

Nr.:

855 B

A.R. Nr.: 2011/AR/3170

Rep. nr.: 2013/1991

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
18^e kamer,

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

INZAKE VAN:

1. **STARDEKK B.V.B.A.**, met zetel te 8310 BRUGGE, Altenastraat 2, ingeschreven met ondernemingsnummer 2.098.237.583, woonplaats kiezende bij gemachtigde en raadsman Mr. WILLE Lut, advocaat, met kantoor te 8000 BRUGGE, Archipel Businesscenter Leopold II laan 132b b4, eiseres,

vertegenwoordigd door Mr. WILLE Lut, advocaat te 8000 BRUGGE, Leopold II laan 132 B bus 4;

Eindarrest

van 24 april 2013

CC:17

PL:

TEGEN:

1. **RESTOBOOKINGS GROUP S.A.R.L.**, met maatschappelijke zetel te 1258 Luxemburg, Jean Pierre Brasseurstraat 45A, woonplaats kiezende bij gemachtigde Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J., BOCKSTAEL N.V., 2000 ANTWERPEN, Arenbergstraat 13, verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. Frederik DE MONT loco Mr. DUMONT Létitia, advocaat te 1000 BRUSSEL, Kunstlaan 46;

Over de rechtspleging.

01. Het inleidende verzoekschrift werd op 22 december 2011 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 25 oktober 2011 die werd genomen door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) over de oppositie die door eiseres werd ingesteld op 25 oktober 2010.

De bestreden beslissing met het nummer 2005692 verwerpt de oppositie tegen de inschrijving van een woord- en beeldmerk RestoBookings, dat door huidige verweerster op 17 augustus 2010 werd gedeponeed.

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

Eiseres heeft ook een repliek ingediend op het advies van het openbaar ministerie.

04. De partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 13 november 2012.

05. Het openbaar ministerie heeft een schriftelijk advies verleend op 20 november 2012.

06. De zaak werd op 27 november 2012 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 eiseres oppositie heeft ingesteld, werd door verweerster verricht op 17 augustus 2010, betreft een samengesteld woord- en beeldmerk dat gedeponeed werd voor waren uit de klassen 9, 35 en 43 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 en volgend uitzicht heeft:



Het depot geeft de tinten grijs en oranje aan als kleurenaspecten van het merk en vermeldt als waren en diensten waarvoor het merk wordt gebruikt uit de klassen 9, 35 en 43:

- 9: software voor elektronische boekingsystemen.
- 35: advertentiebemiddeling, ook via het internet; reclame, ook via het internet; marketingadviezen; verspreiding van reclame-artikelen; handelsinformatie, ook via het internet; marktbeewerking, -onderzoek en -analyse; diensten van databanken bevattende commerciële en publicitaire informatie, met inbegrip van informatie over restaurants, te consulteren via het internet; administratief verwerken van restaurantreserveringen per telefoon, fax en e-mail.
- 43: horecadiensten; reservering van restaurants.

Het depot is gekend onder het nummer 1208322. Het werd gepubliceerd op 20 augustus 2010.

08. De opposante roept rechten in die verbonden zijn aan de inschrijving in het Benelux-merkenregister van het merk dat als volgt oogt:



Het merk werd op 12 november 2009 gedeponereerd en ingeschreven op 10 maart 2010 onder het inschrijvingsnummer 0874576. De inschrijving vermeldt de tinten lichtgroen en donkergroen als kleurenaspecten van het merk en dat het merk gebruikt wordt voor waren en diensten uit de klassen 35, 42 en 45:

35: reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
42: wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.
45: juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

Het oppositieformulier van 25 oktober 2010 geeft aan dat de oppositie gericht is tegen alle waren en diensten waarvoor het bestreden merk is gedeponereerd.

09. Na een cooling-off periode die tot vier maanden werd verlengd, is de oppositieprocedure aangevangen op 28 februari 2011.

In haar nota van 6 mei 2011 geeft de raadvrouw van de opposante aan dat de oppositie gesteund is op de artikelen 2.14.1 en 2.3 sub b. van het BVIE die de houder van een ouder merk het recht geven om op te komen tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt en gelijk of overeenstemmend is voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk kan ontstaan.

