Kopie
Afgeleverd aan: mr. SCHNEIDER Marius Michael
art. 792 Ger. W.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

21

| Repertoriumnummer |
|---|
| **2022/ 270** |
| Datum van uitspraak |
| **11 januari 2022** |
| Rolnummer |
| **2017/AR/91** |

Uitgifte

| Uitgereikt aan | Uitgereikt aan | Uitgereikt aan |
|---|---|---|
| op<br>€<br>BUR | op<br>€<br>BUR | op<br>€<br>BUR |

☒ Niet aan te bieden aan de ontvanger

BBIE
Oppositie op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a en b BVIE (oud)

# Hof van beroep Brussel

Mevrouw Marie-Paule Stevens
Mevrouw Anne-Marie Stevens
t/
BRIONI S.p.A.

# Arrest

8ste kamer,
burgerlijke zaken

| Aangeboden op |
|---|
| Niet te registreren |

COVER 01-00002501976-0001-0015-01-01-1

1. **Marie-Paule STEVENS**, NN 52.04.16-080-75, wonende te 3001 HEVERLEE, Waversebaan 263,

2. **Anne-Marie STEVENS**, NN 53.05.21-074-56, wonende te 9300 AALST, Kerkstraat 5,

appellanten,
vertegenwoordigd door mr. Stefaan CNUDDE, advocaat te 1040 BRUSSEL, Galliërslaan 33,

tegen

**BRIONI S.p.A.**, vennootschap naar Italiaans recht, met maatschappelijke zetel te 00187 ROME, Italië, Via Piazza di San Bernardo 101,

geïntimeerde,
vertegenwoordigd door mr. Marius Michael SCHNEIDER, advocaat te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 250.

---

Het beroep is gericht tegen een beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) van 17 november 2016.

Appellanten tekenden beroep aan door neerlegging van een verzoekschrift ter griffie van het hof van beroep te Brussel op 17 januari 2017.

De raadslieden van partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 22 november 2021.

## I. SITUERING VAN HET GEDING

1. Appellanten, mevrouw Marie-Paule Stevens en mevrouw Anne-Marie Stevens, zijn zussen. Zij zijn al meer dan 30 jaar actief in de schoenensector. Zij zijn aandeelhouder en bestuurder van een aantal vennootschappen die in België een achttal winkels uitbaten die voornamelijk schoenen verkopen.

De groep was aanvankelijk volledig gefocust op de verkoop van schoenen, maar gaandeweg (vanaf het jaar 2000) zijn er ook andere lederwaren en kleding bijgekomen.

2. Geïntimeerde, Brioni S.p.A., is een Italiaanse vennootschap opgericht in 1945 en is gespecialiseerd in de vervaardiging, distributie en verkoop van met de hand vervaardigde luxekostuums. De vennootschap heeft een jaaromzet van 170 miljoen euro en heeft 74 winkels wereldwijd. De luxekostuums werden onder meer gedragen door bekende Hollywood filmacteurs zoals Clark Gable en Cary Grant, en ook door Pierce Brosnan en Daniel Craig (James Bond). Oorspronkelijk stelde Brioni enkel een herencollectie voor. In de jaren '90 en '00 startte Brioni ook een damescollectie en een sportieve lijn voor heren.

Brioni is eigenaar van een aantal merken, waaronder de volgende merkinschrijvingen:

- De internationale inschrijving nr. 1009840 met aanduiding Europese Unie van het woordmerk BRIONI, aangeduid voor waren in de klassen 18 en 25 op 27 juni 2011 en ingeschreven op 14 maart 2013 en tevens aangeduid voor waren in de klassen 9, 14 en 24 op 26 april 2012 en ingeschreven op 18 juli 2013;
- Het Uniemerk 96511 van het samengesteld woord- en beeldmerk Brioni ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 2 april 1998 voor waren in de klassen 18, 24 en 25.

3. Op 26 mei 2015 hebben appellanten onder het nummer 1311035 een Benelux-aanvraag ingediend voor het samengesteld woord- en beeldmerk L. BRINI, ter onderscheiding van waren in de klassen 18 en 25. Het depot is gepubliceerd op 29 mei 2015.

