

N o o t

Welk publiek percipieert nu een merk voor pralines?

Hof van beroep te Gent vs. Cour d'appel de Paris

Arresten inzake merken voor pralines hebben niet altijd dezelfde smaak...

1. In het hierboven gepubliceerde arrest van het hof van beroep te Gent, heeft de houder van het merk LEONIDAS zich niet kunnen verzetten tegen het gebruik van het merk BELIDAS voor identieke producten, met name pralines. Tussen dezelfde partijen oordeelde het hof van beroep te Parijs¹ amper twee maanden later in de tegenovergestelde zin: in Frankrijk sticht het gebruik van het merk BELIDAS blijkbaar wél verwarringsgevaar in hoofde van de consument met het ouder bekende merk LEONIDAS.

Hoewel de merkhouder van LEONIDAS gelijkaardige argumenten in België en Frankrijk inriep, is het opmerkelijk en betreuenswaardig dat, ondanks de merkenrechtelijke harmonisatie van de nationale wetgevingen, deze zaak tot totaal uiteenlopende rechtspraak leidde. Met de gemakkelijkerheid van de *a posteriori* analyse, blijkt dat sommige elementen zwaarder hebben gewogen in Gent dan in Parijs. Dit illustreert dat de weg in praktijk nog lang is alvorens men in Europa, en zelfs tussen buurlanden, tot eenzelfde perceptie komt van een merk en de daaraan verleende bescherming.

2. Een *eerste element* is het uitgangspunt dat beide hoven genomen hebben. De Belgische merkhouder had ervoor gekozen om zijn vordering enkel op een complex woord- en beeldmerk te steunen. Dit merk bestaat uit een centraal medaillon van een Griekse krijger met daarboven het woord “pralines” en daaronder de Griekse naam “LeonidaS”, waarbij de letters “L” en “S” in hoofdletter een gekrulde stijl vertonen:



Aangezien de merkenrechten door de inschrijving van het merk verkregen worden (art. 3 lid 1 Benelux-Merkenwet), is het hof van beroep te Gent terecht uitgegaan van het oudere merk zoals gedeponeed², met andere woorden de afbeelding die de merkhouder zelf gekozen heeft en als merk beschouwt.

Het hof bevond dat de totaalindruk van dit merk slechts weinig visuele en begripsmatige overeenstemming vertoonde met het jongere merk BELIDAS. In deze

1. Parijs (4^{de} k.) 21 januari 2005, rolnr. 03/16692, *onuitg.*, maar integraal raadpleegbaar op Darts: www.info-base.net/darts.
 2. J.-J. EVRARD en Ph. PÉTERS, *La défense de la marque dans le Benelux*, Brussel, Larcier, 2000, nr. 254; Ch. GIJLEN en L. WICHERS HOETH, *Merkenrecht*, Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, nr. 1085.

totaalindruk, waarin het medaillon van de Griekse krijger “*een belangrijk onderscheidend vermogen heeft*”, wordt het publiek, volgens het hof van beroep te Gent, op geen enkele wijze naar België verwezen, terwijl het aangeklaagde merk BELIDAS daarentegen door middel van het prefix “BEL-” er juist op wijst dat de pralines in België worden geproduceerd: “*BELIDAS roept bij de gemiddelde consument géén associatie met Griekenland op*”.

De discussie over de Griekse of Belgische uitstraling van het merk en de negatieve beoordeling over de visuele en begripsmatige overeenstemming tussen de merken konden waarschijnlijk vermeden worden, indien de merkhouder enkel het woordmerk LEONIDAS had ingeroepen. Het woordbestanddeel wordt immers sinds decennia in de Benelux gebruikt; het woordmerk kon desgevallend spoedig vóór de ingang van de procedure gedeponereerd worden.