10. De argumentatie van de opposante voor het BBIE, om aan te tonen dat er verwarringgevaar bestaat, komt samengevat neer op het volgende:

- het verwarringgevaar dient te worden beoordeeld op basis van de visuele, fonetische of conceptuele gelijkenis en deze is voorhanden voor de beide merken, die als identiek worden bestempeld; de totaalindruk, rekening houdende met de onderscheidende en dominerende bestanddelen, is van belang; het merk wordt waargenomen als een geheel en de gemiddelde consument let niet op de details;

- de twee tekens zijn telkens een gecombineerd woord- en beeldmerk dat bestaat uit drie hoofdelementen: de negen eerste letters van de 11 versus 13 letters zijn identiek, de tekens worden voorafgegaan door een tekening die bestaat uit drie hoofdelementen en de visuele opstelling

van de onderdelen is identiek; het concept van de tekens is ook identiek wat de aanwending van de twee kleuren betreft voor de twee woorden; hieruit wordt besloten dat de twee tekens visueel zeer sterk overeenstemmen;

- ook auditief stemmen de twee tekens nagenoeg volledig overeen: de eerste negen letters zijn identiek, waardoor de uitspraak in het begin en in het midden volledig dezelfde is; de klemtonen liggen telkens op de twee eerste lettergrepen en de laatste letters worden telkens zonder klemtoon uitgesproken;

- begripsmatig is er ook overeenstemming: de beide woorden roepen de betekenis op van het reserveren in een restaurant;

- de waren en diensten zijn vrijwel identiek ook al hebben ze slechts één klasse gemeen: de titularissen van de merken hebben allebei een portaalwebsite om rechtstreekse reservaties te laten maken in de horeca, ondermeer in restaurants en bistro's; er bestaat ook geen verschil in de reservatiesystemen.

11. De merkgelastigde van de verweerster in oppositie heeft op 7 juli 2011 een nota met verweer ingediend voor het BBIE.

Daarin wordt samengevat aangevoerd dat de woordelementen in de beide merken beschrijvend zijn, zodat de beeldelementen, die telkens het enige onderscheidende element leveren, het te beoordelen vergelijkingspunt vormen.

Visueel en conceptueel verschillen deze beeldelementen duidelijk: tegenover een bestek in twee tinten groen staat een halve bloem in grijs en oranje.

Wat de waren betreft, wordt aangegeven dat enkel in de klasse 35 overlapping voorhanden is, maar niet voor wat betreft *'diensten van databanken bevattende commerciële en publicitaire informatie met inbegrip van informatie over gegevens, te consulteren via het internet'*.

Zodoende deelt de verweerster in oppositie mee dat zij bereid is om de merkbescherming voor de klasse 35 te beperken tot de voornoemde dienst die niet overlapt.

Als conclusie verzoekt ze om de oppositie af te wijzen en de aanvraag tot inschrijving te aanvaarden voor wat de klassen 9 en 45 betreft evenals voor de klasse 35, maar beperkt tot de aangegeven dienst.

12. Bij brief van 21 september 2011 heeft het BBIE kennis gegeven aan de opposante van de beperking door de deposant van de geclaimde merkbescherming in de klasse 35.

Vervolgens heeft hij de bestreden beslissing genomen, waarbij de oppositie wordt afgewezen en het depot wordt ingeschreven met de beperking in de klasse 35.

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.

13. Met verwijzing naar de beginselen die door het Hof van Justitie EU geformuleerd doorheen verschillende arresten, overweegt de beslissing vooreerst dat niettegenstaande bij samengestelde tekens het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement, in dit geval de aandacht zal getrokken worden door de verschillen tussen de tekens, omdat de woordelementen beschrijvend zijn en de consument ze in de totaalindruk niet als dominerend zal ervaren.

Het verschil op het einde van de tekens, de verschillen in kleur en figuratieve elementen zullen meer de aandacht trekken.

Wegens de ontstentenis van onderscheidend vermogen van de woordelementen en de geringe beschermingsomvang van het ingeroepen recht, zijn de verschillen voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren, zo oordeelt het BBIE.

Hieruit wordt besloten dat er geen of onvoldoende overeenstemming is om gevaar voor verwarring op te leveren.

Bij ontstentenis van zulks gevaar, ziet het BBIE er geen reden om de waren en diensten te vergelijken.

De overige factor die door de opposante wordt aangevoerd, met name betreffende de portaalsites van de beide partijen, wordt als irrelevant verworpen.

De vordering en de standpunten.

14. Eiseres verzoekt om haar vordering ontvankelijk en gegrond te horen verklaren, de bestreden beslissing van het BBIE te vernietigen, haar verzet geheel toe te wijzen en het depot met nummer 1208322 niet in te schrijven als merk.

