

Nr.: 897 A

A.R. Nr.: 2013/AR/1942

Rep. nr.: 2014/3823

Code : I.1.e

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
18^e kamer,

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

INZAKE VAN:

1. **POM WONDERFUL LLC**, met maatschappelijke zetel te West Olympic, Boulevard 10th Floor Suite 210, 90064 Los Angeles, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,

vertegenwoordigd door Mr. Hanne SNOEKS loco Mr. DEBAENE Stijn,
advocaat te 1040 BRUSSEL, Louis Schmidlaan 29;

Eindarrest

van 29 april 2014

TEGEN:

1. [redacted] wonende te [redacted],
[redacted],

Verweerder die verstek laat gaan,

Over de rechtspleging voor het hof.

01. Het inleidende verzoekschrift werd op 9 september 2013 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 het Benelux Bureau inzake Intellectuele Eigendom (BBIE) van 8 juli 2013, die oordeelt over de oppositie die door eiseres werd ingesteld op 3 juli 2012.

BVIE (meiker)

Benelux Beroep

De bestreden beslissing met het nummer 2007758 verwerpt de oppositie tegen de inschrijving van een woord- en beeldmerk dat door huidige verweerder op 16 mei 2012 werd gedeponeed.

03. Eiseres werd gehoord op de openbare terechtzitting van 13 november 2013.

Verweerder is niet verschenen en werd ook niet vertegenwoordigd door een advocaat.

04. Het openbaar ministerie heeft schriftelijk advies verleend op 19 november 2013.

Eiseres heeft op 28 november 2013 opmerkingen betreffende dit advies ingediend.

05. De zaak werd op 4 december 2013 van rechtswege in beraad gesteld met toepassing van artikel 769, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.

De procedure voor het BBIE.

06. Het merkdepot waartegen eiseres oppositie heeft ingesteld, werd door verweerder verricht op 16 mei 2012 onder het nummer 1247700.

Het betreft volgens het depot een beeldmerk, zonder aanspraak op kleuren of onderscheidende elementen, dat gedeponeed werd voor de waren uit de klassen 31 en 32 en voor diensten uit klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 :

Kl 31 Verse vruchten en groenten.

Kl 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

Kl 35 Reclame en publiciteit; advertentiebemiddeling en verkooppromotie; verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, ook via internet, op het gebied van de in de klassen 31 en 32 genoemde waren; verkooppromotie van inzake de in de klassen 31 en 32 genoemde waren; zakelijke bemiddeling bij de inkoop en verkoop, alsmede import en export van de in de klassen 31 en 32 genoemde waren; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden; handelsinformatie; public relations; het voeren van reclamecampagnes met betrekking tot beurzen, tentoonstellingen en congressen; merchandising; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten al dan niet via internet.

Het teken ziet er als volgt uit:



07. De opposante roept merkrechten in die verbonden zijn aan drie Gemeenschapsmerken die ingeschreven werden op:

- (1) 17 september 2008 onder nummer 6198253 voor waren in de klasse 32;
- (2) 19 november 2008 onder nummer 4704276 voor waren in de klassen 1, 5, 29, 30 en 32;
- (3) 11 januari 2012 onder nummer 6275754 voor waren in de klassen 29, 30 en 31.

De eerste inschrijving is een woordteken **POM**, de tweede en de derde betreft telkens een gecombineerd woord- en beeldmerk, als volgt:

POM

Het oppositieformulier van 31 juli 2012 geeft aan dat de oppositie gericht is tegen alle waren en diensten waarvoor het bestreden merk is gedeponereerd.

08. In zijn nota van 3 december 2012 geeft de advocaat van de opposante aan dat de oppositie gesteund is op de artikelen 2.14.1a en 2.3 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.

De argumentatie ten betoge dat er verwarringgevaar bestaat, wordt als volgt ontwikkeld:

- het verwarringgevaar dient te worden beoordeeld op basis van de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis, zonder dat deze tegelijk dienen voorhanden te zijn;

- in dit geval zijn de gelijkenissen manifest, zowel op visueel als op auditief vlak:

- visueel worden ze gekenmerkt door hetzelfde woordelement 'POM', dat enkel op een andere manier is vorm gegeven, hetgeen sterke visuele gelijkenis impliceert;

- auditief bestaan ze uit exact dezelfde letters in exact dezelfde volgorde, zodat ze auditief identiek zijn.