Het hof van beroep te Parijs is daarentegen niet zozeer uitgegaan van hetzelfde ingeroepen beeldmerk, doch eerder van het feit dat het merk LEONIDAS sinds het begin van de vorige eeuw als een bekende referentie stond voor chocolade en suikergoed, waarvan de faam reeds lange tijd de Belgische grenzen had overschreden. Volgens dit hof is de naam hét kenmerkende bestanddeel in het merk; de verwijzing naar de Griekse held van de Slag bij de Thermopylen heeft “*à l'évidence*” niet de overhand bij de consumenten. De Belgische beroemdheid van de LEONIDAS pralines staat als het ware als een paal boven water. Tussen LEONIDAS en BELIDAS weerhoudt het hof te Parijs zowel visuele als auditieve overeenstemming. Het prefix “BEL-” doet duidelijk aan de Belgische oorsprong van de LEONIDAS chocolade denken, zodat de consument zou kunnen denken dat BELIDAS een verbuiging of een submerk van LEONIDAS is, dat bijvoorbeeld voor verschillende distributiekkanalen, zoals voor supermarkten, wordt bestemd.

Het hof van beroep te Parijs heeft met andere woorden de Belgische uitstraling van de naam LEONIDAS voor chocolade en pralines in de afweging van de overeenstemming met het merk BELIDAS genomen. De perceptie van het merk en van de lange historie en het relatief succes die ermee gepaard gingen hebben blijkbaar een doorslaggevende rol gespeeld. Het hof hervormt bijgevolg het vonnis van de tribunal de grande instance te Créteil, waarnaar het hof van beroep te Gent verwees om te besluiten dat “*de loutere gelijkenis ‘-idas’ m.b.t. de merken van partijen niet van aard is om verwarringsgevaar te scheppen*”.

3. Een *tweede element* dat wellicht tot een verschillend oordeel heeft geleid, is de manier waarop de twee hoven zijn omgegaan met de éézijdige marktonderzoeken neergelegd door de houder van het merk LEONIDAS. Om het verwarringsgevaar aan te tonen, heeft hij onderzoeken in de loop van de procedures in hoger beroep (en blijkbaar nadat zijn vordering door de eerste rechters in Kortrijk en Créteil werd afgewezen) laten uitvoeren.

Het hof van beroep te Gent heeft het onderzoek voor meerdere redenen niet betrouwbaar geacht. Vooreerst werden er “*slechts 812 mensen*” ondervraagd, hetgeen het hof als “*weinig representatief*” bestempelt. Uit het onderzoek blijkt voorts dat 30% van de ondervraagden slechts enkele keer per jaar pralines koopt en zelfs 22% onder hen slechts één keer per jaar. Het hof besluit hieruit dat de ondervraagde personen “*geen relevant publiek als consumenten van pralines*” uitmaken.

In Parijs werd het marktonderzoek (waarvan onzeker is of de vragen identiek waren met het Belgische) anders beschouwd. Ofschoon het hof te Parijs vooreerst preciseert dat een marktonderzoek op zich onvoldoende is om een verwarringsgevaar te bewijzen, wordt het onderzoek niettemin in acht genomen om dit gevaar te bepalen. Er blijkt dat voor een duizendtal ondervraagde personen de herkenningsgraad bij het zien van het complexe merk LEONIDAS zeer hoog is. Bovendien blijkt dat het merk BELIDAS door de ondervraagde personen zeer sterk geassocieerd wordt met het merk LEONIDAS. Vermits de consument van gemiddeld aandacht de merken niet tegelijkertijd onder ogen heeft, besluit het hof te Parijs dat de overeenstemming tussen de merken, die door de bekendheid van het oudere merk nog versterkt wordt, van aard is om verwarring te kunnen stichten.

4. Het hof van beroep te Gent lijkt het betrokken publiek tot de regelmatige kopers of consumenten van pralines te hebben beperkt. Is het inderdaad zo dat de ondervraagde personen die niet regelmatig pralines kopen “*geen relevant publiek*” uitmaken? Moet men hieruit afleiden dat zij de merken van partijen niet (voldoende) percipiëren of dat het verwarringsgevaar uitsluitend in hoofde van de regelmatige kopers of consumenten van pralines mag worden vastgesteld?

In het licht van de toonaangevende interpretatieregels van het Europees Hof van Justitie (H.v.J. EG) – waartoe deze noot beperkt is – roept deze bepaling van het relevante publiek enkele kanttekeningen op.

