

**Hof van Beroep
te BRUSSEL**

Kennisgeving - ART. 792 Ger.W.

Hof van beroep te Brussel
Poelaertplein
1000 Brussel

Art. 792 Ger.W.
2015/AR/1184 / 18Ne Kamer /

Mr. VERNIMME Ignace

Central Plaza - Lokumstraat 25
1000 BRUSSEL



Brussel, 08 juli 2016

Betreft : nummer : 2015/AR/1184 TELENET NV/BENELUX-ORGANISATIE
uw ref. : BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
uw adv. : VERNIMME Ignace
2033086

Mevrouw, Mijnheer

Hierbij wordt u de beslissing van het Hof d.d. *29 juni 2016*, overeenkomstig art. 792 Ger.W., ter kennis gebracht.

Met de meeste hoogachting,

De Griffier,

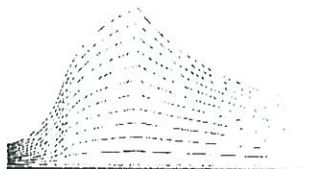
Vandergucht B.

Burgerlijke griffie : Tel.: 02/508.66.46; Fax: 02/519.86.70	CCP: 679-2008774-01
---	---------------------

Jeugdgriffie: Tel.: 02/508.68.04 Fax: 02/508.65.90	CCP: 679-2009244-83
--	---------------------

Openingsuren: van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u

W: 792.nl
S: 792



REÇU 1€
13 JUL. 2016
Rép: _____

Repertoriumnummer 2016 / 5745
Datum van uitspraak 29 juni 2016
Rolnummer 2015/AR/1184

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Benelux - Merken

Hof van beroep Brussel

Arrest

18N^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op 05 JUL. 2016
Niet te registreren DISCOGNE K

792 + D05

*2 CC FOD Economie
Benelux*

COVER 01-00000480293-0001-0010-01-01-1



TELENET B.V.B.A. (voorheen TELENET N.V.), met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, Lierseweg 4, ingeschreven met KBO-nummer 0473.416.418,

verzoekende partij,

vertegenwoordigd door meester Matthias MACHTELINCKX, advocaat aan de balie van Brussel, loco meester Stijn DEBAENE, advocaat te 1040 BRUSSEL, Boulevard Louis Schmidt 29,

tegen het vonnis van de Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom van 14 april 2015

tegen :

De **BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM** (Merken en Tekeningen of Modellen), Gemeenschappelijke Dienst van de Benelux-landen, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met internationale rechtspersoonlijkheid krachtens art. 1.4 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), met zetel te NL-2591 XR Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,

verwerende partij,

vertegenwoordigd door meester Simonne VANDEWYNCKEL, advocaat aan de balie van Brussel, loco meester Ignace VERNIMME, advocaat te 1000 BRUSSEL, Central Plaza - Lokumstraat 25.

Na in beraadneming op 15 juni 2016 spreekt het hof volgend arrest uit:

Gelet op:

- de beslissing tot weigering van het BBIE d.d. 14 april 2015;
- het verzoekschrift in toepassing van art. 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, neergelegd ter griffie van het hof op 12 juni 2015 namens TELENET;

PAGE 01-00000480293-0002-0010-01-01-4



- de beschikking, gewezen door deze kamer van het hof in toepassing van art. 747, § 1 Ger. W. op 2 september 2015;
- de conclusie van TELENET, neergelegd ter griffie van het hof op 5 januari 2016;
- de syntheseconclusie van de BOIE, neergelegd ter griffie van het hof op 2 maart 2016;
- de stukkenbundel van TELENET, neergelegd ter griffie van het hof op 10 maart 2016;
- de stukkenbundel van de BOIE, neergelegd ter griffie van het hof op 2 maart 2016;
- de bundel wetgeving, rechtspraak en rechtsleer van de BOIE, neergelegd ter zitting van 15 juni 2016.

Gehoord de advocaten van partijen in hun pleidooien ter openbare terechtzitting van 15 juni 2016.

• • •

I. RECHTSMACHT VAN HET HOF

1. Het hof put zijn rechtsmacht uit een verzoekschrift in toepassing van art. 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, dat door TELENET werd neergelegd ter griffie van het hof op 12 juni 2015 en waarbij hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissing van het BBIE van 14 april 2015, waarbij het merk met depotnummer 1295353 finaal werd geweigerd.

Het hoger beroep is regelmatig naar vorm en termijn.

II. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN

2. TELENET vraagt het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg het BBIE de inschrijving te bevelen van het merk aangevraagd onder het nummer 1295353 voor alle diensten in klasse 38 waarvoor het is aangevraagd.

Zij vraagt tevens de BOIE te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op € 1.320,00.