Ook vordert ze om verweerster te veroordelen tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 500 EUR per dag sedert 17 augustus 2010 tot aan de stopzetting van het commercieel gebruik van het teken 'Restobookings'. In dit verband vordert ze tevens dat een deskundig onderzoek wordt bevolen om de schade te ramen die ze leed en zal lijden wegens het commercieel gebruik van dit teken.

Ten slotte vordert ze de veroordeling van verweerster tot betaling van de gedingkosten, waaronder ook de 1.000 EUR oppositietaks die haar werden ten laste gelegd door het BBIE.

15. De grieven tegen de bestreden beslissing geeft eiseres als volgt aan:

- het BBIE stelt onterecht dat de twee tekens enkel beschrijvende woordelementen gemeen hebben en dat de punten van overeenstemming geneutraliseerd worden door de verschillen; er werd niet beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval;

- het Bureau stelt onterecht dat het merk zwak is en houdt daarbij geen rekening met het feit dat het merk gaandeweg kon groeien en een positie in de markt kon veroveren.

Overigens handhaaft eiseres haar stelling in zake visuele, auditieve en conceptuele overeenstemming tussen de tekens.

16. Verweerster besluit dat het beroep ontvankelijk is maar ongegrond en vordert de veroordeling tot betaling van de gedingkosten.

Ze sluit zich aan bij de redengeving van de bestreden beslissing, voornamelijk op het vlak van de onderscheidende kracht van het merk en het verband met de omvang van de bescherming die het biedt.

Voorts geeft ze aan dat de gelijkenis moet worden beoordeeld op synthetische wijze. In dit verband meent ze dat de term 'resto' die met het teken 'restobookings' is overgenomen van het merk 'restobooker' geen onderscheidend karakter heeft. Iedereen begrijpt volgens haar ook de betekenis van 'booker'.

Verder wijst ze op de grafische verschillen tussen de twee tekens: zowel het lettertype als de afbeeldingen en de kleuren zijn zeer verschillend.

Ze wijst er ook op dat de merken niet voor dezelfde klassen zijn gedeponeerd.

Haar algemeen besluit luidt dat er geen verwarringgevaar bestaat.

Beoordeling.

17. Krachtens artikel 2.14 BVIE kan de opposant zijn verzet tegen de registratie van een gedeponeerd merk enkel steunen op de anterioriteit van zijn geregistreerd merk overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3 a. en b. van het BVIE, of op de verwarring die kan ontstaan wanneer zijn merk algemeen bekend is.

Binnen het kader van de oppositie heeft het hof te onderzoeken of de aan de oudere inschrijving verleende merkrechten in de weg staan aan de inschrijving van het door haar betwiste gedeponeerde teken wegens (i) de gelijkheid of overeenstemming tussen de twee betrokken onderscheidende tekens, (ii) de gelijkheid of overeenstemming tussen de waren en diensten waarvoor het gebruik van die tekens als merk wordt geclaimd en (iii) het daaruit voortvloeiende gevaar voor verwarring, inhoudende het risico op associatie, dat door het gebruik van die twee merken kan ontstaan bij het publiek.

De oppositie tegen de inschrijving van een gedeponeerd merk kan niet worden toegewezen indien de drie vermelde verhinderende factoren niet cumulatief voorhanden zijn.

18. Het bepaalde in artikel 2.3 a. en b. van het BVIE, inzake rangorde van het depot, verschilt inhoudelijk niet van het bepaalde in artikel 2.20.1 a. en b. BVIE in zoverre het verwarringgevaar tussen gelijke of overeenstemmende merken er wordt behandeld bij de beschermingsomvang van het merk.

Artikel 2.20 dat de beschermingsomvang van een ingeschreven merk betreft, vormt de omzetting van artikel 5 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.

De vermelde voorschriften uit het BVIE dienen derhalve uitgelegd te worden volgens de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie.

19. Voor de beoordeling van het overeenstemmende karakter van tekens en van de waren en diensten die onder de merken worden aangeboden, dient te worden gesteund op de perceptie in hoofde van het doelpubliek ervan in alle omstandigheden waarin het gedeponeerde merk naar zijn functies kan worden gebruikt.

Geen van de partijen neemt hierover een standpunt in, maar het is in het voorliggende geval duidelijk dat de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt geclaimd voor de beide tekens bestemd zijn voor het doorsnee publiek.

