

Nr.: 846 B
A.R. Nr.: 2012/AR/401
Rep. nr.: 2013/2942

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
18^e kamer,

zetelend in burgerlijke zaken,
na beraad, wijst volgend arrest:

INZAKE VAN:

1. [REDACTED] wonende te [REDACTED]
eiser,

vertegenwoordigd door Mr. S. DRAULANS loco Mr. DURNEZ Johan,
advocaat te 3050 OUD-HEVERLEE, Waversebaan 134 A;

Eindarrest

Van 24 april 2013

CC:28
PL:50

TEGEN:

1. **MOVING EMOTIONS V.Z.W.**, met maatschappelijke zetel te 2140
BORGERHOUT (ANTWERPEN), Josef Posenaertstraat 52, ingeschreven met
KBO-nummer 0895.307.624,
verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. GORIS Isabel, advocaat te 2000 ANTWERPEN,
Lange Gasthuisstraat 27;

Over de rechtspleging.

01. Het inleidende verzoekschrift werd op 10 februari 2012
ingediend op de griffie van het hof 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 van 14
december 2011 die werd genomen door het Benelux Bureau voor de
Intellectuele Eigendom (BBIE) over de oppositie die door eiser werd
ingesteld op 28 juni 2010.

De bestreden beslissing met het nummer 2005324 verwerpt de
oppositie tegen de inschrijving van een woordmerk Moving Emotions, dat
door huidige verweerster op 30 maart 2010 bij het BBIE werd gedeponeerd
onder het nummer 1200409.

03. De partijen hebben een syntheseconclusie ingediend binnen de termijnen die door het hof werd bepaald.

Eiser heeft op 31 december 2012 ook een repliek ingediend op het advies van het openbaar ministerie, evenwel buiten de hiertoe bepaalde termijn, die verstreek op 27 december 2012.

Zodoende wordt dit processtuk niet in aanmerking genomen.

04. De partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 11 december 2012.

05. Het openbaar ministerie heeft een schriftelijk advies verleend op 17 december 2012.

06. De zaak werd op 2 januari 2013 van rechtswege in beraad gesteld met toepassing van artikel 769, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.

De procedure voor het BBIE en de bestreden beslissing.

07. Het Benelux-merkdepot waartegen eiser oppositie heeft ingesteld, betreft een woordmerk dat gedeponeerd werd voor een dienst uit de klasse 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, meer bepaald de dienst 'orkesten'.

Het betreft het verbale teken '**Moving Emotions**' en het depot maakt op geen enkele andere hoedanigheid aanspraak dan het vermelde teken.

Het depot dateert van 30 maart 2010, is gekend onder het nummer 1200409 en werd gepubliceerd op 1 april 2010.

08. De opposant roept rechten in die verbonden zijn aan twee algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, die in het oppositieformulier worden weergegeven als de woordmerken 'Moving Emotions' en 'Moving Emotions Symphonic Pop Orchestra'.

09. In een nota van 4 november 2010 heeft de raadsman van de opposant de argumentatie verstrekt tot staving van de oppositie.

Hij geeft vooreerst aan dat ze gesteund is op artikel 2.14.1 b. van het BVIE dat de houder van een ouder merk het recht geeft om op te komen tegen een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

Over de ingeroepen merken wordt aangevoerd dat de opposant de betrokken woordtekens tot algemeen bekende merken heeft uitgebouwd en dat verweerster, die een rechtstreekse concurrent is voor dezelfde diensten, de merken heeft gedeponeerd om munt te slaan uit het werk van de opposant. Hij stelde zijn diensten ter beschikking van verweerster, maar de samenwerking werd stopgezet.

Het verwarringrisico zou blijken uit de websites van de partijen: verweerster zou gegevens en foto's vermelden die dateren van voor haar oprichting.

De algemene bekendheid, begrepen in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs en van artikel 16, lid 2 van het TRIPs Verdrag, zou blijken uit een reeks aangegeven feiten waaronder het intense gebruik ervan sedert 2001, de creatie van een logo, de erkenning van overheidswege. Op die gronden doet de opposant gelden dat de merknaam met hem wordt vereenzelvigd. Verweerster wist ook dat het merk reeds geruime tijd grote bekendheid genoot, zo luidt de grief.