PAGE 01-00000480293-0003-0010-01-01-4



3. De BOIE vraagt om het hoger beroep van TELENET onontvankelijk, dan wel ontoelaatbaar te verklaren, minstens de vordering strekkende tot het bevelen van inschrijving van het woordmerk "PLAY" ongegrond te verklaren en de beslissing van het BBIE van 14 april 2015 te bevestigen.

De BOIE vraagt tevens TELENET te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op € 1.320,00.

4. Ter zitting vorderen de raadsleden van beide partijen de sinds 1 juni 2016 geldende geïndexeerde tarieven van de rechtsplegingsvergoeding.

III. DE RELEVANTE FEITEN

5. Op 5 september 2014 dienden de raadsleden van TELENET onder het depotnummer 1295353 een aanvraag in tot inschrijving van het teken "PLAY" als woordmerk voor de volgende waren en diensten:

"Kl 9 Telecommunicatieapparatuur.

Kl 38 Telecommunicatiediensten, ook via internet; het verschaffen van toegang tot digitale televisie-, internet- en telefoniediensten; verhuur van telecommunicatieapparatuur; verschaffen van toegang tot online netwerken voor rechtstreekse interactie tussen verschillende netwerkgebruikers; verschaffen van toegang tot platforms voor het uitwisselen van (informatie over) boeken, films, series en muziek.

Kl 41 Amusementsdiensten, ook in de vorm van het aanbieden van spellen; voornoemde diensten via internet en andere telecommunicatienetwerken."

6. Op 10 september 2014 werd voor dezelfde waren en diensten een depot als Beneluxmerk voor het woordteken "PLAY MORE" ingediend dat het voorwerp uitmaakt van een tweede procedure (2015/AR/1185).

7. Bij brief van 2 oktober 2014 deelde het BBIE mee dat de inschrijving van het merk "PLAY" voorlopig werd geweigerd omwille van de volgende redenen:

"Het teken PLAY is beschrijvend. Het bestaat uit het werkwoord (to) play (Engels voor spelen) dat kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de in de klassen 09, 38 en 41 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE."

8. Bij brief van 3 oktober 2014 werd door het BBIE eenzelfde boodschap gegeven met betrekking tot het "PLAY MORE"-teken.



9. Bij brief van 1 april 2015 antwoordden de raadslieden van TELENET als volgt op voornoemde voorlopige weigering:

“Op basis van bovenvermelde redenen gaan wij ervan uit dat het Bureau (enkel) bezwaar heeft tegen de inschrijving van het merk voor de waren en diensten behorende tot de klassen 09 en 41. Wij zijn dan ook eventueel bereid om een beperking in die zin door te voeren. Dank ons per kerende te willen bevestigen dat – indien tot dergelijke limitatie wordt overgegaan – het Bureau haar bezwaar tegen de inschrijving van PLAY zal opheffen.”

10. Eenzelfde brief van dezelfde datum werd door de raadslieden van TELENET aan het BBIE gestuurd betreffende het “PLAY MORE”-teken.

11. Bij brief van 13 april 2015 stelde het BBIE dat het antwoord van de raadslieden van TELENET onduidelijk was en verduidelijkte het dat de weigeringsbeslissing – zowel wat betreft het “PLAY”- als het “PLAY MORE”-teken – betrekking had op alle klassen van waren en diensten:

“Wij hebben uw brieven van 1 april bestudeerd maar kunnen hetgeen daarin staat niet goed bevatten. U geeft aan dat wij in uw ogen geen weigering zouden hebben uitgesproken voor de diensten genoemd in klasse 38.

Wij stellen nochtans vast dat deze klasse in zowel onze voorlopige weigeringsbeslissingen van 2 en 3 oktober expliciet genoemd zijn en dat deze klasse ook wordt genoemd in de citaten van deze beslissingen in uw brieven.

Helaas ontbreekt de termijn om uw stellingen nog te kunnen verduidelijken. Deze termijnen liepen één respectievelijk twee dagen na indiening van uw bezwaarschrift af. Wij hebben dan ook geen aanleiding om onze beslissingen te herzien en handhaven deze. De definitieve beslissingen treft u als bijlage aan.

Tenslotte merken wij op dat u aan het einde van uw brief een voorwaardelijk verzoek tot beperking doet. Onder verwijzing naar onze richtlijnen (paragraaf 15.3) wijzen wij u op het feit dat wij enkel onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige verzoeken tot beperking in behandeling kunnen nemen.”

Bij brief van 14 april 2015 bevestigde het BBIE de definitieve weigering tot inschrijving van het teken “PLAY”. Ook het “PLAY MORE”-teken werd definitief geweigerd.