Zodoende dient het in aanmerking te nemen doelpubliek bepaald te worden als het doorsnee publiek en moet worden aangenomen dat de overeenstemming dient te worden beoordeeld vanuit de perceptie van de normaal geïnformeerde, redelijk oplettende en omzichtige consument.

20. Overeenstemming tussen twee tekens is voorhanden wanneer zij in de ogen van het doelpubliek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten van de tekens betreft (GEU, arrest van 23 oktober 2002, in zake T-6/01 Matratzen, punt 30).

De overeenstemming kan gesitueerd zijn in het visuele, het auditieve of het conceptuele aspect van de tekens.

In elk geval dient de beoordeling van de overeenstemming te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en dienen in het bijzonder de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de tekens in aanmerking te worden genomen.

21. Die totaalindruk berust ook op een zekere onderlinge afhankelijkheid van de verschillende factoren die in aanmerking moeten worden genomen en met name het verband tussen het overeenstemmend karakter van de tekens en de overeenstemming van de betrokken waren.

Een lichte gelijkenis tussen de tekens kan in balans liggen met een hoge graad van gelijkenis tussen de waren en omgekeerd (GEU, arrest van 20 januari 2010, in zake T-460/07, NOKIA OYJ, punt 43 met verwijzingen naar de rechtspraak van het HJEU).

Hoe hoger de graad van gelijkenis tussen de tekens en de waren, des te plausibeler wordt het risico dat het doelpubliek zal aannemen dat ze afkomstig zijn van eenzelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen en wordt zodoende het gevaar op verwarring groter.

Ook het onderscheidend vermogen van de tekens speelt een rol bij het verwarringsgevaar, maar het vormt slechts één van de relevante elementen die bij de afweging moeten worden betrokken (GEU, arrest van 15 januari 2013, in zake Lidl Stiftung & Co, T-237/11, punt 78).

22. Aangenomen wordt dat in de regel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel, zonder bijzondere aandacht voor de verschillende details (HJEU, arrest van 12 juni 2007, in zake BHIM t. Shaker (merk Limonchello), C-334/05 P, punt 35).

Neemt die consument een woordteken waar, dan zal hij de samenstellende woorddelen in dat teken herkennen wanneer ze voor hem een concrete betekenis hebben of gelijken op woorden die hij kent (GEU, arrest van 6 oktober 2004, in zake Vitakraft, T-356/02, punt 51).

23. Betreft het een samengesteld teken, dan kan de totaalindruk door één of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HJEU, gecit. arrest van 12 juni 2007, in zake Limonchello, punt 35), maar enkel indien alle andere bestanddelen van het merk zijn te verwaarlozen, kan de overeenstemming op basis van alleen maar het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (HJEU, gecit. arrest Limonchello, punt 42).

Of bestanddelen in een samengesteld merk al dan niet domineren, hangt af van de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen en van de onderlinge verhouding tussen de verschillende bestanddelen in het samengestelde merk.

Blijkt dat in een samengesteld merk het woordelement een evenwaardige plaats inneemt als het beeldelement, dan is er geen reden om aan te nemen dat dit laatste element visueel ondergeschikt is aan het andere bestanddeel (GEU, arrest van 12 december 2002, inzake Vedral/BHIM & France Distribution, T-110/01, punt 53).

24. Over het beschrijvende karakter van samengestelde woordtekens heeft het HJEU geoordeeld dat de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, in de regel ook een beschrijving van die kenmerken inhoudt (HJEU, arrest van 12 februari 2004, in zake Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, punt 98).

De vaststelling dat elk van de bestanddelen van een woordcombinatie beschrijvend is, volstaat evenwel niet om te stellen dat de combinatie zelf ook beschrijvend is. Het beschrijvende karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf (HJEU, arrest van 19 april 2007, in zake BHIM t. Celltech, punt 76). Een eventueel beschrijvend karakter kan weliswaar ten dele worden onderzocht voor elk van de bestanddelen afzonderlijk, maar het moet afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel (HJEU, arrest van 16 september 2004, in zake SAT.1 t. BHIM, C-329/02, punt 28).

Verder neemt één en ander nochtans niet weg dat een woordteken dat gevormd wordt door een combinatie van beschrijvende onderdelen nochtans niet beschrijvend kan zijn indien zij een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die de loutere samenvoeging van die bestanddelen wekt (HJEU, arrest in zake Celltech, punt 78).