Het belang van de perceptie door de betrokken kringen

5. Een merk bestaat enkel dankzij en door de waarneming van het publiek.

Het H.v.J. EG beschouwt dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld uitgaande van de betrokken waren of diensten en van “*de perceptie door de betrokken marktsectoren, bestaande uit de consumenten van die waren en diensten*”³. In verschillende arresten spreekt het Hof van de perceptie door “*de betrokken kringen*”⁴.

De rechter heeft de plicht om de waarneming van het merk door het relevante publiek als uitgangspunt te nemen zowel voor de bepaling van het onderscheidend vermogen van een merk als voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. Het Hof van Cassatie oordeelt dat de rechter die geen acht zou slaan op de waarneming van het merk door het publiek zijn beslissing niet naar recht zou verantwoorden⁵.

De perceptie van de merken staat dermate centraal dat het Europees Gerecht van Eerste Aanleg (Ger. EG) uitdrukkelijk de stelling verwerpt, die erop neerkomt de overeenstemming tussen twee tekens *in abstracto* te beoordelen, met andere woorden zonder rekening te houden met de samenstelling van het relevante publiek. De analyse van de gelijkennis tussen twee tekens vormt een essentieel element van de

3. H.v.J. EG 8 april 2003, C-53/01 tot C-55/01, *Linde*, punt 41.

4. H.v.J. EG 18 juni 2002, C-299/99, *Philips*, punt 64; H.v.J. EG 12 februari 2004, C-218/01, *Henkel*, punt 50; H.v.J. EG 29 april 2004, C-371/02, *Bostongurka*, punt 25; H.v.J. EG 16 september 2004, C-404/02, *Nichols*, punt 23.

5. Cass. (1^e k.) 14 april 2000, *Arr. Cass.* 2000, nr. 254, *Mannen weten waarom*.

globale beoordeling van het verwarringsgevaar: “*Zij moet dus evenals deze laatste worden uitgevoerd aan de hand van de perceptie van het relevante publiek*”⁶.

De functie van het merk

6. De wezenlijke functie van het merk ligt in zijn herkomstfunctie. De oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt dus “*aan de consument of de eindverbruiker*” gewaarborgd, zodat hij ze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden⁷.

Hoewel de functie van herkomstaanduiding “*in de eerste plaats van wezenlijk belang is voor de consument of de eindverbruiker*”⁸, beïnvloedt zij tevens het gedrag van de tussenpersonen die optreden bij de afzet van de waren of diensten. Het hof leidt hieruit af dat “*over het algemeen de perceptie van de kring bestaande uit de consumenten of de eindverbruikers een beslissende rol speelt*”⁹. Deze regel wordt niettemin onmiddellijk genuanceerd in functie van de kenmerken van de markt van de betrokken waren of diensten. Er moet “*evenwel ook rekening worden gehouden met de invloed van de tussenpersonen op de aankoopbeslissingen, en dus met hun perceptie van het merk*”¹⁰. De bepaling van de betrokken kringen zal met andere woorden afhangen van de aard van de waren of diensten die door het merk worden onderscheiden.

Het grote publiek

7. Wanneer de waren en diensten voor alle consumenten bestemd zijn, is het relevante publiek doorgaans het grote publiek. Het Europese Hof ziet hierin de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn¹¹.

Gangbare consumptiegoederen – zoals pralines, chocolade of snoepgoed – alsmede waren en diensten voor algemeen verbruik, worden geacht voor het grote publiek bestemd te zijn. De rechtspraak van het Ger. EG bevestigt dit voor de meest uiteenlopende waren en diensten. Het in aanmerking te nemen publiek is dus heel breed. Wanneer het publiek in een teken waarmee het geconfronteerd wordt een herkomstaanduiding percipieert die toelaat om de waren of diensten als afkomstig van een onderneming te onderscheiden, dan fungeert dit teken als een merk. Voor gangbare consumptiegoederen wordt van het grote publiek uitgegaan, daar dit soort waren en diensten voor alle consumenten, en dus voor niet-gespecialiseerde¹² consumenten, bestemd zijn. Het publiek wordt niet beperkt tot dat deel ervan dat de soort waren