- bij sterke overeenstemming van de tekens volstaat een geringe mate van soortgelijkheid tussen de betrokken waren om tot het bestaan van een risico op verwarring te besluiten, terwijl er in dit geval ruime mate van soortgelijkheid tussen de waren bestaat.

09. Wegens de auditieve gelijkheid en de grote mate van visuele overeenstemming tussen de merken en de hoge graad van soortgelijkheid tussen de betrokken waren en diensten, is er verwarringgevaar voorhanden, te meer:

- dat het om waren gaat die veelal mondeling worden besteld, zodat de auditieve gelijkheid cruciaal is;
- dat het om gangbare consumptiegoederen gaat die geen verhoogd aandachtniveau doen ontstaan bij het relevante publiek, in dit geval het grote publiek;
- dat de ingeroepen merken ab initio meer dan een normaal onderscheidend vermogen hebben.

10. De merkgelastigde van de verweerder in oppositie heeft op 4 februari 2013 een nota met verweer ingediend voor het BBIE.

Daarin wordt samengevat aangevoerd dat het relevante publiek een merk in zijn geheel waarneemt en niet stil staat bij details zodat er geen ruimte is voor een ingewikkelde analyse. Bij de globale beoordeling van het verwarringgevaar is de totaalindruk van belang.

Het gedeponeerde teken is een beeldmerk waarin het woord 'pom' zou kunnen worden herkend, maar dat evengoed kan opgevat worden als oPn.

Visueel zijn de twee tekens voldoende verschillend en fonetisch is er geen verwarring wekkende gelijkenis omdat de oudere merken worden uitgesproken als 'pom', maar het gedeponeerde teken, als het al kan worden uitgesproken, niet als één woord, maar als drie opeenvolgende letters zal worden uitgesproken.

Wat de waren betreft, wordt aangegeven dat er overeenstemming bestaat in de klassen 31 en 32, maar niet in de klasse 35.

Als conclusie stelt ze dat er geen enkele visuele, begripsmatige of auditieve overeenstemming tussen de merken bestaat, zodat er geen risico op verwarring kan bestaan.

Zou hierover anders worden geoordeeld, dan blijft de oppositie in elk geval ongegrond voor de diensten uit de klasse 35.

11. Bij brief van 8 juli 2013 heeft het BBIE kennis gegeven aan de partijen van de beslissing waarbij de oppositie wordt afgewezen.

Het depot wordt ingeschreven en de opposante wordt schuldenaar verklaard van 1.000 EUR oppositietaks aan verweerder, met toepassing van artikel 2.16, lid 5 BVIE en regel 1.32, lid 3 UR.

12. Onder verwijzing naar enkele beginselen die door het Hof van Justitie EU werden geformuleerd, overweegt de beslissing dat het verwarringgevaar, zoals het moet worden begrepen met toepassing van de Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008, globaal moet worden beoordeeld met in achtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Over de overeenstemming geeft ze aan, betreffende het Gemeenschapsmerk boven vermeld onder randnummer 7. (1), dat er geen visuele of auditieve overeenstemming voorhanden is en dat begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Volgens het BBIE zal visueel in het teken van huidige verweerder geen letter P worden onderkend en de witte cirkel zal ook niet gezien worden als een letter O, terwijl voor het overige van het teken als een letter m of n kan worden beschouwd.

Voor de twee andere Gemeenschapsmerken, vermeld onder randnummer (2) en (3) acht ze wegens de aanwezigheid van het grafische element de verschillen nog groter dan aangegeven voor het zuivere woordmerk POM.

Wegens de ontstentenis van een totaalindruk die enige overeenstemming oplevert, is er volgens het BBIE geen reden om het overeenstemmend karakter van de waren en diensten te toetsen.

Beoordeling van de vordering.

13. Eiseres formuleert als grief dat het BBIE de artikelen 2.14.1.a en 2.3 b van het BVIE geschonden heeft door te stellen dat er geen overeenstemming bestaat tussen de ingeroepen oudere merken en het aangevochten teken.

