

Nr.: 1333

A.R. Nr.: 2009/AR/2755

Rep. nr.: 2010/7041

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL  
18<sup>e</sup> kamer,

na beraad, wijst volgend arrest:

**INZAKE VAN:**

**NV YSCO**, met maatschappelijke zetel te 9120 BEVEREN-KALLO,  
Fabriekstraat 141, ondernemingsnummer 0472.336.451,  
eiseres,

vertegenwoordigd door Mr. Paul MAEYAERT, advocaat te 1000 BRUSSEL,  
Havenlaan 86C, bus 414;

eindarrest

van 12 oktober 2010

**TEGEN:**

**DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT GLACES THIRIET SA**, met  
vennootschapszetel te 88510 Eloyes (Frankrijk), Zone Industrielle;  
Verweerster;

Vertegenwoordigd door Mr. A. HALLEMANS loco Mr. Tom HEREMANS,  
advocaat te 1170 BRUSSEL, Terhulpesteenweg 178;

Benelux Heremans

**Over de rechtspleging.**

01. Het inleidende verzoekschrift werd op 13 oktober 2009 ingediend op de griffie van het hof dat werd geadieerd met toepassing van artikel 2.17 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.

02. Het beroep strekt tot vernietiging van een beslissing die op 13 augustus 2009 werd genomen door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) over de oppositie die door verweerster werd ingesteld.

Bij de beslissing die gekend is onder het nummer 2002735 wordt de oppositie gegrond verklaard die verweerster op 24 april 2008 heeft ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk APPASIONATO ARTE, dat door eiseres op 30 januari 2009 werd gedeponneerd.

+ cc PG Benelux  
Hof van

03. De partijen hebben conclusie genomen en werden gehoord op de openbare terechtzitting van 10 juni 2010.

04. Het openbaar ministerie heeft een schriftelijk advies verleend op 29 juni 2010.

05. Eiseres heeft op 09 juli 2010 een schriftelijke repliek op het advies ingediend.

06. De zaak werd op 09 juli 2009 van rechtswege in beraad gesteld met toepassing van artikel 769, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.

**De bestreden beslissing en de context van de vordering.**

07. Eiseres heeft op 30 januari 2008 een Benelux-merkdepot verricht van een woordmerk APPASIONATO ARTE voor waren uit de klasse 30, met name ijs- en roomijsproducten.

Het depot draagt het nummer 1152200. Het werd gepubliceerd op 4 februari 2008.

08. Verweerster heeft op 24 april 2008 via haar merkgemachtigde oppositie ingesteld op grond van haar oudere internationale merkinschrijving van het woordmerk PASSIONATA.

Deze inschrijving met het internationaal inschrijvingsnummer 511760 dateert van 1 juni 1987, dekt de waren uit de klassen 29 en 30 zoals bedoeld in de classificatie van Nice en werd tijdig hernieuwd.

Voor klasse 30 wordt de hele opsomming van waren uit de vermelde classificatie aangegeven: koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

De Benelux, Zwitserland en Monaco worden aangewezen als landen waar merkbescherming wordt geclaimd.

09. De oppositie voert aan dat er verwarringsgevaar dreigt wegens de visuele, auditieve en conceptuele overeenstemming tussen de twee betrokken merken, terwijl de waren identiek zijn en tot eenzelfde publiek zijn gericht.

Wat het visuele betreft, wordt aangevoerd dat in de twaalf letters van het eerste woord van het betwiste merk negen letters in dezelfde volgorde overeenstemmen, terwijl ze het woorddeel vormen dat het meeste aandacht trekt.

Auditief wordt de overeenstemming nog groter geacht en conceptueel refereren de beide woordmerken aan de term 'passie' in de zin van sterke emotie.

10. Eiseres heeft op 24 september 2008 te kennen gegeven dat ze wenste gebruik te maken van de reglementair geboden mogelijkheid om bewijzen van gebruik van het merk PASSIONATO te vragen, zoals bepaald in regel 1.17.1.d van het Uitvoeringsreglement (UR BVIE).

