

2724  
*[Handwritten signature]*



Repertoriumnummer <b>2019 / 6099</b>
Datum van uitspraak <b>30 augustus 2019</b>
Rolnummer <b>2016/AR/1143</b>

**Uitgifte**

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

# Hof van beroep Brussel

Hoger beroep tegen beslissing BBIE van 2 mei 2016 (oppositie nr. 2010749)

## Arrest

8ste kamer,  
burgerlijke zaken

ALTUNIS TRADING GESTAO E  
SERVICOS LDA  
t/

X

Aangeboden op
Niet te registreren

7921dos.

2cc58f 660

COVER 01-00001477159-0001-0014-01-01-1



**ALTUNIS TRADING GESTAO E SERVICOS LDA**, vennootschap naar het recht van Portugal, met maatschappelijke zetel te 9001-802 FUNCHAL-MADEIRA (PORTUGAL), Avenida Arriaga 50-3°, sala 5,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Jo Willems en Mr. Olivia Santantonio loco Mr. Annick MOTTET, advocaten te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86c b113;

tegen

X

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Lisbeth DEYPERE loco Mr. Tom HEREMANS, advocaat te 1170 BRUSSEL, Terhulpesteenweg 178, en Mr. Koen VERHAEGEN, advocaat te 2970 SCHILDE, Vloeyenbergdreef 1.

---

Het hoger beroep is gericht tegen een beslissing die op 2 mei 2016 werd genomen door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ('BBIE').

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig neergelegd ter griffie van het hof, op 1 juli 2016. Het is regelmatig naar de vorm.

Voor appellante werd een syntheseconclusie neergelegd op 3 maart 2017 (35 bladzijden). Er werden tevens stavingstukken neergelegd.

Voor geïntimeerde werd een syntheseconclusie neergelegd op 5 mei 2017 (24 bladzijden). Er werden tevens stavingstukken neergelegd.

I. **De bestreden beslissing**

1. Bij de bestreden beslissing werd als volgt geoordeeld :



*De oppositie met nummer 2010749 wordt afgewezen.*

*Het Benelux depot met nummer 1303564 wordt ingeschreven.*

*De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.*

## **II. De vorderingen van de partijen voor het hof**

2. Appellante, Altunis Trading Gestao e Servicos LDA, kortweg 'Altunis', verzoekt het hof:

*Het hoger beroep vanwege Altunis ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens de bestreden beslissing van het BBIE van 2 mei 2016 inzake oppositie N° 2010749 te hervormen en opnieuw rechtdoende:*

- *Te zeggen voor recht dat er sprake is van (potentieel) verwarringsgevaar tussen de Cipriani merken van Altunis enerzijds en de Benelux-merkaanvraag nr. 1303564 van  anderzijds;*
- *Derhalve oppositie nr. 2010749 gegrond te verklaren;*
- *Derhalve het BBIE te bevelen de inschrijving van de Benelux-merkaanvraag nr. 1303564 te weigeren voor "Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), waaronder het bereiden van pizza's, pita's, tortilla's en wraps voor consumptie; cateringdiensten; horecadiensten." (klasse 43);*
- *In ieder geval  te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding en de kosten van de oppositieprocedure voor het BBIE, voorlopig begroot in hoofde van Altunis op EUR 2.440.*

3. Geïntimeerde, de heer  verzoekt het hof :

*De vordering van Altunis te verwerpen.*

*Altunis te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het basisbedrag van 1.440 EUR.*



III. Situering van het geschil en voorgaanden bij het BBIE

4. Op 28 januari 2015 ging de heer Blitz over tot een Benelux-depot van het gecombineerde woord/beeldmerk :



Het depot vond plaats voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43 van de classificatie van Nice.

Het werd onder nummer 1303564 in behandeling genomen door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, kortweg 'BBIE', en gepubliceerd op 29 januari 2015.

5. Op 23 maart 2015 stelde Altunis bij het BBIE oppositie in tegen de inschrijving van voormeld depot en dit krachtens artikel 2.14, lid 1, sub a. juncto artikel 2.3, sub b. van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), kortweg 'BVIE'.