Ze verzoekt om de bestreden beslissing te vernietigen en te zeggen dat haar oppositie gegrond is voor alle waren en diensten waarvoor het teken van verweerder werd gedeponneerd.

Verder vraagt ze verweerder te veroordelen in de kosten, die overigens niet worden begroot.

14. Om het standpunt van het Bureau te ontkrachten voert ze ook twee feitelijke gegevens aan, die tijdens de oppositieprocedure voor het BBIE niet werden voorgelegd.

In haar verzoekschrift neemt ze een gedeeltelijke afdruk op van een scherm van de website van verweerder en haar dossierstukken bevatten een stuk dat dateert uit november 2013 en een internetonderzoek naar de evaluatie van het door verweerder gedeponeerde teken, dat ze betreft in haar opmerkingen bij het advies van het openbaar ministerie.

15. Volgens het arrest van 19 februari 2014 van het Benelux Gerechtshof (BGH, zaak A 2013/1 - ICI Paris) kan het hof binnen het bestek van een oppositie kennis nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden aangevoerd over aanspraken die voor het BBIE reeds werden geformuleerd, maar door het BBIE niet in aanmerking konden worden genomen.

Zodoende dienen de voormelde nieuwe feitelijke gegevens die door eiseres worden aangevoerd in de beoordeling te worden betrokken.

16. Krachtens artikel 2.14 BVIE kan de opposant zijn verzet tegen de registratie van een gedeponeerde 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 een merkhouders verleende oudere merkrechten in de weg staan aan de inschrijving van het 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 oppositie kan niet worden toegewezen indien de drie vermelde verhinderende factoren niet cumulatief voorhanden zijn.

17. 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.

18. 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.

In het voorliggende geval zijn de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt geclaimd met het betwiste depot en de waren waarvoor eiseres inschrijvingen bekam bestemd voor het doorsnee publiek.

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

19. 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 desgevallend in het bijzonder de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de tekens in aanmerking te worden genomen.

20. De 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 overeenstemmende 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 gelijkheid 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 ook aannemelijker.

Ook het onderscheidend vermogen van de tekens speelt een rol bij het verwarringgevaar, 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).

21. 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 gelijk zijn op woorden die hij kent (GEU, arrest van 6 oktober 2004, in zake Vitakraft, T-356/02, punt 51).

22. De twee onderscheidende tekens van eiseres zijn telkens een woordmerk, waarbij in de tekens vermeld onder punt 7. (2) en (3) een grafisch element is toegevoegd voor de letter 'O', die omgevormd is tot een hartvormig teken.

Het door verweerder gedeponeerde teken daarentegen is een beeldmerk, dat als zodanig geen enkel eenduidig woord- of woordbestanddeel bevat en op geen enkele kleur of onderscheidende elementen aanspraak maakt.

De betrokken tekens hebben een behoorlijk onderscheidend vermogen.

23. Visueel en auditief beschouwd zou er tussen een woord en een figuratief teken slechts overeenstemming kunnen worden onderkend indien het figuratieve teken tegelijk ook de voorstelling van een woord kan inhouden of oproepen.

Enkel indien dit laatste het geval zou zijn, zou het 'beeld' kunnen worden uitgesproken, hetgeen concreet betekent dat een woord wordt afgebeeld.

24. De globale visuele waarneming van de betrokken tekens door het doelpubliek kan geen perceptie van overeenstemming opleveren: de totaalindruk van de voorstellingen zijn geheel verschillend.

Tegenover een woord staat een beeld, tegenover een lettertype staat een fantasierijke vormgeving van een zwart gekleurd vlak met rondingen en een opening en met daarvan licht afgescheiden twee met rondingen aan elkaar verbonden opstaande zwarte balkjes.

25. Het betoog van eiseres houdt in werkelijkheid in dat het figuratief teken van verweerder een voorstelling inhoudt van het woord 'pom'.

Die stelling berust evenwel enkel op een interpretatie van het gedeponeerde beeld.