De opposante heeft navolgend op 21 november 2008 documenten ingediend die dateren tussen april 2004 en april 2008 (catalogi, verpakkingsmateriaal, productenoverzicht, nota's van klanten in België en Luxemburg en nota's betreffende bestellingen van catalogi uitgaande van communicatiebureaus.

11. Op 28 januari 2009 heeft de merkgemachtigde van eiseres dan haar standpunt ten gronde over de oppositie meegedeeld.

Hij stelde dat eiseres sedert 8 december 1998 titularis is van de Communautaire merkinschrijving APPASIONATO voor roomijs in de klasse 30 en dat geen enkele partij ooit tegen die inschrijving is opgekomen.

Verder werd gesteld dat de ingediende bewijzen van gebruik niet aantonen dat verweerster het merk PASSIONATO in de Benelux op een normale wijze heeft gebruikt tijdens de periode tussen 05 februari 2003 en 04 februari 2008.

Wegens het gebruik van het Gemeenschapsmerk APPASIONATO sedert de jaren 1990, zowel in Frankrijk als in de Benelux werd ook gesteld dat ongeacht eventueel verwarringsgevaar, verweerster zich niet meer kon verzetten tegen de inschrijving, nu het erg onwaarschijnlijk is dat zij van dat gebruik geen weet zou gehad hebben.

Betreffende het verwarringsgevaar zelf werd geopperd dat de onderscheidende kracht van de beide merken relatief is aangezien er meer dan honderd merken geregistreerd zijn waarin de term 'passion' voorkomt.

Op fonetisch vlak wordt gewezen op het verschillend aantal lettergrepen en wat de visuele verschillen betreft op het feit dat de gemeenschappelijke letters verwerkt zijn in een samengesteld woordteken en dat de twee beginletters ook verschillen.

Het besluit luidt dat de gelijkenissen te beperkt zijn om verwarringsgevaar te kunnen veroorzaken.

12. De bestreden beslissing verklaart de oppositie gegrond en weigert om het depot in te schrijven. De deposante wordt verwezen in de kosten die begroot worden op 1.000 euro.

Er wordt vooreerst overwogen dat de opposante een voldoende bewijs van gebruik van het merk op de Benelux-markt levert.

Het Bureau neemt verder aan dat er begripsmatige overeenstemming bestaat tussen de merken, op grond van de vaststelling dat de beide merken zijn bedacht rond het concept 'passie', begrepen als 'hartstocht', dat door een breed publiek is gekend. De term 'arte' is ook bekend wegens de gelijkenis met 'artistiek' en 'art' en sluit aan bij het onderdeel 'passie', gegeven dat kunst en hartstocht met elkaar worden geassocieerd.

Ook de visuele gelijkenis wordt aanvaard, op grond van het overeenstemmend aantal letters (9) in dezelfde volgorde. De verschillen -

twee woorden en verschillende beginletters- kunnen de gelijkenis niet wegnemen.

De auditieve overeenstemming wordt beperkt geacht, gelet op het verschillend aantal lettergrepen en de aanwezigheid van twee woorden tegenover één maar een niettemin overeenstemmend klankritme.

De identiteit van de waren wordt vastgesteld tussen deze vermeld in het depot van eiseres en het overeenstemmende onderdeel uit de inschrijving van verweerster (ijs en roomijsproducten).

Verder neemt de beslissing aan dat de waren voor het gemiddelde publiek zijn bestemd, dat de beide merken een normaal onderscheidend vermogen hebben en dat het gedogen van een jonger gemeenschapsmerk de opposant niet kan beletten om op te komen tegen een jonger Benelux-merk, aangezien er geen rechtsverwerking ten aanzien van het laatstgenoemde kan zijn ingetreden.

