heeft het Benelux Gerechtshof bij een 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).

20. Uit het geciteerde arrest van het Benelux Gerechtshof valt tevens af te leiden dat het hof van beroep, wanneer het uitspraak doet over een beslissing inzake oppositie, bij de heroverweging van de zaak geen andere bevoegdheden uitoefent dan het BBIE binnen het kader van een oppositieprocedure.

Krachtens artikel 2.14 BVIE kan de oppositie enkel gesteund zijn op de anterioriteit van het merk van de opposant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3 a. en b. van het BVIE, of de verwarring die kan ontstaan met het algemeen bekend merk van de opposant.

21. In artikel 2.16.2.b BVIE wordt bepaald dat de oppositieprocedure wordt opgeschort *"wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld"*. Artikel 1.26 UR bepaalt nadere regels in geval van opschorting van de procedure.

Volgens artikel 2.28 BVIE vormt het inroepen van de nietigheid van een merk onderwerp van een vordering die ingesteld wordt binnen het kader van een geding. Geen enkel voorschrift uit het BVIE of het UR maakt het BBIE bevoegd om zich uit te spreken over de nietigheid van een ouder ingeschreven merk.

22. Uit het geheel van die bepalingen volgt dat het hof van beroep, wanneer het oordeelt over een verhaal tegen een oppositiebeslissing van het BBIE, niet kan beslissen over de nietigheid van de oudere merkinschrijving waarop de oppositie berust.

23. 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).

Wordt door het hof een beslissing vernietigd waarbij het BBIE beslist om de oppositie verder buiten behandeling te laten, dan dient de opposant de gelegenheid te krijgen tot nadere onderbouwing van zijn oppositie (CJBG, 26 juni 2009, gecit.).

24. Getransponeerd naar de oppositieprocedure dient dan te worden aangenomen dat het eiseres vrij staat om tijdens de procedure voor het hof alle feiten en omstandigheden aan te voeren betreffende de door haar aangevoerde grondslag tot oppositie zolang die er niet toe strekt een andere aanspraak te doen willigen dan hetgeen ze aan het BBIE vroeg.

Aangenomen moet worden dat die bewijsvoering zich ook uitstrekt tot hetgeen een grondslag vormt voor haar verweer tegen een door de verweerder gebruikte exceptie - in dit geval de ontstentenis van normaal gebruik-, ongeacht of die feiten en omstandigheden al dan niet tijdens de oppositieprocedure al werden aangevoerd.

De bewijsstukken die door eiseres worden aangevoerd tot staving dat zij haar ouder merk normaal heeft gebruikt, hetgeen onderwerp was van de oppositieprocedure voor het BBIE, dienen dan ook in aanmerking te worden genomen wanneer blijkt dat deze op de relevante periode betrekking hebben.

25. Toegepast ten aanzien van de verweerder betekenen de aangegeven beginselen dat ook de verweerder voor het hof geen andere aanspraken kan doen gelden dan voor het BBIE.

Afgezien van hetgeen wordt overwogen onder randnummer 22. dient dan daarenboven te worden besloten dat de nietigheidsexceptie van het merk die door verweerder wordt tegengeworpen, ook hierom niet in aanmerking zou kunnen worden genomen dat hij ze voor het BBIE niet heeft aangevoerd.

III. Wat de grond van de grieven betreft.

A. Het normale gebruik van het merk YELLOW PAGES.

26. Binnen het bestek van de oppositieprocedure heeft verweerder gevraagd, met toepassing van artikel 1.17.1 d. UR, dat eiseres bewijzen zou leveren van het normale gebruik in de Benelux van haar ouder merk.

27. Krachtens artikel 2.26.2, 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”.*

28. Uit deze bepalingen volgt dat de eiseres 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 zij tijdens de periode van vijf jaar die aan de publicatie van de aanvraag voorafgaat het merk normaal heeft gebruikt.