25. In de door eiseres geformuleerde grieven ligt besloten dat ze van oordeel is dat de voormelde interpretatieve beginselen die door de Europese gerechten zijn geformuleerd door het BBIE niet correct zijn toegepast.

In het algemeen is die kritiek om verschillende redenen terecht.

26. Immers, het BBIE stelt enerzijds dat het ingeschreven oudere merk en het gedeponeerde teken in hun totaalindruk '*niet of in elk geval onvoldoende*' overeenstemmen om tot verwarringsgevaar aanleiding te kunnen geven en laat vervolgens op die grond na om het overeenstemmend karakter van de waren en diensten te onderzoeken, nadat het heeft vastgesteld dat de woordelementen in het merk en het teken onderscheidend vermogen missen wegens hun beschrijvend karakter. Het stelt anderzijds dat de verschillen tussen merk en teken voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren, wegens verschillen in kleurgebruik, opmaak en figuratieve elementen.

Evenwel ziet de beslissing over het hoofd dat de als beschrijvend bestempelde woordelementen uit het merk en het teken, geen zuivere woordelementen zijn, maar ten volle participeren aan de kleurverschillen en zelfs aan het figuratieve aspect. Bij de beoordeling van het dominerende aspect van het merk en het teken worden de woordelementen aldus onterecht afgezonderd uit hun verschijningsvorm, waarmee ze een geheel vormen.

Waar de beslissing vervolgens ruimte laat voor een graad van overeenstemming (onvoldoende overeenstemmend), kon het verwarringsgevaar enkel afdoend en doeltreffend worden beoordeeld indien ook de graad van overeenstemming van de waren en diensten in aanmerking wordt genomen, benevens het onderscheidende vermogen van de tekens en de wijze waarop de waren en diensten bij de consument worden gebracht.

Verder poneert de beslissing dat de woorden 'restobooker' en 'restobookings' beschrijvend zijn voor het reserveren van plaatsen in een restaurant en hierdoor beschrijvend zijn voor de aangeduide waren en diensten, maar wijst ze niet aan waar het 'reserveren van plaatsen in een restaurant' behoort tot één van de diensten waarvoor het oudere merk merkbescherming geniet.

27. De twee onderscheidende tekens die ter beoordeling staan, vormen telkens een samengesteld beeld- en woordmerk.

In de twee tekens is telkens een woordelement voorhanden, dat op zich met kleuren en gestileerd letterschrift een duidelijk figuratief aspect heeft gekregen, naast een zuiver figuratief bestanddeel waarmee het wordt gecombineerd. In het door verweerster gedeponeerde merk wordt dit bestanddeel duidelijk minder afgescheiden in het geheel.

Gepercipieerd in hun totaliteit zijn de tekens klaarblijkelijk niet beschrijvend. Ze stellen allebei een gefantaseerd woord voor en kunnen met hun figuratief uitzicht allebei bogen op een behoorlijk onderscheidend vermogen.

28. Bij de analyse van het overeenstemmend karakter van de tekens, valt op visueel vlak op dat in zijn geheel genomen het figuratieve gehalte van het merk van eiseres beduidend omvangrijker en meer uitgesproken is dan het teken van verweerster.

Het woordelement neemt in de twee tekens een belangrijke plaats in, in een mate dat kan worden gesteld dat het aandeel ervan evenwaardig is aan het figuratieve bestanddeel, hierin het figuratieve van die elementen zelf begrepen.

Worden de twee woordbestanddelen gelezen, dan zijn ze op zich in grote mate overeenstemmend aangezien hun eerste negen letters dezelfde zijn en deze ook op dezelfde wijze worden uitgesproken.

Verder valt bij visuele waarneming op dat de woordbestanddelen een vergelijkbare esthetiek uitstralen en dat de twee zuiver figuratieve onderdelen allebei verfijnd uitgewerkt zijn.

De beide tekens vertonen aldus een duidelijk visueel overeenstemmend aspect.

29. De woardelementen in de beide tekens zijn gebaseerd op de voeging van het woord 'resto' met 'bookings' en 'booker'.

Resto bestaat als woord in de Franse taal, als familiale afkorting voor het woord 'restaurant'. Het bestaat ook in de Nederlandse taal, maar niet als substantief in de overeenstemmende betekenis voor het Franse woord.