### **De standpunten en de vordering.**

13. Eiseres meent dat de oppositie onterecht werd toegewezen en tot staving van dit standpunt voert ze in volgorde aan:

- het merk van verweerster werd niet normaal gebruikt in de Benelux in de zin van artikel 2.26 BVIE, zodat het BBIE niet aan nader onderzoek diende toe te komen; ze verwijst in dit verband naar de beslissing van het BBIE die stelt dat gebruik in één enkele lidstaat van de Benelux niet als een normaal gebruik kan worden beschouwd;

- bewijsvoering met nieuwe overtuigingsstukken voor het hof mag volgens haar niet worden toegelaten; ze verwijst in dit verband ook naar rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie (GEU); desgevallend suggereert ze om het Benelux Gerechtshof te bevragen omtrent zowel de uitlegging van 'normaal gebruik in de Benelux' zoals bedoeld in artikel 2.26.2 a) op zich als over de mogelijkheid om voor het hof nieuw bewijsmateriaal te gebruiken.

- ondergeschikt stelt ze dat verwarringgevaar niet voorhanden is en ook in dit verband suggereert ze een prejudiciële vraag aan het Benelux Gerechtshof omtrent het gedogen van een merkgebruik in de zin van artikel 2.24 BVIE als relevante omstandigheid bij de beoordeling van het verwarringgevaar;

- in meer onderschikte orde meent ze dat het instellen van oppositie in het voorliggende geval misbruik van recht uitmaakt.

Op grond van die middelen vordert eiseres om de bestreden beslissing teniet te doen en bijgevolg de inschrijving te bevelen van het Benelux-depot met nummer 1152200 voor het merk 'Appassionato Arte' voor alle betrokken waren.

Ten slotte vordert ze veroordeling van verweerster tot betaling van de kosten die gevallen zijn voor het BBIE evenals van 1.200 euro rechtsplegingvergoeding.

14. Verweerster besluit dat de vordering ontvankelijk doch ongegrond is en vraagt om de bestreden oppositiebeslissing van het BBIE te bevestigen.

Ook vraagt ze om eiseres te veroordelen tot betaling van 1.200 euro rechtsplegingvergoeding.

Tot staving van haar standpunt dat er wel degelijk verwarringsgevaar bestaat verwijst ze naar ettelijke beslissingen die getroffen werden in oppositiegeschillen – overwegend op Europees niveau - waarbij de term 'passion' centraal stond.

Een argument dat gestoeld is op rechtsverwerking wegens gedogen of rechtsmisbruik, behoort volgens verweerster niet tot de rechtsmacht van het hof, binnen het bestek van het voorliggende geschil aangezien het BVIE desbetreffend geen voorschriften kent.

Overigens betoogt ze hierover dat de voorwaarden bepaald in Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk ook niet zijn vervuld en dat eiseres ook niet bewijst dat zij het merk 'Appasionato' gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft gebruikt en dat zijzelf zulks al die tijd bewust heeft gedoogd. In dit laatste verband stelt ze dat ze eerst tijdens de oppositieprocedure kennis heeft gekregen van het bestaan van voormeld merk. Nog in dit verband deelt ze mee dat ze op 10 mei 2010 bij het BHIM een vordering heeft ingesteld tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk Appasionato.

Verder meent ze dat het bewijs van het normaal gebruik van haar merk 'PASSIONATA' gedurende de vijf jaar die aan de publicatie van het betwiste depot voorafgaat wel degelijk wordt geleverd. Onder verwijzing naar het Belgische procesrecht inzake overlegging van dossierstukken en naar een eerder door het hof ingenomen standpunt meent ze dat ze wel degelijk nieuwe bewijsstukken mag indienen.

Onder verwijzing naar de rechtspraak van het HJEU en de bepalingen van het UR meent ze het bewijs te leveren dat ze het merk PASSIONATA tussen 4 februari 2003 en 4 februari 2008 normaal heeft gebruikt.

Het normaal gebruik van het merk tijdens de relevante periode blijkt volgens haar zowel uit de economische omvang als uit de geografische spreiding ervan. Zij verwerpt in dit verband inzonderheid ook de naar de Benelux getransponeerde stelling die door het BBIE werd gehuldigd in de zaak ONEL (beslissing nr. 2004448 van 15 januari 2010), volgens dewelke het gebruik van een Gemeenschapsmerk in één land van de EG dit merk niet kan in stand houden.

#### **Beoordeling.**

#### **Over de bewijsvoering inzake oppositie voor het hof.**

15. Bij een arrest van 26 juni 2009 heeft het Benelux Gerechtshof geoordeeld dat het hof over de oppositie zelf moet 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)).

Bij de heroverweging van de zaak oefent het hof binnen het kader van een oppositieprocedure geen andere bevoegdheden uit dan het BBIE.

16. Betreffende de feitelijke gegevens die het hof in aanmerking heeft te nemen besliste het Benelux Gerechtshof eerder inzake een beroep tegen een beslissing van het BBIE die de inschrijving weigert van een gedeponeerd merk, dat het hof 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.

Daarbij is van geen belang 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).

17. Bij transpositie van die beginselen naar de oppositieprocedure dient dan te worden aangenomen dat een partij tijdens de procedure voor het hof alle feiten en omstandigheden mag aanvoeren die aan de oppositie ten grondslag liggen zolang die er niet toe strekken een andere aanspraak te doen willigen dan hetgeen ze aan het BBIE vroeg.

Ook moet dan worden aangenomen dat de bewijsvoering voor het hof zich uitstrekt tot hetgeen een grondslag vormt voor het verweer binnen de oppositieprocedure tegen een door de tegenpartij opgeworpen exceptie geput uit de ontstentenis van normaal gebruik, ongeacht of die feiten en omstandigheden al dan niet tijdens de oppositieprocedure al werden aangevoerd.

18. De bewijsstukken die door eiseres worden betwist omdat verweerster ze toevoegt aan het debat, dienen tot staving van haar stelling dat zij haar ouder merk normaal heeft gebruikt tijdens de periode van vijf jaar die aan de publicatie van het depot voorafgaat.

Deze discussie was onderwerp van de oppositieprocedure voor het BBIE en zodoende dienen ze ook in aanmerking te worden genomen wanneer blijkt dat zij op de relevante periode betrekking hebben.

#### De grond van de oppositie.

19. 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.

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

Het voorschrift uit dit laatste artikel moet begrepen worden in samenhang met

artikel 2.26.2, a. BVIE dat bepaalt dat het recht op het merk vervallen wordt 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.

20. 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"*.

21. Uit deze bepalingen volgt dat de opposante die binnen het kader van de oppositie geconfronteerd wordt met 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.

22. 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 Silberquelle, zaak C-495/07, punt 17).

De door het HJEU verstrekte uitlegging houdt ook in dat het normaal gebruik tevens vereist 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 bestaansredenen 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).

23. Verder wordt het normaal karakter van het gebruik beoordeeld in functie van onder meer de aard van de betrokken waar of dienst, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Zo hoeft het gebruik van het merk niet altijd

kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd, aangezien daartoe de kenmerken van de betrokken waar of dienst op de overeenkomstige markt in aanmerking moeten worden genomen (HJEU, arrest Ansul punt 39).

Het Gerecht van de Europese Unie heeft daaromtrent nog overwogen dat een gering aantal onder het merk verkochte waren kan worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd. Voorts was het van oordeel dat de gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren niet in abstracto mogen worden beoordeeld, maar in samenhang met andere relevante omstandigheden, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt (GEU, arrest Vitafruit van 8 juli 2004, zaak T-203/02, punt 42).

24. Aangezien het depot werd gepubliceerd op 4 februari 2008, strekt de relevante gebruiksperiode zich uit van 4 februari 2003 tot en met 3 februari 2008.