Op die gronden verzoekt de opposant om de merkaanvraag door te halen en dat het betwiste merk aan hem zou worden overgedragen of toegewezen, dan wel dat hem de mogelijkheid wordt geboden om het merk te deponeren.

10. De merkgelastigde van de verweerster heeft op 10 januari 2011 een korte nota met verweer ingediend, waarin hij zich ertoe beperkt te stellen dat uit de door de opposant ingediende bewijsstukken niet blijkt dat Moving Emotions een algemeen bekend merk is en evenmin dat het aan de opposant zou toebehoren.

Daarom wordt verzocht om de oppositie af te wijzen en de kosten ten laste van de opposant te leggen.

11. Bij brief van 14 december 2011 heeft het BBIE kennis gegeven van de bestreden beslissing waarbij de oppositie wordt afgewezen en het depot wordt ingeschreven.

Ook wordt de opposant schuldenaar verklaard van 1.000 EUR oppositietaks aan verweerster, met toepassing van artikel 2.16, lid 5 BVIE en regel 1.32, lid 3 UR.

12. Met verwijzing naar een overweging die door het Gerecht EU werd geformuleerd in een arrest van 17 juni 2008 inzake een merk 'Boomerang' over de vaststelling van het algemeen bekend karakter van een merk, meent het BBIE dat de opposant niet kan bogen op een algemeen bekend merk.

Het BBIE spreekt zich niet uit over de vraag of de opposant kan beschouwd worden als houder van de ingeroepen merken, maar stelt vast dat uit de bewijsstukken niet afdoende blijkt dat er sprake is van algemeen bekende merken.

De redengeving hiervoor houdt in dat de diensten gericht zijn op het voltallige Benelux publiek en dat onvoldoende wordt aangetoond dat de merken bekendheid genieten bij de overgrote meerderheid van het relevante publiek.

Verder merkt het BBIE op dat het argument inzake de kwade trouw bij het depot niet in aanmerking kan worden genomen aangezien het BVIE zulks niet als een grond tot oppositie erkent.

De overige verzoeken van de opposant worden verworpen.

De vordering en de standpunten.

13. Eiser herneemt de argumentatie die hij voor het BBIE ontwikkelde om aan te tonen dat de twee door hem geclaimde merken algemeen bekend zijn door hun intens gebruik op het Belgische grondgebied, dat de merken verbonden zijn met zijn persoon en dat het door verweerster gedeponeerde merk verwarring sticht.

Hij vordert zodoende om de bestreden beslissing teniet te doen, de oppositie gegrond te verklaren en de merkaanvraag van verweerster door te halen.

De overige aanspraken die voor het BBIE werden geformuleerd, worden niet gehandhaafd.

Verder vordert hij de veroordeling van verweerster tot betaling van de gedingkosten, waaronder 1.320 EUR rechtsplegingvergoeding.

14. Verweerster besluit dat de initiële vorderingen van eiser niet ontvankelijk zijn en in elk geval ongegrond.

Ze sluit zich aan bij de redengeving van de bestreden beslissing en geeft verder ook redenen aan waarom verschillende vorderingen van eiser niet kunnen worden ontvangen.

Overigens argumenteert ze dat de voorliggende feiten ook niet voldoen aan de criteria die verstrekt zijn door de Algemene Vergadering van de Unie van Parijs en van het WIPO om te besluiten dat een merk algemene bekendheid geniet zoals bedoeld in artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.

Uit die feiten blijkt volgens haar evenzeer dat de ingeroepen merken niet aan eiser toebehoren.

Beoordeling.

15. Blijkens de dossierstukken betreffende de oppositieprocedure zoals ze voor het BBIE werd gevoerd, blijkt dat de huidige verweerster geen overtuigingsstukken heeft ingediend ter ondersteuning van haar standpunt voor het BBIE.

Volgens de uitlegging die het Benelux Gerechtshof heeft verstrekt over artikel 2.17, eerste lid BVIE dat de oppositieprocedure beheerst, kan het hof bij de heroverweging van de zaak enkel de gegevens in aanmerking nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing werd genomen of had moeten genomen worden (BGH, arrest van 26 juni 2009 in de zaak A 2008/1 in zake JTEKT Corporation Ltd. punt 18).