De regelgeving legt dus niet het bewijs op van ononderbroken gebruik gedurende een ononderbroken tijdspanne van vijf jaar.

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

29. Volgens de rechtspraak van het HJEU moet onder „normaal gebruik” in de zin van de merkenrichtlijn (Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008, betreffende de harmonisatie van het merkenrecht) 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 (HJEU, arresten van 11 maart 2003 inzake Ansul, zaak C-40/01, punten 35 en 36, van 9 december 2008 inzake Verein Radetzky-Orden, C-442/07, punt 13, en van 15 januari 2009, inzake Sliberquelle, 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 (HJEU, arrest Ansul, aangehaald, punt 37; HJEU, arrest Silberquelle, aangehaald, punt 18).

30. In het voorliggende geval strekt de relevante gebruikperiode zich uit van 24 februari 2001 tot en met 24 februari 2006.

Bewijsstukken die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich buiten deze periode bevinden, kunnen evenwel ook in aanmerking worden genomen wanneer ze een relevant licht kunnen werpen op het gebeuren binnen de vermelde periode.

31. Eiseres legt ondermeer volgende bewijsstukken voor inzake het gebruik van haar merk:

- twee exemplaren van een 'Visitors Guide' voor de stad Amsterdam (jaren 2004 en 2005): op de voorpagina ervan komt 'yellowpages' voor als een internetadres (domeinnaam), in het boekje is het teken 'yellow pages' aangegeven met het icoontje dat aangeeft dat het om een 'geregistreerd merk' gaat;

uit toelichting blijkt dat het boekje, waarin tal van bedrijfs- en contactgegevens zijn opgenomen, bestemd is voor bezoekers van Amsterdam en dat het op meer dan 400.000 exemplaren wordt verspreid;

- kopies van de eerste bladzijde van verschillende edities van de vermelde 'Yellow Pages Visitors Guide' voor de jaren 1999, 2000, 2002, 2006 en 2007;

- kopies van bladzijden uit de Gouden Gids (editie 2004-2005) waarin Yellow Pages als merk wordt vermeld in de Engelse index van de betrokken editie;

- verschillende afdrucken van de website van 'yellowpages' uit 2004 en 2005: uit die bladzijden blijkt dat een zoekformulier kan worden ingevuld om de data van eiseres te doorzoeken in functie van het gezochte contactgegeven of een gezocht bedrijf.

32. Die gegevens laten geen enkele twijfel dat verzoekster haar merk tijdens de relevante periode -en blijkbaar ook al voordien- intens heeft gebruikt door het aan te brengen in boekjes die op honderdduizenden exemplaren zijn

verspreid in Nederland en om aan te geven dat de bedrijfs- en contactgegevens die in de gidsen werden vermeld of op de website consulteerbaar waren, van haar onderneming afkomstig waren.

Er kan naar rede immers niet worden aangenomen dat honderdduizenden boekjes jaar na jaar worden gedrukt om ze vervolgens op te bergen in een kast; ze zijn dus verspreid.

Daarbij werd aangegeven dat het teken een geregistreerd merk is en dat vanaf de bladzijden 20 tot 59 de data zijn te vinden die gekend zijn onder de 'yellow pages'.

Het teken werd tijdens de relevante periode op de website evenzeer gebruikt voor de online aangeboden zoekmogelijkheden.

33. Het verweer als zou het merk wegens ontstentenis van normaal gebruik tijdens de in aanmerking te nemen relevante periode door verval zou kunnen worden getroffen, moet derhalve worden verworpen.

Verval is geenszins kunnen intreden voor de waren *'drukwerken, publicaties, boeken gidsen, kranten en periodieken en andere reproducties, voornamelijk op publiciteit betrekking hebbend, in het bijzonder telefoon-, beroepen- en toeristengidsen met advertenties'* vermeld in klasse 16, voor diensten in de klasse 35, wat de diensten *'reclame, diensten van een databank, zakelijke informatie bevattend alsmede het zakelijk raadplegen van databestanden en het vastleggen van gegevens daaruit'* aangaat en de voor dienst *'telecommunicatie'* in klasse 38, waarvoor het merk werd ingeschreven.