4. Op 24 juli 2015 heeft geïntimeerde oppositie ingediend tegen de merkaanvraag. De oppositie is gesteund op de volgende oudere merken:

- De internationale inschrijving nr. 1009840 met aanduiding Europese Unie van het woordmerk BRIONI, aangeduid voor waren in de klassen 18 en 25 op 27 juni 2011 en ingeschreven op 14 maart 2013 en tevens aangeduid voor waren in de klassen 9, 14 en 24 op 26 april 2012 en ingeschreven op 18 juli 2013;
- Het Uniemerk 96511 van het gecombineerde woord- en beeldmerk Brioni ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 2 april 1998 voor waren in de klassen 18, 24 en 25;
- Het woordmerk BRIONI, volgens geïntimeerde een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

5. Het BBIE heeft op 17 november 2016 de oppositie met nummer 2011081 toegewezen. Het Benelux-depot met nummer 1311035 van appellanten werd niet ingeschreven.

Appellanten werden verwezen in de kosten en werden veroordeeld tot betaling van een bedrag van 1.000 euro aan geïntimeerde.

## II. VOORWERP VAN HET BEROEP

6. Middels hun verzoekschrift neergelegd op 17 januari 2017 hebben appellanten beroep ingesteld tegen de beslissing inzake oppositie nr. 2011081 van het BBIE van 17 november 2016.

De vordering van appellanten strekt ertoe:

*Aangaande het principaal hoger beroep:*

*Het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te horen verklaren;*

*De bestreden beslissing dd. 17 november 2016 van het BBIE in de zaak gekend onder het nr. 2011081 te horen vernietigen;*

*Geïntimeerde te veroordelen in alle kosten van het geding, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding van appellanten, begroot op 1.440 euro.*

*Aangaande de tussenvordering van appellanten:*

*Appellanten akte te verlenen van hun tussenvordering en deze ontvankelijk en gegrond te verklaren;*

*Het woordmerk BRIONI met internationale inschrijving nr. 1009840 met aanduiding Europese Unie op naam van geïntimeerde vervallen te verklaren bij gebrek aan normaal gebruik gedurende 5 jaar voor de waren in de klassen 18 en 25 waarvoor het ingeschreven werd.*

*Aangaande het incidenteel beroep:*

*Het incidenteel beroep van Brioni onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren.*

7. De vordering van Brioni strekt ertoe:

*De vordering van appellanten ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren;*

*De incidentele vordering van Brioni ontvankelijk en gegrond te verklaren.*

*Zij verzoekt het hof:*

*De beslissing d.d. 17 november 2016 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in de zaak gekend onder het nr. 2011081 deels te bevestigen en dienvolgens:*

- *De oppositie in hoger beroep tegen het merk L. BRINI van appellanten gegrond te horen verklaren en het Benelux-depot van appellanten niet in te schrijven;*

- *Appellanten te veroordelen tot betaling van een bedrag van 1.000 euro aan geïntimeerde op grond van het verdrag en uitvoeringsreglement die in deze zaak toepasselijk zijn.*

*Bij wijze van incidenteel hoger beroep, de beslissing dd. 17 november 2016 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in de zaak gekend onder het nr. 2011081 deels te hervormen en dienvolgens:*

*Te horen verklaren dat het merk BRIONI van geïntimeerde een algemeen bekend merk is.*

*Appellanten te veroordelen tot alle kosten van het geding, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, conform art. 1022 Ger. W. begroot op 12.000 euro.*

## III. BEOORDELING

8. Het hof is bevoegd om kennis te nemen van het huidige geschil op grond van het ten tijde van de inleiding van het geschil toepasselijke artikel 2.17 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, hierna BVIE (oud) (van kracht tot 1 juni 2018, opgeheven door het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, gedaan te Brussel op 21 mei 2014), gelet op de woonplaats van appellanten in België.

Het beroep werd tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld, door de neerlegging van een verzoekschrift binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig het ten tijde van het aantekenen van het beroep geldende artikel 2.16, lid 4 BVIE (oud).