De oppositie van Altunis was gesteund op de volgende eerdere merken, waarvan zij de houder is :

- Het Uniemerk (gecombineerd woord/beeldmerk) gedeponeerd op 21 november 1997 en ingeschreven op 9 januari 2002 onder nummer 683250 voor waren in de klassen 29 en 30 van de classificatie van Nice :





- Het Uniemerkt (gecombineerd woord/beeldmerk) gedeponeerd op 26 juli 2001 en ingeschreven op 12 augustus 2002 onder nummer 2316594 voor waren in de klasse 32 van de classificatie van Nice :



- Het Uniemerkt (gecombineerd woord/beeldmerk) gedeponeerd op 18 oktober 2002 en ingeschreven op 19 november 2003 onder nummer 2896419 voor waren in de klassen 32 en 33 van de classificatie van Nice:



De oppositie werd ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot (met name deze in de klassen 29, 30 en 43) en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

Na de kennisgeving van de oppositie van Altunis, op 25 maart 2015, verzocht de heer X het BBIE op 20 mei 2015 om zijn waren- en dienstenlijst voor de aangevochten inschrijving te beperken tot de diensten in klasse 43 van de classificatie van Nice.



Altunis werd hiervan op de hoogte gebracht op 22 mei 2015.

6. De oppositie van Altunis werd ontvankelijk verklaard door het BBIE.

7. Door de partijen werden argumenten, stukken en opmerkingen bij het BBIE ingediend.

Deze betroffen de aangevochten inschrijving beperkt tot de diensten in klasse 43 van de classificatie van Nice (zie onder meer punt 2.21 van de 'argumenten inzake oppositie' overgemaakt aan het BBIE voor Altunis op 3 augustus 2015).

8. Op 2 mei 2016 werd de bestreden beslissing genomen.

#### IV. Bespreking

De exceptie van gezag van gewijsde opgeworpen door de heer X

9. De heer X verwijst naar een vonnis dat op 20 februari 2017 werd uitgesproken door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel.

Volgens de heer X heeft dit vonnis gezag van gewijsde in de mate dat daarmee werd geoordeeld dat de merken van Altunis niet bekend zijn in de Europese Unie en dat er geen sprake is van een merkinbreuk in hoofde van onder meer de heer X

10. Bij de lezing van het vonnis van 20 februari 2017 stelt het hof vast dat de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel ervan uitgegaan is bij haar beoordeling van de vordering van Altunis die ertoe strekte om de heer Blits te horen bevelen *om onmiddellijk de Benelux merkaanvraag 'BRASSERIE IL CAPRIANI (...) met nummer 1303564 in te trekken (...)*, dat de inschrijving van het depot 1303564 werd aangevraagd voor waren in klasse 29.

Op pagina 15 van voormeld vonnis staat immers te lezen :



Y is merkhouders van het Benelux-merk 'Il Capriani'. Zijn broer, Y is titularis van de Benelux-merkaanvraag 'Il Capriani'. Zowel het merk als de merkaanvraag hebben betrekking op de klassen 29.

Dat de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel met de Benelux-merkaanvraag 'Il Capriani' doelde op het depot nummer 1303564, blijkt uit de afbeelding van dit depot (Benelux-merkaanvraag) op pagina 17 van het vonnis.

Alleen al om die reden is de exceptie van gezag van gewijsde van de heer X gesteund op het vonnis van 20 februari 2017, ongegrond.

De oorzaak van de oppositie die gevoerd werd voor het BBIE en waarover dit laatste zich uitsprak, betrof immers de inschrijving van het depot 1303564 voor diensten in klasse 43, daar waar de oorzaak van de vordering die aanleiding gaf tot de uitspraak van 20 februari 2017 het depot 1303564 was voor waren in klasse 29 (of de vordering van Altunis mede als oorzaak had het depot 1303564 voor waren in klasse 30 en diensten in klasse 43, kan door het hof niet worden opgemaakt uit het vonnis van 20 februari 2017, stuk C.13 van de heer Blits).

Er is geen gezag van het rechterlijk gewijsde wanneer een vordering die nog niet beslecht werd, niet dezelfde oorzaak heeft als een vordering die bij vonnis werd beslecht.

#### De gegrondheid van het hoger beroep van Altunis

11. De oppositie van Altunis is gesteund op artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE (oud) juncto artikel 2.3, sub b BVIE (oud).

Artikel 2.14, lid 1 en artikel 2.3, sub b BVIE luiden als volgt :

#### *Artikel 2.14 Instellen van de procedure*

*1. De depositant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:*

- a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of*
- b. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.*



2751

*Artikel 2.3 Rangorde van het depot*

*Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:*

*(...)*

*b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;*

*(...)*

12. Altunis haalt omstandigheden aan die volgens haar bewijzen dat het depot 1303564 door de heer X te kwader trouw werd verricht.