B. De overeenstemming tussen de merken.

34. Ten gronde is de oppositie van verzoekster gestoeld op artikel 2.3. b. BVIE: ze claimt de prioritaire rangorde voor haar merkinschrijvingen.

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

35. De drie betwiste merkaanvragen van verweerder betreffen semi-figuratieve merken, zoals weergegeven onder randnummer 7. waarin de woorden yellow pages prominent aanwezig zijn.

De merkinschrijvingen van eiseres zijn in de twee gevallen een identiek zuiver woordmerk.

De totaalindruk die het merk van eiseres laat, wordt dus uitsluitend geleverd

door de auditieve en conceptuele aspecten ervan.

36. In twee van de drie geïncrimineerde merken van verweerder is er een duidelijk figuratief element (inschrijvingen nrs. 0793952 en 0793955) in het derde (nr. 0793950) is het figuratieve beperkt tot de kleurige voorstelling en een ongewone rangschikking van de woorden.

In de drie bedoelde merken zijn de woorden 'yellow pages' prominent aanwezig en worden ze benadrukt door een kleurige weergave ervan (geel, blauw en paars). De toevoegingen eu, euro en european, hebben nauwelijks of geen toegevoegde perceptiewaarde. Wordt het overige verbale element 'yellowpages' weggenomen, dan blijft in één merk niets onderscheidend over en in de twee andere nauwelijks iets onderscheidends. Het visuele aspect, de beeldende elementen, is dus duidelijk geheel ondergeschikt en het terdege overwegende in het teken dat wordt herkend, wordt dus geleverd door het woordelement. De wijze waarop de woorden zijn weergegeven maakt niet dat er voor de consument een beeld door ontstaat.

Wanneer consumenten in het voorliggende geval de afweging maken of ze een aankoop zullen hernieuwen of niet, herkennen ze de waar of dienst op basis van het woordelement yellowpages en niet op basis van de grafische voorstelling van deze woorden of door de schrale figuratieve elementen erbij in de twee vermelde gevallen.

37. 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.

Aangezien het merk van verzoekster een zuiver woordmerk is, en bij de geïncrimineerde merken de woordelementen domineren, dienen de merken op hun auditieve en conceptuele overeenstemming te worden getoetst.

Vastgesteld dient te worden dat de auditieve overeenstemming tussen 'yellow pages' enerzijds en 'euroyellowpages', 'euyellowpages' en 'european yellowpages' klaarblijkelijk voorhanden is.

38. Het verweer dat 'yellow pages' een zwak merk is en daarom ook minder beschermingsomvang geniet, reden waarom er minder vlug overeenstemming zou zijn, kan niet worden beaamd.

Vooreerst dient hierbij te worden opgemerkt dat ondanks het beweerde zwakke onderscheidende vermogen, verweerder de bewuste verbale tekens niettemin in hun geheel overneemt als onderdeel van zijn merken. Er kan dan moeilijk worden aangenomen dat ook in de perceptie van verweerder die woorden slechts gering onderscheidend vermogen hebben.

Vervolgens wordt aan dat teken enkel een afkorting (eu, euro) of het woord 'european' toegevoegd, elementen die op zich beschouwd geen onderscheidend vermogen bezitten.

Ook de exceptie als zou het merk 'yellow pages' slachtoffer geworden zijn van zijn succes en tot de in de handel gebruikelijke benaming zijn geworden van waren waarvoor het is ingeschreven ('gele bladzijden'), doet niet af aan de rechten van eiseres, zo lang haar rechten op het merk niet vervallen zijn verklaard.