9. Het BBIE oordeelde dat op grond van de overeenstemming tussen de tekens en het feit dat er sprake is van identieke waren, het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, en besloot dat er sprake is van verwarringsgevaar.

10. Appellanten betwisten de beoordeling van het BBIE op de volgende gronden:

- Zij kunnen zich niet verzoenen met de conclusie van het BBIE dat er op basis van een visuele en auditieve vergelijking van beide tekens, een zekere mate van overeenstemming bestaat tussen de bewuste tekens die tot verwarring kan leiden bij de gemiddelde consument.

- Bij de visuele vergelijking wordt er ten onrechte voorbijgegaan aan het onderscheidend vermogen van het prefix "L.". De vernauwing van de vergelijking tot de elementen Brioni en Brini met veronachtzaming van het prefix "L." is onterecht.

- Bij de auditieve vergelijking kan niet ernstig worden betwist dat vanuit fonetisch oogpunt beide tekens duidelijk onderscheiden zijn en onmogelijk tot verwarring kunnen leiden. De vaststelling dat beide tekens globaal een Italiaanse klank hebben is absoluut geen valabel argument.

- Het BBIE antwoordt niet op afdoende wijze op het door appellanten aangevoerde verweermiddel inzake het ontbreken van een bewijs van gebruik van het merk BRIONI in het standaard lettertype.

11. Geïntimeerde sluit zich aan bij de beoordeling van het BBIE en besluit tot een gevaar van verwarring tussen haar eerdere merken en het latere depot van appellanten. Zij voert aan dat de tekens sterk gelijkend zijn, zowel visueel als auditief en dat het gaat om identieke waren.

Geïntimeerde stelt dat het BBIE terecht heeft geoordeeld dat het ingeroepen merk BRIONI niet onderworpen is aan een gebruiksverplichting omdat de inschrijvingsdatum binnen de periode van vijf jaar voor de datum van het depot valt en appellanten derhalve geen gebruiksbewijzen kunnen vragen.

Verder verzoekt geïntimeerde dat het hof voor recht zou verklaren dat het merk BRIONI een algemeen bekend merk is.

12. Bij toepassing van artikel 2.14 lid 1 a BVIE (oud) kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE (oud).

Bij toepassing van artikel 2.3, sub b BVIE (oud) wordt een merk niet ingeschreven wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

13. Op basis van regel 1.17 van het Uitvoeringsreglement van 1 juni 2006 van het BVIE hebben appellanten, als verweersters in de oppositieprocedure voor het BBIE, eerst het bewijs van het normaal gebruik van het woordmerk BRIONI (internationale inschrijving met aanduiding Europese Unie nr. 1009840) gevraagd.

Een verzoek tot bewijs van normaal gebruik is slechts ontvankelijk indien het eerdere merk, op het ogenblik van de aanvraag die het voorwerp is van de oppositie, reeds vijf jaar was ingeschreven.

Terecht heeft het BBIE het verzoek van appellanten afgewezen. De internationale inschrijving met aanduiding Europese Unie 1009840 werd ingeschreven op 14 maart 2013 voor de klassen 18 en 25 en op 18 juli 2013 voor de klassen 9, 14 en 24. Op het ogenblik van de aanvraag door appellanten, 26 mei 2015, was de vijfjarige termijn nog niet verstreken. Het ingeroepen merk was niet onderworpen aan de gebruiksplicht.

De vraag tot gebruiksbewijs kan niet worden gelijkgesteld met een reconventionele vordering. De vraag tot gebruiksbewijs kan enkel tot gevolg hebben dat de procedure wordt afgesloten en niet dat de geldigheid van het ingeroepen recht wordt aangetast (F. Gotzen en M.C. Janssens, *Europees en Benelux Merkenrecht,* Brussel, Larcier 2016, p. 152). De vervallenverklaring van een merk vereist immers dat er een afzonderlijke vordering tot vervallenverklaring wordt ingesteld waarna de oppositie in afwachting van de uitkomst ervan, wordt opgeschort.