6. Ger. EG 22 juni 2004, T-185/02, *Picasso*, punt 53 (voorziening hangende bij het H.v.J. EG, C-361/04P).

7. H.v.J. EG 23 mei 1978, 102/77, *Hoffmann-La Roche*, punt 7; H.v.J. EG 17 oktober 1990, C-10/89, *Hag II*, punt 14; H.v.J. EG 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, punt 28; H.v.J. EG 4 oktober 2001, C-517/99, *Bravo*, punt 22; H.v.J. EG 17 maart 2005, C-228/03, *Gillette*, punt 26.

8. H.v.J. EG 29 april 2004, C-371/02, *Bostongurka*, punt 23.

9. H.v.J. EG 29 april 2004, C-371/02, *Bostongurka*, punt 24.

10. H.v.J. EG 29 april 2004, C-371/02, *Bostongurka*, punt 25.

11. H.v.J. EG 16 juli 1998, C-210/96, *Gut Springenbeide*, punt 31; H.v.J. EG 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, punt 26; H.v.J. EG 16 september 2004, C-329/02P, *Sat.2*, punt 24.

12. Ger. EG 27 februari 2002, T-79/00, *Lite*, punt 32.

of diensten al dan niet regelmatig gebruikt. Zelfs al gebruiken sommige consumenten niet een bepaald soort producten (neem bv. hondenvoeding, thee, accessoires voor de zuigeling, diervoeding of tabaksproducten) of diensten (neem bv. reparatiediensten voor de auto of beleggingsdiensten), kunnen zij niettemin een merk percipiëren wanneer ze met dat teken in het straatbeeld, op reclametrageders, in de winkels, op televisie, enz. geconfronteerd worden.

Om het onderscheidend vermogen van een merk te bepalen, mag de rechter uitgaan van het publiek dat hiermee geconfronteerd kan worden¹³. Dit is de gewone consument met een gemiddelde aandacht.

Het besproken arrest van het hof van beroep te Gent motiveert niet waarom mensen die met het merk LEONIDAS geconfronteerd worden, doch zelf niet regelmatig pralines kopen, niet als relevante publiek mag worden beschouwd.

8. Voor de bepaling van het onderscheidend karakter van een merk moet de rechter uitgaan van “*de vermoedelijke perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtigte en oplettende gewone consument van de betrokken categorie waren of diensten*”¹⁴. Dit is dezelfde definitie als deze die het H.v.J. EG in zijn arrest *Lloyd* (rechts-overweging 26) opgelegd heeft voor de bepaling van het verwarringsgevaar¹⁵. Het gebruik van deze bewoordingen betekent, ons inziens, geen beperking van het grote publiek tot het gedeelte van de regelmatige consumenten van de soort waren of diensten. De relevante kring die als uitgangspunt dient, blijft het grote publiek dat in een teken een herkomstaanduiding, en a fortiori een merk, percipieert. Wij zijn de mening toegedaan dat deze formulering (“*consument van de betrokken categorie waren of diensten*”) er enkel op toeslaat niet te vergeten dat voor bepaalde categorieën van waren of diensten het aandachtsniveau van de consument soms verschillend kan zijn. Het Hof heeft inderdaad in dezelfde rechtsoverweging 26 van het arrest *Lloyd* gepreciseerd dat “*het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat*”.

Voor gangbare consumptiegoederen van een relatief zwakke waarde blijft de aandacht van de gewone consument in beginsel gemiddeld. Zelfs indien de consument “*met een hoog aantal merken en met brede gamma’s van producten geconfronteerd wordt*” (bv. in de cosmeticasector), zal men niet mogen besluiten dat de gemiddelde consument een hogere aandachtsniveau heeft¹⁶. Een overvloed van het aanbod in een bepaalde sector (bv. van vruchtensappen en dranken) die het publiek ertoe zou kunnen aanzetten om “*bijzondere aandacht*” aan de conflicterende merken te besteden, betekent niet dat die aandacht sowieso groot is¹⁷. Indien de eiser niettemin wil aantonen dat het aandachtsniveau van de consument hoger dan normaal is, dan zal hij dit, voor een welbepaalde soort producten, met afdoend bewijsmateriaal moeten

