

Nr.: 2182
A.R. Nr.: 2011/AR/1680
Rep. nr.: 2013/ 893

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
18^e kamer,

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

INZAKE VAN:

1. **BVBA BOETIEK LIEF**, met zetel te 3545 HALEN, Loksbergenstraat 34, ingeschreven met KBO-nummer 0887.584.147, eiseres;

✓ Hebbende als raadsman Mr. LEENDERS Patrick, advocaat te 3700 TONGEREN, Elfde Novemberwal 16;

Eindarrest

van 6 februari 2013

TEGEN:

1. **De vennootschap naar Nederlands recht LIEF! B.V.**, met maatschappelijke zetel te Graafdijsk West 28, 2973 XE MOLENAARSGRAAF - NEDERLAND, Verweerster;

✓ vertegenwoordigd door Mr. JACOBS An, advocaat te 1000 BRUSSEL, Keizerslaan 3;

Over de rechtspleging.

01. Het inleidende verzoekschrift werd op 29 juni 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 14 februari 2011 die werd genomen door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) over de oppositie die door verweerster werd ingesteld op 29 januari 2010.

De bestreden beslissing met het nummer 2005232 willigt de oppositie in die op 31 mei 2010 door huidige verweerster werd ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van een woord- en beeldmerk BOETIEK LIEF, dat door huidige eiseres op 26 februari 2010 werd gedeponeed.

03. Verweerster heeft een conclusie ingediend binnen de termijn die door het hof werd bepaald.

Eiseres heeft geen conclusie ingediend.

04. Verweerster werd gehoord op de openbare terechtzitting van 11 september 2012. Ze heeft ondermeer ook aangegeven dat eiseres inmiddels is failliet verklaard en dat de curator het geding niet zou verder zetten.

Niemand is verschenen voor eiseres.

05. Het openbaar ministerie heeft een schriftelijk advies verleend op 14 september 2012.

06. De zaak werd op 25 september 2012 van rechtswege in beraad gesteld met toepassing van artikel 769, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.

De procedure voor het BBIE en zijn beslissing.

07. Het Benelux-merkdepot waartegen verweerster oppositie heeft ingesteld, werd door eiseres verricht op 26 februari 2010 betreft het samengestelde woord- en beeldmerk Boetiek Lief dat gedeponereerd werd voor waren uit de klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 als volgt:



De in het depot aangegeven waren en diensten uit de klasse waarvoor het merk wordt gebruikt zijn : kledingstukken, schoeisel en hoofddekseis.

Het depot is gekend onder het nummer 1198280. Het werd gepubliceerd op 15 maart 2010.

08. De oppositie roept rechten in die verbonden zijn aan de inschrijving in het Benelux-merkenregister van het merk LIEF !, dat op 14 oktober 2004 werd gedeponereerd en is gericht tegen de drie waren uit de klasse 25.

Het gaat om het merk met het inschrijvingsnummer 763367: **LIEF!**

09. Op 19 oktober 2010 besliste het BBIE om de oppositie buiten behandeling te laten omdat de opposante geen argumenten of bewijsstukken ter staving van haar oppositie had ingediend, maar ze herriep die beslissing bij brief van 28 oktober 2010, nadat de opposante op 21

oktober 2010 had te kennen gegeven dat zij wel degelijk op 23 september 2010, binnen de gestelde termijn, haar argumenten had ingediend.

In de brief van 23 september 2010 uitgaande van de merkgemachtigde van de opposante wordt aangegeven 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 een totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, rekening houdende onder meer met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen;

- het dominante element van de twee tekens is het identieke bestanddeel 'lief' : er is grote begripsmatige overeenstemming;

- de visuele elementen van het teken 'boetiek lief' zijn zeer beperkt en de consument hecht meer belang aan het dominerende element van het teken dat identiek is;

- de waren zijn identiek;

- het aandachtsniveau van de consument zal gemiddeld zijn, aangezien het waren zijn die voor hem zijn bestemd en de gemiddelde consument geacht wordt redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn.