Zodoende kunnen de stavingstukken die door verweerster voor het eerst voor het hof werden ingediend niet in de overwegingen worden betrokken.

16. Krachtens artikel 2.14 BVIE kan de opposant zijn verzet tegen de registratie van een gedeponeerd merk ondermeer steunen op de verwarring die kan ontstaan wanneer zijn ouder merk algemeen bekend is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

Binnen het kader van de op de aangegeven grond ingestelde oppositie heeft het hof te onderzoeken of het oudere ingeroepen merk algemeen bekend is in de vermelde zin, of de opposant kan beschouwd worden als merkhouders en of het betwiste gedeponeerde teken verwarring kan creëren.

17. Artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs (1883) verbindt het risico op verwarring met het gebruik van een merk voor gelijke of soortgelijke waren en diensten, maar geeft in deze bepaling niet aan hoe het risico op verwarring moet worden begrepen. Aangenomen moet worden dat dit risico niet anders behoort te worden geïnterpreteerd dan bedoeld in artikel 2.3 b. en 2.20.1. b. BVIE.

Artikel 2.3 b. BVIE vormt de omzetting van artikel 4., 2° d. van de Richtlijn van de Raad EG van 21 december 1988 (89/104/EEG) betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten, thans Richtlijn 2008/95/EG van 29 oktober 2008 van het Europees Parlement en de Raad.

Het dient derhalve uitgelegd te worden volgens de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven, met dien verstande dat volgens overweging 13 van de Richtlijn haar bepalingen volledig moeten stroken met die van het genoemde Verdrag en ze de verplichtingen van de lidstaten die uit dat Verdrag voortvloeien, onverkort moeten laten.

18. Volgens artikel 6 bis van het Unieverdrag verbinden de landen van de Unie zich ertoe om *"de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit Verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren."*

Artikel 16.2 van de TRIPs-overeenkomst (Bijlage 1 C bij de Overeenkomst van Marrakech van 15 april 1994) schrijft voor: *"Artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op diensten. Bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, wordt rekening gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van de in dat Lid verworven bekendheid als gevolg van de reclame voor het handelsmerk."*

19. In een Gemeenschappelijke Aanbeveling van de landen van de Unie van Parijs en van het WIPO (Bekendmaking 833 - 34^{ste} sessie van 20 tot 29 september 1999 - www.wipo.int) worden onder artikel 2 ervan criteria aangegeven die richtinggevend zijn voor de bevoegde autoriteit om uit te maken of een merk al dan niet moet beschouwd worden als algemeen bekend.

De criteria, dienstig voor appreciatie op het niveau van de lidstaten, zijn bepaald gevarieerd en soepel. Ze kunnen goeddeels als volgt worden verwoord:

(-) alle nuttige feitelijke omstandigheden komen in aanmerking en in het bijzonder ook inlichtingen over:

- de graad van kennis of van herkenning van het merk door het pertinente doelpubliek;
- de duur van het gebruik van het merk en de uitgestrektheid van het geografische gebied waar het wordt gebruikt;
- de duur van de promotie van het merk en de uitgestrektheid van het geografische gebied waarin dat is gebeurd, inbegrepen de publiciteit en voorstelling ervan op foren, tentoonstellingen, voor de producten en diensten waarvoor het merk dient;
- de mate waarin bevoegde overheden het merk als algemeen bekend hebben erkend;
- de waarde die een merk wordt toegerekend.

(-) het pertinente doelpubliek kan onder meer zijn:

- de effectieve en potentiële gebruikers van de waren en diensten waarvoor het merk wordt gebruikt;
- de personen die behoren tot de distributiekkanalen voor de verspreiding van de waren en diensten ;
- de economische milieus die activiteit ontwikkelen die verbonden is met de waren en diensten waarvoor het merk wordt gebruikt.

(-) indien het merk algemeen bekend is in één van die deelgroepen wordt het als algemeen bekend erkend;

(-) indien het merk bekend is in één van die deelgroepen kan het als algemeen bekend worden erkend.