Terecht werd door het BBIE in de bestreden beslissing het volgende gesteld :

*42. Met betrekking tot de stelling van opposant dat verweerder het depot te kwader trouw heeft verricht (zie punt 16) kan worden opgemerkt dat het in een oppositie gaat om de vraag of er verwarringsgevaar bij het publiek bestaat en dat het al dan niet te kwader trouw zijn van partijen daarbij niet ter zake doet. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. (...)*

13. Zoals door het BBIE in de aangevochten beslissing werd herhaald, dient volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.





14. In het kader van de beoordeling van het aangevoerde verwarringsgevaar, onderzoekt het hof hierna de soortgelijkheid van de waren en diensten (artikel 2.3, sub b. van het BVIE).

In het kader van de vergelijking van de waren en diensten stelt Altunis dat de 'restaurantie, cateringdiensten en horecadiensten' (klasse 43) van het bestreden teken complementair en nauw verboden zijn met de waren zoals aangeduid door de ingeroepen merken van Altunis. De diensten waarvoor de heer X de inschrijving betracht van het depot 1303564, kunnen volgens Altunis ook betrekking hebben op maaltijden die bereid zijn om door de consument te worden meegenomen, alsmede verwerkte en onverwerkte voedingsmiddelen. Altunis verwijst daarvoor naar verschillende uitspraken van het EUIPO of van nationale rechtbanken.

De heer X betwist hetgeen voorafgaat. Volgens hem zijn de waren waarvoor de door Altunis ingeroepen merken werden ingeschreven en de diensten waarvoor de heer Blits de inschrijving betracht van het depot 1303564, niet soortgelijk.

15. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op :	Oppositie gericht tegen :
Uniemerkt 683250  Klasse 29 : Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; gedroogde vruchten en groenten; eieren; melk; eetbare oliën en vetten.  Klasse 30 : Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout; azijn; specerijen; ijs.	



<p>Uniemerk 2316594</p> <p>Klasse 32 : Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p>	
<p>Uniemerk 2896419</p> <p>Klasse 32 : Bieren; mineraal- en spuitwater en andere alcoholvrije dranken; dranken, sappen en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p> <p>Klasse 33 : Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)</p>	
	<p>Depot 1303564</p> <p>Klasse 43 : Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), waaronder het bereiden van pizza's, pita's, tortilla's en wraps voor consumptie; cateringdiensten; horecadiensten.</p>

Het BBIE oordeelde dat de diensten waarvoor het litigieuze depot werd gedaan en de waren waarvoor Altunis haar ingeroepen merken heeft ingeschreven, niet overeenstemmen.

Het BBIE motiveerde haar beslissing als volgt :

*35. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen*



*echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.*

36. *In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).*

37. *In casu is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van een dergelijke nauwe band tussen de waren in de klassen 29, 30, 32 en 33 en de diensten "restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken), waaronder het bereiden van pizza's, pita's, tortilla's en wraps voor consumptie; cateringdiensten; horecadiensten" in klasse 43. Deze diensten zijn gericht op het serveren van voedsel en dranken voor directe consumptie en verschillen van de waren van de ingeroepen rechten. Weliswaar zijn ook deze waren bestemd voor menselijke consumptie, maar dit verband met de diensten van het bestreden teken is te ver verwijderd om complementariteit te kunnen aannemen.*

38. *Het enkele feit dat de eetbare waren van de ingeroepen rechten (vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; gedroogde vruchten en groenten; eieren; eetbare oliën en vetten; cacao, suiker, rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout; azijn; specerijen; ijs) kunnen dienen als ingrediënten of grondstoffen voor het bereiden van gerechten, die (ook) in restaurants of door cateraars kunnen worden aangeboden, maakt deze waren en diensten nog niet soortgelijk. Restaurants en cateraars serveren immers normaal gezien bereide gerechten en geen losse ingrediënten daarvan. De consument die bijvoorbeeld een pak rijst, een brood of een stuk vlees wil kopen, zal daarvoor beslist niet bij een restaurant of cateringbedrijf binnenstappen. Kortom, de consument zal niet in verwarring kunnen geraken aangaande de herkomst van deze waren en diensten (BBIE, oppositiebeslissing 2008863, 15 januari 2016).*

39. *Hetzelfde geldt voor de overige – drinkbare – waren van het ingeroepen recht. Dat restaurants en cateraars veelal ook bijvoorbeeld bier, wijn, frisdrank, koffie (in bereide vorm) en soms ook een glas melk serveren, is op zichzelf niet voldoende om overeenstemming aan te tonen (GEU, Hai, T-33/03, 9 maart 2005). Hoewel het voorkomt dat producenten van dranken hun merk ook verbinden aan restauratiediensten (bijvoorbeeld koffiebars onder het merk van een bekende koffiefabrikant of cafés onder het merk van een bekende bierbrouwer) kan niet worden gezegd dat dit een algemeen gebruikelijke handeelsgewonte betreft. Bovendien kan dit vrijwel uitsluitend worden vastgesteld voor economisch (zeer) succesvolle*