11. De oorspronkelijke verweerster, huidige eiseres, heeft geen nota met verweer ingediend voor het BBIE.

12. De bestreden beslissing verklaart de oppositie ontvankelijk en gegrond en beslist om het gedeponeerde merk van huidige eiseres niet in te schrijven.

Ze overweegt dat de tekens op begripsmatig, visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend zijn, terwijl de waren identiek zijn.

Begripsmatig beschouwd wordt de gelijkenis afgeleid uit het dominante, in niets beschrijvende bestanddeel LIEF. De eerste term uit het bestreden teken wordt geheel beschrijvend geacht en op zich niet onderscheidend voor de waren.

Op visueel vlak is bij samengestelde tekens de aandacht groter voor het verbale element en de grafische elementen zullen de perceptie van het publiek niet in grote mate beïnvloeden, zo luidt de overweging. Het identiek woordbestanddeel komt integraal terug in het betwiste merk, waar het een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt.

Auditief beschouwd, wordt ook de identiteit van het dominante woordelement belangrijk geacht en het verschil in lettergrepen staat aan die gelijkenis niet in de weg, meent het BBIE.

Globaal beschouwd en rekening houdend met het normaal onderscheidende niveau van de twee tekens evenals het gemiddelde aandachtsniveau van het doelpubliek, oordeelt het BBIE dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

Aan de opposante wordt 1.000 euro toegewezen ten laste van de oorspronkelijke verweerster, uit hoofde van oppositietaks, volgens artikel 2.16, lid 5 BVIE en regel 1.32 lid 3 UR.

De vordering en de standpunten.

13. In haar inleidende akte vraagt eiseres om de bestreden beslissing van het BBIE te vernietigen en verweerster te veroordelen tot alle procedurekosten.

Minstens dient een beperkt depot te worden verleend in het segment waarin eiseres actief is, zowel wat waren betreft als geografisch, zo luidt het standpunt.

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

- het BBIE stelt onterecht dat het bestanddeel 'boetiek' slechts een voorvoegsel is dat geen onderscheidende kracht toekent aan het merk;
- het Bureau houdt geen rekening met het feit dat de opposante enkel actief is in Nederland en dat zijzelf enkel actief is in Belgisch Limburg;
- het gedeponeerde teken werd al sedert meer dan dertig jaar gebruikt, lang voor huidige eiseres haar merk deponeerde.

15. Vanuit het oogpunt van de toepasselijke rechtsregels beschouwd, geeft ze volgende kritiek:

- de waren die door het depot worden beschermd zijn niet dezelfde: uit de website van verweerster (www.lifestyle.nl) blijkt dat zij gespecialiseerd is in baby- en kinderkledij, terwijl eiseres gespecialiseerd is in galakledij en slechts een verwaarloosbaar deel van de collectie bestaat uit baby- en kinderkledij;
- de uitstraling van de winkels van de beide partijen is geheel verschillend, hetgeen ook blijkt uit de website van verweerster;
- verweerster gebruikt haar merk 'LIEF !' samen met 'Lifestyle' en exploiteert een aantal eigen winkels, terwijl het betwiste merk het woord 'Boetiek' heeft toegevoegd voor een 'kleine winkel', hetgeen ook de betekenis is van 'boetiek'; zodoende heeft dit woord ook een onderscheidend vermogen;

- het publiek waartoe geïntimeerde zich richt, zal het merk van eiseres nooit waarnemen en het omgekeerde geldt ook; het bestreden merk wordt trouwens enkel gebruikt voor de benaming van de handelszaak;

- eiseres geniet bescherming van haar handelsnaam (die overeenstemt met haar merk) op grond van artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs, aangezien ze deze reeds sedert dertig jaar gebruikt;

16. Verweerster werpt tegen dat geen van de door eiseres voorgehouden feiten door een dossierstuk wordt bewezen, inzonderheid niet wat haar handelsbenaming betreft. In elk geval toont ze niet aan dat ze voor haar handelsbenaming bescherming zou genieten over het hele Belgische grondgebied.

Verder meent ze dat de oppositie moet toegewezen blijven op de gronden die ze heeft verwoord tijdens de procedure voor het BBIE.