De woorden 'bookings' en 'booker' refereren aan het Engelse werkwoord 'book'. Het woord 'bookings' is de meervoudsvorm van het substantief, maar het woord 'booker' bestaat als zodanig niet.

Het gaat in de beide gevallen dus om een gefantaseerd woord dat tot stand gebracht is door de voeging van een Frans woord met in het geval van opposante een onbestaand en in het andere geval een bestaand Engels woord.

30. Het Franse woord, wordt zonder twijfel in de Benelux begrepen door zowel Nederlandstaligen als Franstaligen. De eerstgenoemden zullen in de term 'resto' zelfs eerder de Franse betekenis herkennen dan de Nederlandse.

De kennis van het Engels is op een voldoende niveau verspreid in de Benelux opdat de doorsnee consument de cognitieve inhoud van het woord 'booking', als het refereren aan het woord 'book', zou erkennen. De Nederlandstaligen kunnen daarenboven de auditieve associatie maken met het werkwoord 'boeken' dat dezelfde betekenis heeft als 'to book'.

De combinatie van de twee bestanddelen, als onderdeel van de twee onderscheidende tekens, roept aldus in de twee tekens de cognitieve inhoud op van 'het boeken van een restaurant'.

Hieruit volgt dat er op dit punt conceptuele overeenstemming bestaat tussen het merk en het teken.

31. De twee tekens zijn ook volgens eenzelfde concept samengesteld: de voeging van een gefantaseerd woord met een beeld, het beeld gaat het woordonderdeel vooraf, de twee woordtekens zijn gestileerd in vergelijkbare lettertypes en de tekens vertonen ieder twee kleuren die ieder voorkomen in het beeld en in het woord.

Ook in dit opzicht vertonen de tekens conceptuele gelijkenis.

32. Op auditief vlak kan worden vastgesteld dat de twee woorelementen slechts in hun laatste lettergreep verschillen en dat deze lettergreep geen klemtoon krijgt. De negen andere identieke letters in de drie overige lettergrepen worden op precies dezelfde manier uitgesproken.

De auditieve gelijkenis is dus verregaand.

33. Zodoende kan op het vlak van de overeenstemming tussen merk en teken worden gesteld dat er duidelijke visuele overeenstemming is, dat er zeer verregaande auditieve overeenstemming is en dat er ook grote conceptuele overeenstemming voorhanden is.

34. Wat de overeenstemming tussen de diensten betreft, moet volgens vaste rechtspraak van het GEU en het HJEU bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Het betreft inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Er kan ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekkanalen van de betrokken diensten (GEU, arrest van 11 juli 2007, in zake El Corte Inglés t. BHIM, T-443/05, punt 37; GEU, arrest van 13 januari 2013, in zake Lidl Stiftung & Co, T-237/11, punt 87).

35. Vanuit het oogpunt van de klassen kan er slechts één gemeenschappelijk element worden vastgesteld: klasse 35. De klasse op zich is evenwel slechts indicatief.

De dienst die door verweerster wordt aangegeven onder klasse 35, is een administratieve dienst en in die mate vertoont hij gelijkenis met de 'administratieve diensten' die in het algemeen door eiseres worden geclaimd. Hetzelfde geldt voor de dienst 'reservering van restaurants', die eveneens een administratieve dienst is en dan ook soortgelijkheid vertoont.

Verder bestaat er ook een zekere graad van gelijkenis tussen de dienst die door verweerster wordt aangegeven voor klasse 9 (software voor elektronische boekingsystemen) en de dienst die door eiseres onder klasse 42 wordt omschreven als 'ontwikkelen van software'.

36. Zodoende moet worden aangenomen dat er een zekere graad van overeenstemming is tussen diensten geclaimd door eiseres onder de klassen 35 en 42 en de diensten die door verweerster worden geclaimd respectievelijk onder de klassen 35 en 9, evenals met de vermelde dienst uit klasse 43 voor verweerster en deze uit klasse 35 voor eiseres.

Eiseres kan niet worden gevolgd waar ze betoogt dat er ook gelijkenis bestaat tussen de door haar geclaimde diensten en horecadiensten.

37. Wordt in de afweging van het verwarringsgevaar de verhouding in het onderscheidende vermogen van het merk en het teken onderling meegenomen, en wordt hierbij het wordelement op zich in aanmerking genomen, dan blijkt het merk van eiseres over een uitgesproken graad van abstractie te beschikken ten aanzien van de diensten waarvoor merkbescherming is bekomen.