Het BBIE diende zich enkel uit te spreken over het verzoek tot bewijs van normaal gebruik door appellanten en niet over een vordering tot vervallenverklaring. De beslissing van het BBIE inzake de gebruiksplicht van het ingeroepen merk wordt door het hof bevestigd.

Als beroepsinstantie beschikt het hof van beroep bij de beoordeling van de oppositie over de volle rechtsmacht en is het bevoegd om alle geschilpunten zowel in feite als in rechte te beoordelen voor zover deze binnen het kader van de aanspraken vallen die voor het BBIE ter discussie stonden. Het hof kan wel kennis nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE (BenGH 19 februari 2014, Parfumerie ICI Paris XL, A 2013/1/7, punten 7 en 10, www.courbeneluxhof.be). In voorliggende geval stond de vervallenverklaring van het ingeroepen merk – in de veronderstelling dat dit al mogelijk zou zijn – niet ter discussie bij de behandeling van de oppositie en kan bijgevolg thans ook niet voor het hof van beroep worden gevorderd.

De tussenvordering van appellanten tot vervallenverklaring van het woordmerk BRIONI met internationale inschrijving nr. 1009840 met aanduiding Europese Unie is onontvankelijk.

14. Het hof dient na te gaan of er verwarringsgevaar is omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de gelijkheid of soortgelijkheid van de waren.

Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming, of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 17; HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 29).

Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 18; HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 16; HvJ 11 november 1997, Sabel, C-251/95, punt 22).

Deze globale beoordeling van verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken en de tekens, en omgekeerd (HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 19; HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 17).

15. Zowel het aangevraagde merk van appellanten als de merken van geïntimeerde zijn ingeschreven in klasse 18 en klasse 25.

Wat klasse 18 betreft zijn zowel de oudere merken als het aangevraagde merk ingeschreven voor "leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren". Deze waren zijn identiek.

Wat klasse 25 betreft zijn alle oudere merken ingeschreven voor "kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels". Het aangevraagde merk van appellanten is in diezelfde klasse ook nog ingeschreven voor "schoenen". Het hof oordeelt dat "schoenen" identiek zijn aan "schoeisel". De waren zijn bijgevolg identiek.

16. Appellanten voeren aan dat in voorliggend geval niet wordt betwist dat het aangevraagde merk bedoeld is voor waren van dezelfde klassen als die van de oudere merken.

Zij stellen echter dat de waren niet dezelfde zijn en duidelijk bedoeld zijn voor een heel verschillend publiek. De waren van Brioni zijn luxeproducten die wereldwijd worden verkocht. De waren van appellanten onder het merk L. BRINI bevinden zich in een aanmerkelijk lager segment dan de exclusieve kledij van Brioni, zijn uitsluitend bestemd voor vrouwen en werden enkel in België verkocht.

Het hof overweegt als volgt.

Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en diensten wordt enkel rekening gehouden met de beschrijving van de waren en diensten in de merkinschrijving respectievelijk de merkaanvraag. Het vooropgestelde gebruik van het merk kan niet in aanmerking worden genomen indien de merkinschrijving of merkaanvraag geen beperking in die zin bevat. De vergelijking van de waren en diensten dient plaats te vinden op basis van de registergegevens (zie onder meer HvJ 15 maart 2007, T.I.M.E. ART (Quantum), C-171/06 P, punt 59; Ger.EU 15 oktober 2008, Air Products and Chemicals (Ferromix), T-305/06, punt 61).

Het BBIE hield terecht geen rekening met het door appellanten voorgehouden feitelijk gebruik van het aangevraagde merk.

17. Het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarover het gaat.

In voorliggend geval gaat het om kleding en schoenen. Kleding en schoenen zijn gangbare consumptiegoederen zodat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument die geacht wordt normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

18. Om tot verwarringsgevaar te kunnen besluiten, moet er ook overeenstemming zijn tussen de oudere merken en het aangevraagde merk.