Wat de kosten betreft stelt ze dat er reden bestaat om een verhoogde rechtsplegingvergoeding toe te kennen, die ze begroot op 6.000 EUR, aangezien eiseres zich processueel onzorgvuldig heeft gedragen.

Beoordeling.

17. De staat van faillissement waarin de eiseres zou verkeren staat er niet aan in de weg dat de vordering alsnog wordt behandeld, zelfs indien de curator het geding niet verder zet.

De afwezigheid van de curator in de rechtspleging heeft enkel voor gevolg dat onderhavige beslissing niet tegenwerpbaar is aan de failliete boedel.

18. 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 op de verwarring die kan ontstaan met het algemeen bekend merk van de opposant.

Binnen het kader van de oppositie heeft het hof te onderzoeken of de eerder aan de opposante 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 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 weigering tot inschrijving van het merk kan niet worden verantwoord indien de drie vermelde verhinderende factoren niet cumulatief voorhanden zijn.

19. 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 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 begrepen te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie.

20. Voor de beoordeling van het overeenstemmend 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.

In het voorliggende geval zijn de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt geclaimd in de beide gevallen bestemd 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.

21. 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 betreft (GEU, arrest van 23 oktober 2002, zaak T-6/01, inzake Matratzen, nr. 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.

22. 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.

23. Aangenomen wordt dat in de regel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel, zonder bijzondere aandacht voor de verschillende details.

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, inzake Vitakraft, T-356/02, nr. 51).

24. Betreft het een samengesteld teken, dat kan de totaalindruk door één of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HJEU, arrest van 12 juni 2007, inzake Limonchello, C-334/05 P, nr. 35).

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 wordelement 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, nr. 53). Dit geldt des te meer wanneer het figuratieve element in het geheel een aanmerkelijk belangrijker plaats inneemt dan het wordelement.

25. De eiseres betwist niet in het algemeen dat de voormelde interpretatieve beginselen die door de Europese gerechten zijn geformuleerd door het BBIE zijn toegepast.

26. Wel geeft ze aan, op het vlak van de conceptuele overeenstemming, dat het BBIE het woordonderdeel 'Boetiek' onterecht als een voorvoegsel heeft gekwalificeerd en het geen onderscheidende kracht toekent.

Die term zou wel degelijk verschil opleveren.

De appreciatie desbetreffend van het BBIE luidt dat het bedoelde onderdeel van het betwiste merk op zich geen onderscheidend vermogen heeft voor de waren waarvoor het teken is gedeponeerd.

Op zich beschouwd kan zulks worden beaamd, maar het klopt dat dit gegeven irrelevant is voor het besluit dat de tekens begripsmatig sterk overeenstemmend zijn.

27. De twee tekens vertonen conceptueel slechts één gelijkenis: ze bevatten het woord 'lief'.

Voor het overige geeft het teken van eiseres een opvallend grafische voorstelling te zien van zowel het woord 'boetiek' als van het woord 'lief' en het geheel wordt ingekleed in een lijnenspel dat tegelijk onderlijnt (boetiek) als participeert aan 'Lief'.

Het teken van verweerster heeft geen ander grafisch voorstellend element dan een uitroepteken.

28. De twee vergeleken tekens zijn dan ook conceptueel zeer verschillend.

In zoverre is de kritiek van eiseres gegrond.

29. Wat het visuele aspect betreft, voert eiseres enkel gegevens aan die betrekking hebben op de websites en de handelsactiviteiten die door de partijen worden gevoerd.

Die elementen zijn nochtans irrelevant voor de beoordeling van de visuele overeenstemming.

30. De grief die gesteund wordt op de beweerde verschillen tussen de waren, verliest uit het oog dat de merkbescherming van de titularis van het in rang oudere merk niet beperkt is tot de soort goederen die hij op de markt brengt, maar dat ze zich uitstrekt tot alle waren die hij onder de in het depot aangewezen klassen kan voorzien van zijn merk.

Op grond van de identiteit van de klasse en de drie vermelde soort goederen waarvoor merkbescherming wordt beoogd, stelde het BBIE met reden dat de waren identiek zijn.

31. In zoverre eiseres de bestreden beslissing euvel duidt dat ze niet in aanmerking neemt dat de handelsactiviteiten die door de partijen worden gevoerd op geografisch ver uit elkaar liggende plaatsen in de Benelux zijn gelegen, verliest ze uit het oog dat de merkbescherming zich uitstrekt tot het hele grondgebied van de Benelux.

De afstand tussen de beide ondernemingen is niet relevant bij de beoordeling van het potentiële verwarringgevaar.

Indien uit de aard van de bezigheden die door de partijen worden ontplooid, zou moeten worden afgeleid dat de kans gering is dat de waren zullen worden aangeboden in omstandigheden waarin het doelpubliek ze samen zal kunnen percipiëren, wordt het verwarringrisico ingeschat op basis van de enkele perceptie van de tekens door het publiek, waarbij een onvolledig beeld hierover is achtergebleven.

32. Zo ook is het verschil in de waren waarvoor het merk thans wordt gebruikt (babykleding versus galakledij) niet relevant voor de beoordeling van het verwarringgevaar.

Het depot van eiseres viseert immers dezelfde soort waren als de oudere inschrijving van verweerster.

33. Ten slotte is de bescherming die steunt op artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs voor wat betreft de handelsbenaming vreemd aan de bescherming die verleend wordt door een merkteken. De eerste beoogt bescherming van een teken dat de onderneming

herkenbaar maakt, het tweede beoogt de waren te onderscheiden als afkomstig van een onderneming.

34. De ontstentenis aan conceptuele overeenstemming die boven werd vastgesteld, staat er niet aan in de weg dat de conclusie van de bestreden beslissing overeind kan blijven op grond van de andere elementen van overeenstemming en verwarringgevaar die ze aanvoert en die door eiseres niet of niet deugdelijk worden bekritiseerd.

35. Zodoende dienen de grieven tegen de bestreden beslissing te worden verworpen.

De vordering die ertoe strekt de bestreden beslissing te vernietigen is ongegrond.

Over de gerechtskosten.

36. Verweerster wordt in het gelijk gesteld en is derhalve gerechtigd op een rechtsplegingvergoeding 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 enkele door verweerster aangevoerde omstandigheid dat eiseres haar vordering niet in een conclusie nader met argumenten heeft ondersteund, nadat ze voor het BBIE geen enkel verweerschrift heeft ingediend, kan de toekenning van een hoger bedrag dan het basistarief niet wettigen.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

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

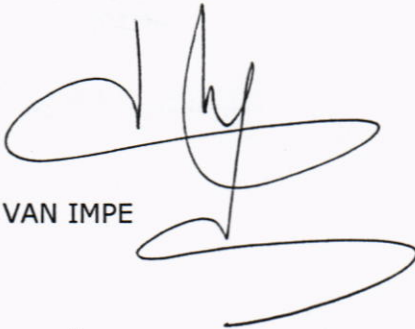
Beslist na tegenspraak,

Ontvangt de vordering van eiseres maar verwierpt ze.

Veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerster van 1.320 euro rechtsplegingvergoeding en laat de overige gedingkosten, die begroot worden op 186 euro, ten hare laste.

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

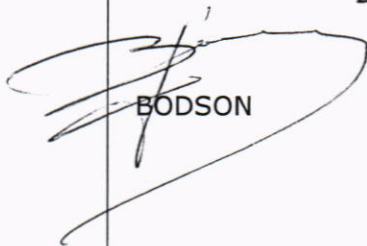
Het werd uitgesproken in openbare terechtzitting door P. Blondeel, Kamervoorzitter, bijgestaan door D. Van Impe, griffier, op 6 februari 2013,



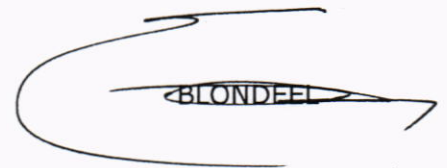
VAN IMPE



CUSTERS



BODSON



BLONDEEL



Voor eensluidend afschrift
de griffier

E.

HELPERS EMMY