*ondernemingen, die bovendien veelal hun merk ook zullen hebben geregistreerd voor restauratiediensten.*

*40. Opposant merkt op (zie punt 20) dat restaurateurs ook afhaalmaaltijden – oftewel de voedingsmiddelen van de ingeroepen rechten – kunnen verstrekken. Dit moge zo zijn, maar opposant gaat er hierbij aan voorbij dat de ingeroepen rechten nu juist niet zijn ingeschreven voor bereide gerechten maar enkel voor onbewerkte voedingsmiddelen. Zoals overwogen (punt 38) maakt het enkele feit dat deze mogelijk als ingrediënt kunnen dienen van een bepaald gerecht de waren en diensten nog niet soortgelijk.*

Het hof oordeelt, net als het BBIE, dat er in casu geen sprake is van complementariteit, van een nauwe band of van soortgelijkheid tussen de waren in de klassen 29, 30, 32 en 33 en de diensten in klasse 43 en dit om de redenen die door het BBIE werden opgegeven, die het hof bijtreedt en die hier als hernomen dienen te worden beschouwd.

Het hof oordeelt dat de door Altunis neergelegde stavingstukken niet bewijzen hetgeen zij aanvoert, of minstens niet op voldoende overtuigende wijze, met name dat er *een onlosmakelijke link bestaat tussen de Cipriani voedingsmiddelen en de Cipriani restaurants over de hele wereld*, en dus met inbegrip van de Benelux.

Altunis maakt dit zelfs niet minstens voldoende aannemelijk.

16. Altunis verwijst in haar conclusies naar rechtspraak van het Gerecht van de EU in een oppositiezaak met betrekking tot de inschrijving van een Uniemerk.

Zij verwijst eveneens naar beslissingen van het EUIPO en naar een uitspraak van de High Court of England and Wales en een uitspraak van de rechtbank van het Uniemerk in Venetië.

Het hof is niet gebonden door uitspraken van andere (gerechtelijke) instanties in al dan niet gelijkaardige zaken.

Het hof komt in de onderhavige zaak niet tot hetzelfde oordeel als dat waartoe werd gekomen in de door Altunis voorgelegde uitspraken.

Elke zaak wordt beoordeeld op haar eigen merites, rekening houdend met de middelen en argumenten die partijen laten gelden en met de stavingstukken die zij neerleggen.



De BBIE en het hof nemen een zelfstandige beslissing, op basis van de in de Benelux geldende wetgeving.

17. Gelet op hetgeen hiervoor werd geoordeeld, met name dat er geen sprake is van soortgelijkheid van de waren en diensten, heeft het BBIE terecht gemeend dat het niet dienstig was over te gaan tot een vergelijking van de tekens.

18. Het hof besluit tot de ongegrondheid van het hoger beroep van Altunis.

**OM DEZE REDENEN :**  
**HET HOF, recht doende na tegenspraak,**

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep van Altunis Trading Gestao e Servicos LDA ontvankelijk doch ongegrond;

Bevestigt de bestreden beslissing van 2 mei 2016;

Legt de kosten van de procedure in hoger beroep ten laste van Altunis Trading Gestao e Servicos LDA;

Stelt de kosten vast op 210 euro (verzoekschrift tot hoger beroep) in haren hoofde en op 1.440 euro in hoofde van de heer X



**Aldus gevonnist en uitgesproken ter buitengewone openbare terechtzitting van de buitengewone burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 30 augustus 2019, waar aanwezig waren en zitting hielden:**

Bruno LYBEER

Catharina VAN SANTVLIET

Els HERREGODTS

Kaatje BATSELIER

Kamervoorzitter, Raadsheer

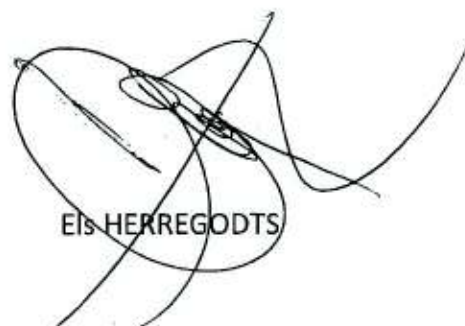
Raadsheer

Raadsheer,

Griffier



Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER