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet, wat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, berusten op de totaalindruk die door deze wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

Er is overeenstemming tussen twee merken wanneer zij in de perceptie van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft, met name de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Deze verschillende aspecten moeten op individuele wijze worden geanalyseerd. Teneinde de mate van overeenstemming tussen de oudere merken en het aangevraagde merk te beoordelen, moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan worden bepaald.

In voorkomend geval moet met het oog op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden nagegaan welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie van de betrokken waren of diensten en de objectieve omstandigheden waaronder de waren en diensten in het economisch verkeer worden gebracht en waaronder de merken op de markt kunnen worden gebruikt (zie verder randnummer 25).

Met het oog op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet er eveneens rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om de merken en tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar hij aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

19. Bij de vergelijking moet worden gekeken naar de merken zoals ze zijn ingeschreven of aangevraagd. In voorliggende geval gaat het om de vergelijking tussen:

| | |
|---|---|
| BRIONI<br>Brioni | L. BRINI |

20. De oudere merken van Brioni bestaan uit:

- het woordmerk BRIONI in hoofdletters en in een standaard lettertype;
- het samengesteld woord- en beeldmerk Brioni, bestaande uit het woord BRIONI in een zwart gestileerd, handschriftachtig lettertype.

In het samengesteld merk domineert het woordelement BRIONI. Wanneer een merk is samengesteld uit verbale en figuratieve elementen zullen in beginsel de verbale elementen meer onderscheidend zijn gezien de consument gemakkelijker verwijst naar een waar door het citeren van de naam dan door de beschrijving van het beeldelement.

Dit is hier niet anders, waar het figuratieve element enkel bestaat uit de weergave van het woordelement in een zwart, gestileerd lettertype alsof het met de hand geschreven is en de indruk wekt dat het woordelement een familienaam is. Deze figuratieve voorstelling van de naam zal als zuiver decoratief worden ervaren, en is verwaarloosbaar.

21. Het aangevraagde merk L. BRINI bestaat uit een woordelement L. BRINI in een specifiek lettertype.

Om dezelfde redenen als in de vorige paragraaf uiteengezet, is in het aangevraagde merk het woordelement dominant op het figuratieve element dat verwaarloosbaar is.

Het woordelement L. BRINI valt uiteen in twee delen: de eerste letter 'L' wordt gevolgd door een punt en hierdoor gescheiden van het tweede element 'BRINI'. De consument besteedt gewoonlijk vooral aandacht aan het eerste deel van een woordmerk (zie onder meer HvJ 26 maart 2009, Sun Microsystems, C-21/08, punt 41; Ger.EU 17 maart 2004, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, punt 83).

Terecht oordeelde het BBIE dat door de woordvolgorde en de keuze van één letter gevolgd door een punt voorafgaand aan het tweede woordelement, de indruk wordt gewekt dat het om een eigennaam gaat en het woordelement 'BRINI' hierbij de familienaam betreft. Appellanten erkennen dat het aangevraagde merk een fictieve eigennaam voorstelt: een fictieve achternaam met een afkorting van een fictieve voornaam. Wanneer een gemiddelde consument met een voor- en familienaam wordt geconfronteerd, zal doorgaans de familienaam meer onderscheidend vermogen hebben. Dit dient in concreto te worden nagegaan (Ger.EU 16 juni 2021, Smiley Miley (Miley Cyrus), T368/20, punten 29 en 32-34; Ger.EU 22 mei 2019, Andrea Incontri (Andrea Incontri), T-197/16, punt 44; Ger.EU 11 juli 2018, Enoitalia (Antonio Rubini), T707/16, punten 37-40; Ger.EU 5 oktober 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana (Rosalia de Castro), T-421/10, punt 50; HvJ 24 juni 2010, Becker (Barbara Becker), C51/09 P, punten 36-38; Ger.EU 12 juli 2006, Rossi (Marcorossi), T-97/05, punten 44-47; Ger.EU 13 juli 2005, Murúa Entrena (Julián Murúa Entrena), T-40/03, punten 67 en 69; Ger.EU 1 maart 2005, Fusco (Enzo Fusco), T-185/03, punt 53).