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

25. Eiseres legt volgende bewijsstukken voor waaruit volgens haar het normale gebruik van haar merk blijkt:

- kopies van 20 folders met de catalogi van de ijsproducten PASSIONATA, die dateren van 2004 tot 2008 en die gericht zijn tot consumenten uit de drie Benelux-landen; uit de factuur betreffende de vervaardiging van de catalogi blijkt dat ze op zowat 57.500 exemplaren werden gedrukt (waaronder 14.400 in oktober 2004 en 41.600 in februari 2007);

- 4 verpakkingen van PASSIONATA ijs met vermeldingen in het Nederlands die als datum dragen 2007 en 2008;

- facturen betreffende verkoop van PASSIONATA ijsproducten in België en Luxemburg, met name aan de Luxemburgse dochter van verweerster en op grond waarvan een omzet wordt begroot tussen 2004 en 2008 van minimum 503.467 euro (2004) en maximum 1.062.444 euro (2006) in Luxemburg en van minimum 60.785 euro (2008) en 273.707 euro (2005) in België.

26. Uit de voormelde stavingstukken blijkt inzake de feiten en omstandigheden van het gebruik van het merk PASSIONATA onder meer het volgende.

Verweerster biedt een uitgebreid gamma van diepvriesproducten aan, waaronder ook ijsroom, van eigen fabricaat. Een klein deel van deze ijsroomproducten biedt ze aan onder de merkbenaming 'PASSIONATA', met name een rechthoekige ijstaart in zes smaakvarianten,.



Haar productencatalogoog, die jaarlijks in verschillende en variabele edities verschijnt, al naargelang het territorium dat ermee wordt bestreden, is bestemd voor particulieren. Dit laatste blijkt ondermeer ook uit de door verweerster overlegde leveringsbonnen aan particulieren, die door haar dochtervennootschap in het Groot-Hertogdom-Luxemburg werden uitgereikt.

Ook blijkt uit de vermelde leveringsbonnen dat de leveringen aan huis van de particulieren gebeuren: ze vermelden immers specifieke leveringstijdstippen, details over de weg om het leveringsadres te bereiken en zelfs het adres van burelen waar dient te worden geleverd in geval van afwezigheid van de koper.

27. In het bijzonder betreffende het gebruik van het merk blijkt uit de overgelegde kopieën van catalogi, daterend uit de relevante periode, dat 11 ervan een catalogus betreffen met producten die ook in België en het Groot-Hertogdom-Luxemburg verkrijgbaar waren tegen de vermelde prijzen. Voor de negen andere exemplaren is een dergelijke vermelding niet leesbaar aanwezig.

Op hoeveel exemplaren die catalogi effectief in België en Luxemburg werden verspreid, kan daarentegen niet worden afgeleid uit de twee facturen die betrekking hebben op de kosten voor de levering van die catalogi.

Aangenomen moet worden dat in functie van de verkoopmethode van verweerster de catalogi selectief aan huis verspreid werden bij potentiële of bestaande klanten; de gedrukte aantallen zijn inderdaad te gering om huis aan huis te worden bedeed in de territoria waarvoor ze zijn bestemd.

Van de vier verpakkingen, die herkenbaar zijn in de catalogi, dragen twee ervan een datum uit de boven vermelde relevante periode. Deze bewijzen hebben op zich evenwel geen toegevoegde betekenis, in zoverre wegens andere bedrijfsdocumenten niet betwistbaar is dat producten onder de merkbenaming PASSIONATA werden verspreid en de verpakkingen zulks illustreren.

28. Wat de leveringsdocumenten betreft, dienen de documenten die leveringen aan de dochtermaatschappij Thiriet in Luxemburg aantonen, als bewijs van gebruik te worden verworpen.

Het betreft immers uitsluitend documenten die binnen de groep Thiriet een betekenis hebben. Ze doen enkel blijken dat aan die dochtervennootschap ook producten werden geleverd uit het gamma roomijs, met de benaming PASSIONATA, overigens in bepaald kleine hoeveelheden.

Die documenten maken immers in zoverre dubbel gebruik uit met de bewijzen die worden voorgelegd wegens verkopen aan particulieren dat Thiriet-Luxemburg slechts een depot of distributiecentrum was om deze particulieren te bereiken.

29. Ook het door verweerster aangehaalde bestaan van een webstek [www.thiriet.be](http://www.thiriet.be) kan niet in aanmerking worden genomen.