Daarentegen geeft de aanbeveling aan dat een land geen rekening mag houden met het feit of een merk al dan niet is gebruikt, of het algemeen bekend is in een ander land en of het algemeen bekend is bij het publiek van de lidstaat in zijn geheel.

20. Het GEU heeft geoordeeld dat die voormelde criteria uit de Gemeenschappelijke Aanbeveling als richtsnoer gelden voor de uitlegging van artikel 8, lid 2, sub c, van Verordening nr. 40/94 betreffende het Gemeenschapsmerk - thans Verordening 207/2009 van 26 februari 2009 - (GEU, arrest van 17 juni 2008 in zake El Corte Inglés t. BHIM, T-420/03, punt 80).

De relatieve weigeringsgrond wegens oppositie uit de aangegeven bepalingen van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk stemt overeen met deze bedoeld in artikel 2.14.1. b) BVIE die door eiser wordt aangevoerd.

21. Eiser legt een twintigtal bewijsstukken voor die dateren uit de periode die loopt van 11 november 2001 tot medio 2010. Een recent stuk van 21 juni 2012, dat door het BBIE niet in aanmerking kon worden genomen maar aansluit bij het beargumenteerde standpunt, hoeft door het hof niet te worden geweerd.

De eerste tien bewijsstukken, die de periode tot einde december 2005 bestrijken, betreffen de oprichting van een nieuw orkest, mailwissel hierover tussen betrokkenen en navolgend leden van de vereniging, evenals verslagen van vergaderingen die door die leden werden gehouden. Daarin wordt gewag gemaakt van de naam die de vereniging zou krijgen 'Moving Emotions', overwegingen over omvang van het initiatief, lidgeld en -kaarten, logo, de mogelijke oprichting van een vzw, sponsoring, affiches en een eigen boekje 't Mouvementje'.

In een mail wordt ook gewag gemaakt van 'Symphonic Pop Orchestra' als ondergeschikte vermelding bij 'Moving Emotions'.

In de verslagen wordt ook melding gemaakt van geplande en gehouden concerten, de kostprijs ervan en de opbrengsten. Hieruit blijkt dat de activiteit gefocust was op het Antwerpse - hetgeen ook blijkt uit een overzicht van de optredens tussen 13 december 2001 en 13 juni 2010 - en dat de ingezette financiële middelen bescheiden waren. In een verslag van november 2005 wordt ook melding gemaakt van mogelijke optredens in Limburg en in Duitsland.

22. Uit andere stavingstukken, waaronder 't Mouvementje', blijkt dat Moving Emotions - Symphonic Pop Orchestra werd vermeld als naam van de vereniging. Met name dat blad zelf wordt gepresenteerd als 'ledenblad van Moving Emotions - Symphonic Pop Orchestra'. In die documenten blijkt overigens ook aandacht te gaan naar het logo van de vereniging en haar verkorte benaming 'MeMo'.

Ook wordt een kopie voorgelegd van de oprichtingsakte van de vzw Moving Emotions, die mee door eiser werd opgericht en waarvan hij voorzitter en dagelijks bestuurder werd.

In conclusies wordt aangegeven dat de onmin die gerezen is tussen eiser en de vzw aan de basis ligt van het voorliggende geschil: hij werd uit de vereniging verwijderd.

Nog andere bewijsstukken doen blijken dat er affiches werden verspreid waarop het teken 'moving emotions' en 'symphonic pop orchestra' voorkomt en dat handelaars adverteerden in het ledenblad. Er werd ook een cd opgenomen van een op 5 november 2005 gehouden concert.

23. Uit het geheel van die gegevens moet worden besloten dat het doelpubliek voor de orkestdiensten in de regel geografisch niet veel ruimer was gesitueerd dan de grootstedelijke regio Antwerpen reikt en dat het samengesteld is uit liefhebbers van symfonische popmuziek.

Over de graad van herkenning van de geclaimde merken door het doelpubliek liggen geen toetsbare elementen voor. Eiser trad op voor de vereniging en uit de voorliggende geschriften kan niet worden afgeleid of de identiteit van eiser dan wel het geclaimde merk de herkenningsfactor vormde.