BRINI is een fictieve naam en geen, of alleszins zelden, voorkomende naam in de Benelux. Bovendien wordt de voornaam enkel afgekort weergegeven door de eerste letter ervan, gevolgd door een punt. Het woordelement 'BRINI', de familienaam, heeft bijgevolg een meer onderscheidend vermogen en is het dominante woordelement.

22. Visueel gezien bestaan beide merken uit hetzelfde aantal letters. Rekening houdend met het dominante woordelement van het aangevraagde merk, geldt in visueel opzicht dat vijf van de zes letters van de oudere merken zijn hernomen in het aangevraagde merk in dezelfde volgorde. De aanvangsletters 'BRI' en de slotletters 'NI' zijn identiek. Het verschil tussen de dominante elementen van de oudere merken en het aangevraagde merk betreft enkel de letter 'O', die de vierde letter is in de oudere merken.

Zoals het BBIE concludeerde, zijn de oudere merken en het aangevraagde merk in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

23. Op auditief vlak benadrukken appellanten dat de aanvangsklank totaal verschillend is. Het aangevraagde merk start met een 'I', een alveolaire klank, terwijl het oudere merk start met een 'b', een bilabiale klank. Verder voeren zij aan dat in het oudere merk een semivocaal hoorbaar is tussen de uitspraak van de 'i' en de 'o'. Het oudere merk wordt uitgesproken met de glijklank 'j' tussenin, onmiddellijk gevolgd door een lange klank 'o:'. Beide klanken zijn niet te horen in het aangevraagde merk.

Dit neemt niet weg dat, auditief, zowel de oudere merken als het aangevraagde merk bestaan uit drie lettergrepen. De lettergrepen 'BRI' en 'NI' klinken identiek. Ze zorgen er ook voor dat beide tekens een "Italiaanse" klank verwerven, en dit in hun dominant woordelement. Appellanten erkennen trouwens dat zij met 'BRINI' een link hebben willen maken naar Italië, meer bepaald als een verwijzing naar de Italiaanse goede smaak en makelij.

Het hof is het met het BBIE eens dat in auditief opzicht er sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen de oudere merken en het aangevraagde merk.

24. Noch de oudere merken noch het aangevraagde merk hebben een begripsmatige betekenis. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

25. Aangezien de waren in kwestie modeartikelen zijn, dient aan de visuele overeenstemming het meeste belang te worden gehecht. In de branche van modeartikelen staat het visuele aspect van de merken op de voorgrond, omdat deze nadrukkelijk bedoeld zijn om visueel te worden waargenomen.

Daarnaast haalt het BBIE terecht aan dat deze branche gekenmerkt wordt door het feit dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van eigennamen, waarbij ook (sub)merken worden gecreëerd die uitsluitend bestaan uit een voor- of familienaam. Er mag worden aangenomen dat de gemiddelde consument die geacht wordt normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn, bekend is met deze gangbare praktijk in de modesector (kleding en schoenen).

26. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat het verwarringsgevaar in beginsel toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. Bijgevolg genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen (HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 20; HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 18; HvJ 11 november 1997, Sabel, C-251/95, punt 24).

Aangezien de oudere merken geen beschrijvend karakter hebben voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven, hebben deze oudere merken van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

Geïntimeerde betoogt dat haar ingeroepen merken een groot onderscheidend vermogen hebben omdat haar merk BRIONI een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs is. Zij vordert het hof voor recht te verklaren dat het merk BRIONI een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. In dat opzicht stelt zij incidenteel beroep in.

Er kan echter geen sprake zijn van een incidenteel beroep, aangezien geïntimeerde voor het BBIE bekomen heeft wat zij had gevorderd: het BBIE heeft de oppositie van geïntimeerde toegewezen. Aangezien het hof, zoals het BBIE, besluit tot een gevaar van verwarring op basis van de reeds voorhanden zijnde elementen en de beslissing van het BBIE aldus bevestigt (zie hierna), acht het hof het om die reden niet dienstig om in te gaan op de vraag van geïntimeerde om te verklaren voor recht dat haar merk BRIONI een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te gebeuren op objectieve wijze. De omstandigheden waaronder de waren worden aangeboden, of de plaatsen waar de waren worden verkocht zijn irrelevant, aangezien deze kunnen wijzigen in de tijd en dit volgens de enkele wil van de houders van de conflicterende tekens (zie ook randnummer 16; HvJ 15 maart 2007, T.I.M.E. ART (Quantum), C-171/06 P, punt 59).

28. Globaal beoordeeld, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval zoals hierboven uiteengezet, en met name gelet op de visuele en auditieve overeenstemming van de oudere merken en het aangevraagde merk en de identiteit van de waren, oordeelt het hof dat er een gevaar bestaat dat het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn en er bijgevolg een verwarringsgevaar bestaat.

29. Het BBIE weigerde terecht de inschrijving van het teken L. BRINI als merk.

Het beroep van appellanten is ongegrond.

30. Appellanten worden als in het ongelijk gestelde partijen in de zin van artikel 1017, eerste lid, Ger.W. gezamenlijk verwezen in de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

De vordering in deze gerechtsprocedure betreft een niet in geld waardeerbare vordering in de zin van artikel 3 Tarief Rechtsplegingsvergoeding van 26 oktober 2007.

Geïntimeerde vordert de maximum rechtsplegingsvergoeding van 12.000 euro. Geïntimeerde is immers van oordeel dat het verzoek van appellanten om gebruiksbewijzen van het merk voor te leggen onredelijk was. Dit verzoek noopte geïntimeerde tot het verzamelen van gebruiksbewijzen. Dit nam ettelijke uren in beslag, net zoals de samenstelling van de stukkenbundel. Door dit onredelijk verzoek is de huidige zaak – en meer bepaald de samengestelde stukkenbundel – buitenproportioneel in omvang en onnodig ingewikkeld geworden.

Het hof stelt vast dat geïntimeerde van het hof een verklaring van recht wenste te bekomen dat Brioni een algemeen bekend merk is als bedoeld in artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. De bewijslast hiervan berust bij geïntimeerde. Geïntimeerde ligt bijgevolg zelf mede aan de oorsprong van het feit dat zij vele bewijsstukken verzamelde en een uitgebreid stukkenbundel samenstelde.

Ook al veronderstelt een kennelijk onredelijke situatie in de zin van artikel 1022, derde lid, Ger.W. niet noodzakelijk dat een partij misbruik heeft gemaakt van haar recht om te procederen (Cass. 29 maart 2019, A.R. nr. C.18.0323.N, juportal.be), toch is het hof van oordeel – na afweging van alle omstandigheden in dit dossier – dat niet aangetoond is dat er in voorliggend geval sprake is van een kennelijk onredelijke situatie zoals bepaald in artikel 1022 Ger.W.

Er zijn dan ook geen elementen die rechtvaardigen dat wordt afgeweken van het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding.

De raadslieden van beide partijen hebben ter zitting gevraagd om de rechtsplegingsvergoeding te indexeren.

Appellanten worden veroordeeld tot het betalen aan geïntimeerde van het geïndexeerde basisbedrag voor niet in geld waardeerbare vorderingen, hetzij 1.560 euro.

**OM DEZE REDENEN**
**HET HOF**

Beslist bij arrest na tegenspraak.

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

Verklaart het beroep van appellanten ontvankelijk doch ongegrond,

Verklaart de tussenvordering van appellanten onontvankelijk,

Verklaart het incidenteel beroep zonder voorwerp,

Veroordeelt appellanten in de kosten van het geding, vastgesteld in hun hoofde op 420 euro rolrecht en tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding van 1.560 euro aan geïntimeerde.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 11 januari 2022 waar aanwezig waren en zitting hielden:

| | |
|---|---|
| Bruno LYBEER, | Voorzitter, |
| Catharina VAN SANTVLIET, | Voorzitter, |
| Luc VAEL, | Plaatsvervangend Raadsheer, |
| Stephan DE COOMAN, | Griffier. |

S. DE COOMAN

L. VAEL

C. VAN SANTVLIET

B. LYBEER