Het reserveren van die domeinnaam houdt wel in dat er een op België gerichte internetcommunicatie werd beoogd, maar dit is op zich niet

pertinent in het licht van het bewijs van gebruik van de merknaam PASSIONATA, die mogelijk op die webstek kon worden aangetroffen.

Daarenboven blijkt uit geen enkel overgelegd bewijsstuk dat internetgebruikers uit de Benelux het eraan verbonden IP-adres ooit hebben aangeklikt.

30. De kwantitatieve gegevens inzake gebruik die uit die leveringsdocumenten blijken, zijn als volgt wat de leveringen aan Thiriet-Luxemburg aangaat.

Voor de maand januari 2008 gaat het om 18 eenheden van de voormelde ijstaarten, voor de tweede helft van 2007 over 102 eenheden, voor de eerste helft van 2007 over 60 eenheden en voor het ganse jaar 2006 over 180 eenheden. Voor 2005 gaat het om 228 eenheden en voor het jaar 2004 om 138 eenheden. Voor 2003 worden geen leveringsdocumenten met cijfergegevens overgelegd.

Wat de leveringsbewijzen aan particulieren aangaat, geven de documenten aan dat telkens één of twee producten werden verkocht tegen een eenheidsprijs van gemiddeld minder dan 4 euro -enkele uitzonderingen niet te na gesproken- en dat de betrokken personen overwegend woonachtig waren in het Groot-Hertogdom-Luxemburg en in de provincie Luxemburg (o.a. Bastogne, Houffalize, Libramont, Etalle, Sainte-Ode, Neufchâteau, Gouvy, Vaux-sur-Sure, Martelange, Florenville, Virton). Het gaat om een honderdtal adressen in totaal.

31. Over het bewezen gebruik van het merk PASSIONATA tijdens de relevante periode van vijf jaar in de Benelux kan vooreerst worden opgemerkt dat het territoriaal beperkt is gebleven tot een klein deel van de Benelux. Die territoriaal beperkte spreiding staat nochtans als zodanig niet aan een normaal gebruik in de weg.

Inzake het productgericht gebruik moet worden vastgesteld dat het slechts een fractie dekt van de totale ijsroomproducten die door verweerster werden verdeeld; in werkelijkheid werd het slechts voor één van die producten gebruikt.

De onder dekking van het merk in de Benelux gerealiseerde omzet bereikt minder dan 3.000 euro gedurende de bestreken periode.

Zelfs indien wordt aangenomen dat de beschouwde bedrijfspapieren geen omvattend beeld geven van de omzet die met de vermelde ijsproducten werd gerealiseerd onder het merk PASSIONATA, dan blijft nog dat zelfs bij een vermenigvuldiging ervan met factor drie (bij hypothese zouden slechts een derde van de effectieve leveringen worden aangetoond), de omzet vrijwel verwaarloosbaar is gebleven, gelet op de aard van het product, dat gericht is tot alle consumenten van jong tot oud, en op de omvang van verweersters bedrijf.

32. Verder blijkt dat hooguit een honderdtal particulieren het merk effectief hebben kunnen percipiëren als een teken om de betrokken ijswaren te identificeren als afkomstig van het bedrijf van verweerster. Dit laatste houdt verband - zoals reeds vermeld - met de verkoopsmethode van verweerster, die haar diepvriesproducten aan huis levert.

Overigens is die perceptie gebeurd in omstandigheden waarbij de naam Thiriet zelf telkens ook als herkenningsteken op het product was aangebracht, zodat het teken PASSIONATA op zich nog maar weinig aan identificatie van de herkomst van de waren kon bijdragen.

Van een ruimere publicitaire inspanning, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het doelpubliek, dat gevormd wordt door alle consumenten, op ruime wijze en herhaald met het teken werd geconfronteerd, wordt geen enkel bewijs geleverd.

33. Op grond van die gegevens overweegt het hof dat globaal beschouwd de gebruiksomvang van het merk, zowel in termen van aantal als van frequentie en van intensiteit, buitengewoon karig is, gelet op de overvloed van soortgelijke waren op de markt van diepvries voedingsmiddelen, waarin het teken voor het ruimst mogelijke publiek waren diende te onderscheiden.