12. Op 9 juni 2015 deelde TELENET mee aan het BBIE dat het depot van het “PLAY”-teken haar door haar raadslieden was overgedragen.

IV. BESPREKING

IV.1. Ontvankelijkheid van de vordering

PAGE 01-00000480293-0005-0010-01-01-4



13. De BOIE besluit tot de onontvankelijkheid van de vordering van TELENET, om reden dat TELENET thans voor het eerst de inschrijving van het merk "PLAY" vordert voor enkel de diensten in klasse 38, terwijl TELENET voor het BBIE de inschrijving had gevorderd in de klassen 09, 38 en 41 en geen beperking van de inschrijving tot de diensten in klasse 38 aan het BBIE had voorgelegd.

14. Zowel uit de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof als uit de rechtspraak van het hof blijkt dat het hof geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BBIE vallen of die niet aan het BBIE zijn voorgelegd.

In de zaak *Langs Vlaamse Wegen* besliste het Benelux Gerechtshof als volgt:

"Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven; dat die gerechten hun bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven;

*dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg derhalve alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen; dat hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd."*¹

In de zaak *Europolis* verwees het Benelux Gerechtshof naar het hiervoor aangehaalde arrest en bevestigde het voormelde zienswijze:

*"De bevoegdheid van de rechterlijke instanties bedoeld in artikel 6ter BMW is derhalve beperkt tot toetsing van de juistheid van de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van het depot, zoals dat aan het BMB werd voorgelegd en zoals dit eventueel na een kennisgeving door het BMB van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren door de deposant is aangepast. Deze beperking brengt mee dat deze rechterlijke instanties niet, hetzij op verlangen van de deposant hetzij ambtshalve, een wijziging kunnen aanbrengen in de door de deposant opgegeven lijst van waren en diensten door daaruit bepaalde waren of diensten te schrappen, en dat zij evenmin bevoegd zijn een bevel tot inschrijving te geven dat anderszins beperkingen inhoudt ten opzichte van het door het BMB beoordeelde en vervolgens geweigerde depot. (...)"*²

¹ Benelux Gerechtshof 15 december 2003, A 2002/2.

² Benelux Gerechtshof 29 juni 2006, A 2005/1/9.



In het *Beroepskrediet* arrest oordeelde het hof als volgt:

“Aangezien verzoekster aan het BBIE niet had voorgesteld om in voorkomend geval de inschrijving te beperken tot een deel van de waren en diensten aangegeven in het depot, moest het Bureau deze eventualiteit niet onderzoeken.

Zodra het beschrijvend karakter van het teken voor een deel van de diensten zich verzette tegen de inschrijving van het merk en een gedeeltelijke inschrijving niet in overweging werd genomen, was het BBIE verplicht om zonder meer te weigeren.

Aangezien het hof de vraag tot inschrijving moet beoordelen zoals ze voorgelegd werd aan het Bureau, kan het hof een subsidiaire vraag die ertoe strekt de inschrijving te beperken tot bepaalde waren en diensten, waarvoor een absolute weigeringsgrond onbestaande is, niet in overweging nemen.”³

15. TELENET stelt dat de beperking van de inschrijving tot de diensten in klasse 38 wel degelijk aan het BBIE werd voorgelegd en verwijst naar de brief van haar raadslieden aan het BBIE d.d. 1 april 2015, die een antwoord vormde op de voorlopige weigering tot inschrijving.

16. Bij brief van 2 oktober 2014 deelde het BBIE mee dat de inschrijving van het merk “PLAY” voorlopig werd geweigerd omwille van de volgende redenen:

“Het teken PLAY is beschrijvend. Het bestaat uit het werkwoord (to) play (Engels voor spelen) dat kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de in de klassen 09, 38 en 41 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE.”

Bij brief van 1 april 2015 antwoordden de raadslieden van TELENET als volgt op deze voorlopige weigering:

“Op basis van bovenvermelde redenen gaan wij ervan uit dat het Bureau (enkel) bezwaar heeft tegen de inschrijving van het merk voor de waren en diensten behorende tot de klassen 09 en 41. Wij zijn dan ook eventueel bereid om een beperking in die zin door te voeren. Dank ons per kerende te willen bevestigen dat – indien tot dergelijke limitatie wordt overgegaan – het Bureau haar bezwaar tegen de inschrijving van PLAY zal opheffen.”

³ Brussel 13 maart 2013, 2011/AR/2540.

Vrije vertaling van volgende Franse tekst: “La demanderesse n'ayant pas proposé à l'OBPI de limiter le cas échéant l'enregistrement à une partie des produits et services revendiqués par le dépôt, l'Office ne devait pas examiner cette éventualité.