13. In die zin: Th. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Brussel, Larcier, 1997, p. 127.

14. H.v.J. EG 18 juni 2002, C-299/99, *Philips*, punt 63; H.v.J. EG 8 april 2003, C-53/01 tot C-55/01, *Linde*, punt 41; H.v.J. EG 29 april 2004, C-473/01P en C-472/01P, *Procter&Gamble*, punt 33; H.v.J. EG 21 oktober 2004, C-64/02P, *Das Prinzip der Bequemlichkeit*, punt 43.

15. H.v.J. EG 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, punt 26.

16. Ger. EG 13 april 2005, T-286/03, *Wilkinson X-Treme*, punt 20.

17. Ger. EG 20 april 2005, T-273/02, *Calypso*, punt 53.

staven¹⁸. Bij gebreke van nauwkeurige feitelijke gegevens voor bepaalde waren kan evenmin worden aanvaard dat het aandachtsniveau “*laag*” zou zijn voor gangbare consumptiegoederen¹⁹.

Dat een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument een normale aandachtsniveau heeft, lijkt ons iets strenger te zijn dat het criterium dat door het hof van beroep te Brussel in de jaren '80 benut werd, met name “*een half bewust op symbolen reagerend publiek*”²⁰.

Een meer aandachtig publiek

9. Wanneer de betrokken waren en diensten zich zowel tot de eindverbruiker als tot de professionele vakman richten, dan wordt eveneens het criterium van de gemiddelde consument gehanteerd²¹.

Wanneer de waren en diensten daarentegen bestemd zijn voor specialisten of voor een industriële clientèle, zal de betrokken kring uit een bijzonder publiek van vakmensen bestaan. Er wordt aangenomen dat het professionele publiek bij de keuze van de betrokken waren en diensten meer aandacht zal opbrengen dan het gemiddelde publiek. Bij de keuze van de waren of diensten zal dit publiek bijzonder geïnteresseerd en oplettend of, desgevallend, zeer aandachtig zijn ten aanzien van het gepercipieerde merk. Dat het betrokken publiek uit beroepsmensen bestaat, impliceert weliswaar een zekere mate aan professionalisme, doch hieruit kan niettemin niet sowieso de conclusie worden getrokken dat zij allen specialisten zijn en dat het om een bijzonder beperkt publiek gaat. De rechter zal steeds moeten nagaan of, naargelang de aard en de soort waren en diensten, dit al dan niet het geval is.

In beginsel kennen specialisten de gebruikelijke wetenschappelijke termen en afkortingen binnen hun vakgebied, “*en dit ongeacht de taal waaruit deze termen of afkortingen afkomstig zijn*”²². Aangezien het Engels meer en meer de vaktaal is in de techniek en de wetenschap, hebben de specialisten, “*ongeacht hun moedertaal*”²³, op zijn minst een basiskennis van het Engels, doch ook van de Engelse wetenschappelijke terminologie²⁴.

Tanguy DE HAAN
Advocaat

18. Ger. EG 13 april 2005, T-286/03, *Wilkinson X-Treme*, punt 21.

19. Ger. EG 15 februari 2005, T-296/02, *Linderhof Trocken*, punt 45.

20. Brussel 12 april 1988, *Ing.-Cons.* 1988, p. 153, *Esprit*.

21. J.-J. EVRARD, “Le caractère distinctif de la marque et son champ de protection”, *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, Larcier, 2004, p. 85; Ger. EG 9 oktober 2002, T-36/01, *Glaverbel*, punt 25 (voorziening verworpen door H.v.J. EG 28 juni 2004, C-445/02P).

22. Ger. EG 12 januari 2005, T-367/02 tot T-369/02, *SnTEM, SnPUR en SnMIX*, punt 20.

23. Ger. EG 14 april 2005, T-260/03, *Celltech*, punt 31.

24. Ger. EG 26 november 2003, T-222/02, *Robotunits*, punt 36; Ger. EG 5 maart 2003, T-237/01, *BSS*, punt 42.