Zou het beeld worden 'geanalyseerd', dan zou de stelling van eiseres over de voorstelling van het woord 'pom' slechts kunnen opgaan indien twee letters in één worden gezien (de letter 'o' in het als P ervaren vlak) en voor de derde letter (M) een deel ervan ontbreekt.

26. Anders uitgedrukt, eiseres meent het woord 'pom' te onderscheiden omdat ze zich elementen voorstelt die er niet staan.

Dit blijkt onder meer ook hieruit dat wanneer het beeld wordt gekanteld op zijn rechterzijde, geen van de vermeende waarnemingen van eiseres nog kunnen opgaan.

De perceptie van eiseres kan overigens ook niet worden beaamd omdat ze ingaat tegen het beginsel dat de doorsnee consument het teken in zijn geheel als zodanig waarneemt, zonder analyse van details.

27. In zoverre eiseres betoogt dat een blad van de website van verweerder (anno 2013) doet blijken dat hij wel degelijk het woord 'pom' wil voorstellen - bij een foto van granaatappels wordt vermeld 'POM Booster' - moet worden overwogen dat die vermeende bedoeling niet relevant is vanuit het oogpunt van de perceptie door het doelpubliek.

Verder blijkt uit die afdruk dat het teken zoals het werd gedeponeerd er trouwens niet wordt gebruikt, maar wel een logo dat het merkteken bevat in felle rode en zwarte kleur.

Het resultaat van de internetenquête die tussen 30 oktober en 4 november 2013 werd uitgevoerd op verzoek van eiseres geeft aan dat al naargelang de taal (N/F) en de leeftijd van de respondenten tot 45% de letters POM onderkennen.

Evenwel is die enquête in die mate 'georiënteerd' dat aan de respondenten niet werd gevraagd naar hun perceptie van het logo van verweerder, maar hen enkel werd gevraagd 'om de letters over te schrijven waaruit het logo is samengesteld'.

Er werd met andere woorden opdracht gegeven om de letters te achterhalen die bij hypothese in het logo verwerkt zijn.

Die benadering strijdt met het beginsel van de te percipiëren totaalindruk in hoofde van het doelpubliek.

28. Zodoende leveren die nieuwe gegevens geen pertinente bewijzen op om aan te tonen dat het teken van verweerder visuele gelijkenis vertoont met de merken van eiseres.

29. Op auditief vlak valt er geen overeenstemming te ontwaren aangezien een figuratieve voorstelling, zoals het teken van verweerder, niet voor 'verwoording' vatbaar is. Het teken kan niet worden uitgesproken.

De auditieve gelijkenis is dus onbestaande.

30. De betrokken tekens zijn ook conceptueel niet overeenstemmend: er is geen begripsmatige inhoud verbonden aan de betrokken tekens en ze zijn geheel verschillend opgevat in hun verschijningsvorm.

Het woord 'POM' heeft geen betekenis en is nuchter. De figuur in het teken van verweerder staat evenmin voor een begrip en is fantasierijk.

31. Zodoende moet worden besloten dat de tekens geen enkele overeenstemming vertonen.

32. Bij ontstentenis van enige overeenstemming tussen de tekens behoeft de vraag naar het overeenstemmend karakter van de waren en diensten geen verder onderzoek.

Enig verwarringgevaar kan niet voorhanden zijn.

33. Zodoende werd de oppositie van eiseres terecht verworpen.

De vordering van eiseres is ongegrond.

34. Eiseres wordt in het ongelijk gesteld en dient derhalve de door haar niet begrote gedingkosten zelf te dragen.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

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

Beslist bij verstek,

Ontvangt de vordering maar verwerpt ze.

Veroordeelt eiseres tot betaling van de niet begrote gedingkosten.

* * * * *

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de 18^{de} kamer van het hof van beroep te Brussel op 29 april 2014,

Waar aanwezig waren :

-Dhr. Paul BLONDEEL,
-Dhr. Eric BODSON,
-Dhr. Raf VAN RANSBEECK,
-Mevr. Darie VAN IMPE,

Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.

VAN IMPE

VAN RANSBEECK

BODSON

BLONDEEL



Voor eensluidend afschrift
de griffier

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "EMMY".

HELPERS EMMY