Dès lors que le caractère descriptif du signe pour une partie des services s'opposait à l'enregistrement de la marque et qu'un enregistrement partiel n'était pas envisagé, l'OBPI était tenu de le refuser sans plus.

La cour étant tenue d'examiner la demande d'enregistrement telle qu'elle était présentée devant l'Office, elle ne peut prendre en considération une demande subsidiaire tendant à limiter l'enregistrement à certains produits et services, pour lesquels un motif de refus absolu est inexistant.”



In deze brief wordt het verzoek tot inschrijving niet beperkt tot klasse 38, maar wordt enkel gevraagd of het BBIE tot inschrijving zou overgaan indien (onderlijning door het hof) het verzoek tot inschrijving zou worden beperkt tot klasse 38.

Bij brief van 13 april 2015 stelde het BBIE dat het antwoord van de raadslieden van TELENET onduidelijk was en verduidelijkte het dat de weigeringsbeslissing betrekking had op alle klassen van waren en diensten:

“Wij hebben uw brieven van 1 april bestudeerd maar kunnen hetgeen daarin staat niet goed bevatten. U geeft aan dat wij in uw ogen geen weigering zouden hebben uitgesproken voor de diensten genoemd in klasse 38.

Wij stellen nochtans vast dat deze klasse in zowel onze voorlopige weigeringsbeslissingen van 2 en 3 oktober expliciet genoemd zijn en dat deze klasse ook wordt genoemd in de citaten van deze beslissingen in uw brieven.

Helaas ontbreekt de termijn om uw stellingen nog te kunnen verduidelijken. Deze termijnen liepen één respectievelijk twee dagen na indiening van uw bezwaarschrift af. Wij hebben dan ook geen aanleiding om onze beslissingen te herzien en handhaven deze. De definitieve beslissingen treft u als bijlage aan.

Tenslotte merken wij op dat u aan het einde van uw brief een voorwaardelijk verzoek tot beperking doet. Onder verwijzing naar onze richtlijnen (paragraaf 15.3) wijzen wij u op het feit dat wij enkel onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige verzoeken tot beperking in behandeling kunnen nemen.”

Een vraag tot inschrijving van het merk voor de waren en diensten behorende tot de klasse 38 werd niet voorgelegd aan het BBIE. Anders gesteld, werd het verzoek tot inschrijving na de voorlopige weigering door het BBIE niet aangepast door de deposanten, maar werd enkel gepolst of tot inschrijving zou worden overgegaan indien het verzoek tot inschrijving zou worden beperkt tot de klasse 38.

Aangezien na het antwoord van het BBIE d.d. 13 april 2015 de termijn om het verzoek aan te passen, was verstreken, konden de raadslieden van TELENET het verzoek tot inschrijving niet meer beperken en werd een beperkt verzoek dan ook niet voorgelegd aan het BBIE.

Bijgevolg kan het hof het verzoek van TELENET om de inschrijving van het merk te bevelen in de klasse 38, niet in overweging nemen.

De vordering van TELENET is derhalve onontvankelijk.

IV.2. Rechtsplegingsvergoeding

17. De vordering van TELENET betreft een niet in geld waardeerbare vordering.

PAGE 01-00000480293-0008-0010-01-01-4



Het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding bedraagt € 1.440,00 (geïndexeerd; art. 3 Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1022 Ger. W. en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007, B.S. 9 november 2007).

OM DEZE REDENEN,

HET HOF

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

Rechtsprekende op tegenspraak;

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond;

Verklaart de vordering van de bvba TELENET onontvankelijk;

Veroordeelt de bvba TELENET tot de kosten van het geding, in hoofde van de BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM begroot op € 1.440,00 (rechtsplegingsvergoeding) en in hoofde van haarzelf niet begroot, daar ze ten hare laste blijven.

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de 18^{de} kamer N van het hof van beroep te Brussel op **29 juni 2016**,

Waar aanwezig waren :

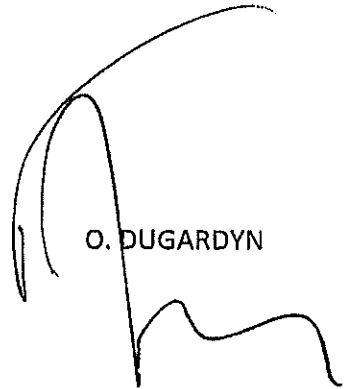
- Dhr. Marc BOSMANS,
- Mevr. Karen PITEUS,
- Dhr. Olivier DUGARDYN,
- Dhr. Thierry GILLIOEN,

raadsheer d.d. voorzitter,
gedelegeerd magistraat,
plaatsvervangend raadsheer,
griffier.





T. GILLIOEN



O. DUGARDYN



K. PITEUS



M. BOSMANS