De gelegenheid om met de tekens geconfronteerd te worden bleek ook eerder schaars: er waren een veertigtal lokale evenementen gespreid over tien jaar.

De ingezette middelen om de betwiste tekens te promoten blijken bescheiden te zijn geweest. De sponsoring ging uit van lokale handelaars. De begroting van de vereniging was beperkt tot enkele duizenden euro's.

Uit briefwisseling die gevoerd werd met de stad Antwerpen, naar aanleiding van een geringe fiscale aanslag op 'vestigingen', blijkt overigens dat de vereniging aanvoerde dat ze ook geen winstgevende activiteit beoogde.

24. Die gegevens wettigen de conclusie dat de geclaimde merken op elk van de boven aangegeven relevante criteria die in de voorliggende omstandigheden in aanmerking kunnen komen, tekort schieten om als algemeen bekend te worden beschouwd, zelfs als de score cumulatief wordt beoordeeld.

Inzonderheid de uitgestrektheid van het bewerkte geografische gebied, dat beperkt blijft tot een te klein geografisch gebied in België, en de intensiteit van het gebruik van de tekens op voor het doelpubliek herkenbare wijze, blijkt te zeer beperkt.

Op basis van de voorliggende stukken kan zelfs niet worden aangenomen dat de merken voldoende 'bekend' zijn om te kunnen wettigen dat ze volgens de voormelde criteria als 'algemeen bekend' zouden kunnen worden gekwalificeerd.

25. Bij ontstentenis van een algemeen bekend merk dienen de andere voorwaarden - het titulariaat van de merken en het risico op verwarring - niet nader te worden onderzocht.

De door eiser aangevoerde oppositiegrond is niet voorhanden.

26. Zodoende dient de vordering van eiser ongegrond te worden verklaard.

De oppositie werd terecht verworpen.

27. Eiser wordt in het ongelijk gesteld en is derhalve gehouden om verweerster een rechtsplegingvergoeding te betalen als forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat.

Het basisbedrag voor een geschil dat niet op geld waardeerbaar is bedraagt 1.320 EUR.

De partijen voeren geen wettige redenen aan op grond waarvan het hof een ander bedrag zou dienen toe te kennen dan het basisbedrag.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

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

Beslist na tegenspraak,

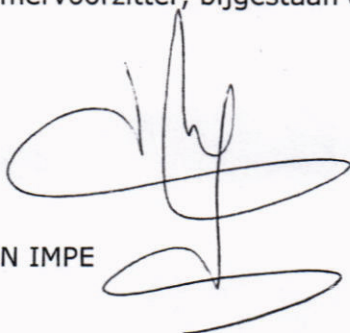
Ontvangt de vordering maar verwerpt ze.

Veroordeelt eiser tot betaling van de gedingkosten, begroot op 186 EUR rolrecht voor hemzelf en 1.320 EUR rechtsplegingvergoeding voor verweerder.

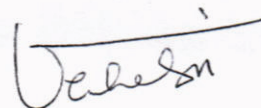
Dit arrest werd gewezen door de 18e kamer van het hof van beroep te Brussel, samengesteld uit P. Blondeel, Kamervoorzitter, E. Bodson, raadsheer en I. Verhelst, plaatsvervangend raadsheer, die alle zittingen hebben bijgewoond en die over de zaak hebben beraadslaagd.

Het werd uitgesproken in openbare terechtzitting door P. Blondeel, Kamervoorzitter, bijgestaan door D. Van Impe, griffier, op 24 april 2013,

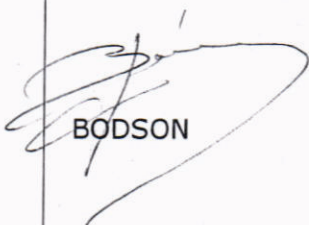
VAN IMPE



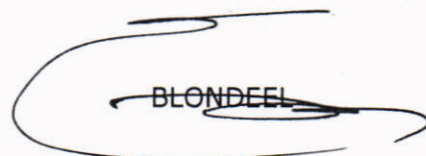
VERHELST



BODSON



BLONDEEL





Voor eensluidend afschrift
de griffier

HELPERS EMMY