Immers, voor geen enkele van de diensten die door de merkinschrijving van eiseres geclaimd worden, geeft de woordcombinatie 'restobooker' ook maar één eigenschap aan, aldus begrepen dat het woordteken in de handel kan dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging, of zelfs van andere kenmerken.

Voor de diensten die geclaimd worden door het depot van verweerster luidt de conclusie in dit verband net anders: voor vrijwel elk van de diensten waarvoor merkbescherming wordt geclaimd kan 'restobookings' dienen als aanduiding van de bestemming van de diensten. Enkel de horecadiensten maken hierop uitzondering.

Het onderscheidend vermogen van het merk van eiseres is dan ook aanzienlijker dan dat van het door verweerster gedeponeerde teken.

38. Ten slotte dient in aanmerking te worden genomen dat eiseres aangeeft dat zij haar diensten, die zoals ze aangeeft enkel bestaan in het aanbieden van een restaurant reserveringssysteem, aanbiedt via een webportalsite en dat verweerster niet tegenspreekt dat zulks voor haar eveneens het geval is.

Dit betekent dat de kans zeer reëel is dat het doelpubliek, waarvan mag worden aangenomen dat het toenemend behoort tot de surfers op het webnet, tegelijk met de diensten van de twee bedrijven in contact komt.

39. Uit het geheel van de vaststellingen inzake het overeenstemmende karakter van de tekens en het overeenstemmende karakter van de geclaimde diensten, behoudens één, en mee in aanmerking genomen het meer onderscheidende karakter van het merk van eiseres en de omgeving waarin de concurrerende diensten worden verstrekt, moet worden besloten dat er verwarringsgevaar voorhanden is, aldus begrepen dat het doelpubliek kan menen dat de diensten door eenzelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen worden verstrekt.

40. Zodoende dient de vordering van eiseres gegrond te worden verklaard, althans wat de ingestelde oppositie betreft.

De oppositie werd onterecht verworpen, behoudens in zoverre ze verzet inhoudt tegen het gedeponeerde teken voor de horecadiensten.

41. Waar eiseres ook een vergoedingseis instelt wegens gebruik van het geïncrimineerde gedeponeerde teken, kan alleen maar worden vastgesteld dat die vordering niet tot de rechtsmacht van het hof behoort wanneer het wordt gediëerd met toepassing van artikel 2.17 BVIE.

Zodoende wordt deze vordering verworpen.

Over de gerechtskosten.

42. Verweerster wordt in het ongelijk gesteld en is derhalve gehouden om eiseres 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 euro.

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 van eiseres en verklaart ze als volgt gegrond.

Doet de bestreden beslissing van het BVIE teniet.

Verklaart de ingestelde oppositie principieel gegrond, maar verwerpt ze in zoverre ze ook de inschrijving bestrijdt van het gedeponeerde merk voor de horecadiensten onder klasse 43.

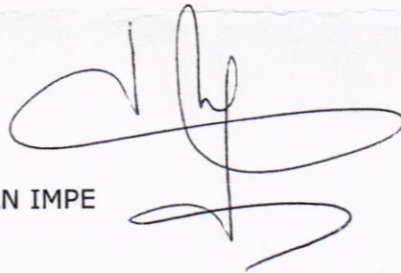
Zegt dat het door verweerster onder nummer 1208322 gedeponeerde merk niet kan worden ingeschreven, behoudens voor de horecadiensten onder klasse 43.

Verwerpt de ingestelde vergoedingseis bij ontstentenis van rechtsmacht om er kennis van te nemen.

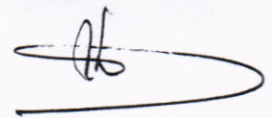
Veroordeelt verweerster tot betaling aan eiseres van de gedingkosten, begroot op 186 EUR rolrecht en 1.320 EUR rechtsplegingvergoeding.

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

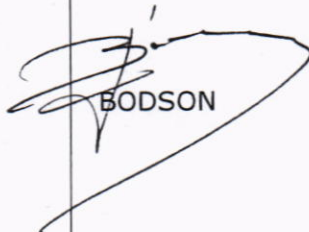
Het werd uitgesproken in openbare terechtzitting door P. Blondeel, Kamervoorzitter, bijgestaan door D. Van Impe, griffier, op 24 april 2013,



VAN IMPE



BARBÉ



BODSON



BLONDEEL



Voor eensluidend afschrift
de griffier

HELPERS EMMY