39. Wat het overeenstemmend karakter van de waren betreft, bestaat er kennelijk aanzienlijke gelijkens tussen de onder klasse 16 vermelde waren waarvoor verweerder een merkinschrijving bekwam en de 'drukwerken' en de andere onder randnummer 33 aangegeven waren, waarvoor eiseres een merkinschrijving bezit.

Dezelfde vaststelling geldt voor wat de diensten uit de klasse 35 betreft in de merkinschrijving van eiseres, die niet verschillen van de door verweerder onder die klasse gewenste merkbescherming.

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

Wanneer dan waren en diensten uit overeenstemmende klassen als diegene waarvoor verzoekster merkbescherming geniet, althans wat de klassen 9, 16 en 35 aangaat, worden aangeboden onder het teken waarvan verweerder de inschrijving wenst te doen handhaven, dan valt te verwachten dat de doorsnee consument, die zowel voor verzoekster als voor verweerder 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.

Verweerder stelt wel dat hij de merken hoofdzakelijk wenst te gebruiken voor online applicaties voor telefoon- en bedrijfsgidsen, maar dit is niet meer dan een intentieverklaring die zijn merkrechten voor de geclaimde klassen niet beïnvloedt.

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

41. Het algemeen besluit luidt dan dat er overeenstemming bestaat tussen het oudere teken van eiseres en de drie voor verweerder ingeschreven geïncrimineerde tekens, dat de tekens voor soortgelijke waren en diensten worden gebruikt en dat er verwarringgevaar bestaat.

Regel 1.17.1 e. UR bepaalt dat indien het merk slechts voor een deel van de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven werd gebruikt, de beslissing wordt gebaseerd op basis van de waren en diensten waarvoor het gebruik werd aangetoond.

Evenwel dient het hof in het licht van de oppositie de aanvragen tot inschrijving van de merken van verweerder te overwegen zoals ze voorlagen bij het BBIE. Verweerder heeft er bij het BBIE niet om verzocht om desgevallend de inschrijving te beperken tot één of meer van de waren en diensten waarvoor hij 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 waarvoor eiseres zelf geen merkschrijving verkreeg (klasse 41) of waarvoor ze geen gebruik bewijst (klasse 9).

42. Zodoende dient de oppositie te worden toegewezen voor de drie betwiste merken.

De aanvragen tot inschrijving van de drie geïncrimineerde merken dienen te worden geweigerd.

43. Wat ten slotte de begroting van de rechtsplegingvergoeding betreft, kan worden volstaan met de vaststelling dat eiseres niet méér vordert dan het basisbedrag voor een vordering die niet op geld waardeerbaar is.

Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding dient te worden bepaald op 1.200 euro, zoals door eiseres gevorderd.

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 beslissingen waarbij het BBIE de door verzoekster ingestelde opposities verwerpt wegens ontstentenis van bewijs van gebruik van haar merk.

Verklaart de opposities van eiseres, waarbij ze opkomt tegen de inschrijving van de onder de nummers 0793950, 0793952 en 0793955 ingeschreven merken gegrond voor de klassen 16 en 35.

Zegt dat de onder de nummers 1104497, 1104499 en 1104502 door verweerder gedeponeerde merken niet kunnen worden ingeschreven in het Benelux Merkenregister en beveelt de doorhaling van de vermelde inschrijvingen.

Veroordeelt verweerder tot betaling aan verzoekster van de gedingkosten die worden begroot op 1.386 euro, 1.200 euro rechtsplegingvergoeding inbegrepen.

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de **kamer 18** van het Hof van Beroep te Brussel op **11-02-2010**

waar aanwezig waren :

- Dhr. P. BLONDEEL
- Mevr. S. GADEYNE
- Dhr. E. BODSON
- Mevr. D. VAN IMPE

Kamervoorzitter
Raadsheer
Raadsheer
Griffier

D. VAN IMPE

E. BODSON

S. GADEYNE

P. BLONDEEL