De bijzonder geringe omzet in PASSIONATA-ijs wordt als parameter dus niet gecompenseerd door de intensiteit in het gebruik of de bestendigheid ervan.

In het geheel van de omzet die door verweerster wordt gerealiseerd en tevens in het licht van de diversiteit van haar diepvriesproducten, stelt het vastgestelde gebruik van het merk omzeggens niets voor.

In de gekende omstandigheden kon het merkgebruik met dergelijke geringe omvang nauwelijks gepercipieerd worden en bijgevolg niet op normale wijze de herkenningsfunctie van het merk bij het doelpubliek bewerkstelligen.

De leveringsbons aan particulieren doen overigens blijken dat het vrijwel telkens om andere personen ging die een aankoop verrichtten: herhaling van een aankoop op basis van het merk blijkt er dus niet uit.

Er is kennelijk ook geen sprake van een regelmatig en stabiel verkoops patroon dat wijst op een beperkte maar wederkerende vraag van een trouw afnemerspubliek. De minieme verkopen en andere promotionele inspanningen blijken dus ook niet van aard een blijvende afzet te genereren waardoor eventueel het minimale karakter van de omzet gecompenseerd zou kunnen worden.

Het globale besluit luidt zodoende dat de ingediende bewijsstukken niet dienstig zijn om een normaal gebruik in de Benelux tijdens de relevante periode aan te tonen.

Ze duiden niet op een normale commerciële politiek die het verwerven of behouden van een afzetmarkt voor de betrokken producten beoogt.

34. Bij ontstentenis van bewijzen van normaal gebruik van het oudere merk, diende de oppositie niet nader te worden onderzocht, met name wat de overeenstemming tussen de tekens en tussen de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd.

De oppositie is ongegrond.

35. Wat ten slotte de begroting van de rechtsplegingvergoeding betreft, kan worden volstaan met de vaststelling dat de 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 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,

Doet de bestreden beslissing teniet,

Verwerpt de door verweerster ingestelde oppositie.

Beveelt dat het BBIE het op 30 januari 2008 verrichte depot met nummer 1152200 voor het merk APPASIONATO ARTE voor de door haar opgegeven waren uit de klasse 30 dient in te schrijven in het Benelux Merkenregister.

Veroordeelt verweerster tot betaling aan eiseres van de gedingkosten die worden begroot op nul euro voor haarzelf en op 1.386 euro, rechtsplegingvergoeding van 1.200 euro inbegrepen, voor eiseres.

\*\*\*\*\*

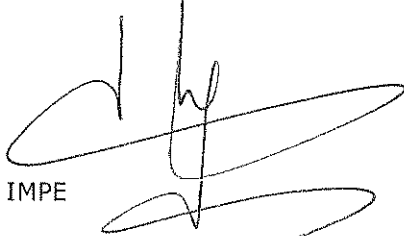
Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de kamer 18 van het hof van beroep te Brussel op 12 oktober 2010,

waar aanwezig waren :

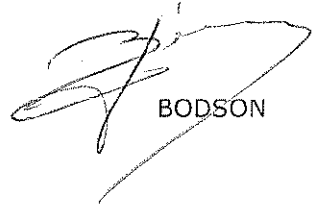
- Dhr. P. BLONDEEL,
- Mevr. S. GADEYNE,
- Dhr. E. BODSON,
- Mevr. D. VAN IMPE,

Kamervoorzitter,  
raadsheer,  
raadsheer,  
griffier.

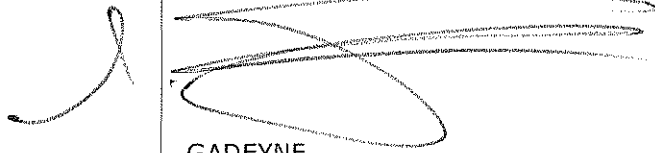
VAN IMPE



BODSON



GADEYNE



BLONDEEL

