



Datum van
inontvangstneming

:

13/05/2014

N° 1237

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, achtste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2014/250

A.R. nr. 2012/AR/2455

Beslag inzake namaak
Derdenverzet beslagmaatregel
Artikel 1369bis/1. §§ 1., 4 eerste lid en 5 Ger.W.
Merken
Artikel 9, 1. b) GMV
Woorden en tekens in het Arabisch
Prejudiciële vraag HvJ

JK

INZAKE VAN :

De vennootschap naar Frans recht LOUTFI
MANAGEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE S.A.R.L.,
met maatschappelijke zetel te 6000 NICE - FRANCE, B.4 Le
Lyautey, rue Justin Montolivo 4,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. PETERS Philippe en Mr.
ABRAHAM Hannes, advocaten te 1000 BRUSSEL,
Terhulpsesteenweg 120;

17.3.2014

TEGEN:

1. AMJ MEATPRODUCTS N.V., voorheen de N.V. Deko
Vleeswarenfabriek, met maatschappelijke zetel te 3500
HASSELT, Trekschurenstraat 253,

2. HALALSUPPLY N.V., met maatschappelijke zetel te 3500
HASSELT, Kiewitstraat 177,

geïntimeerden,

vertegenwoordigd door Mr. DEKONINCK Christian loco Mr.
ROOX Kristof, advocaat te 1000 BRUSSEL, Joseph
Stevensstraat 7.

Tussenarrest
Prejudiciële vraag
Hof van Justitie EU

Ingeschreven in het register van het Hof van Justitie onder nr. 960770	
Luxemburg	31. 03. 2014 De Griffier, voor deze
Fax/E-mail: /	Maria Manuela Ferreira
Neergelegd op: 28.03.2014	Hoofdadministrateur

Het hoger beroep van de SARL Loutfi Management Propriété Intellectuelle, hierna "Loutfi", is gericht tegen een beschikking die op 31 juli 2012 werd uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Deze beschikking deed recht op het derdenverzet van de NV AMJ Meatproducts, hierna "Meatproducts" (toen nog geheten Deko Vleeswarenfabriek) en de NV Halalsupply, tegen een beschikking die op 5 april 2012 werd uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarmee Loutfi gemachtigd werd om bij Meatproducts en Halalsupply over te laten gaan tot een beslag inzake namaak.

Er wordt geen akte van betekening van de beschikking d.d. 31 juli 2012 voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig neergelegd, op 14 september 2012. Het is regelmatig naar de vorm.

I. Situering van het geschil

1. Loutfi is houder van de volgende gemeenschapsmerken :
 - het gemeenschapsmerk nr. 8572638, gedeponeerd op 24 september 2009 en ingeschreven op 22 maart 2010 voor waren van klasse 29 (waaronder vlees, vis, kip en wild), 30 (waaronder suiker, brood, gebak en honing) en 32 (waaronder bier, mineraalwater en andere niet-alcoholische dranken) (classificatie van Nice), met revindicatie van de kleuren rood, wit en groen :



- het gemeenschapsmerk nr. 10217198, gedeponeerd op 24 augustus 2011 en ingeschreven op 8 januari 2012 voor de waren van klasse 29 (waaronder vlees, vis, kip en wild) en 30 (waaronder suiker, brood, gebak en honing) (classificatie van Nice), met revindicatie van de kleuren rood, wit en groen :



Loutfi voert aan dat zij haar merken gebruikt onder meer ter onderscheiding van vleeswaren, via de vennootschappen PROMECS SARL, groothandelaar in halal vleeswaren en diepvriesproducten, en LMD Alimentaire, die instaat voor de export van de waren. De drie vennootschappen maken volgens Loutfi deel uit van dezelfde groep.

De zaakvoerder van Loutfi en LMD Alimentaire is dezelfde persoon, met name Mbark Loutfi. Beide vennootschappen zijn volgens Loutfi sinds 2004 actief in Frankrijk, Spanje en Italië voor wat betreft het productengamma verkocht onder “EL BENNA” en sinds augustus 2011

voor wat betreft het productengamma verkocht onder “EL BNINA”. LMD Alimentaire zou 80% van haar omzet realiseren in Italië en Spanje, en 20% van haar omzet in Frankrijk.

2. Meatproducts produceert en verhandelt vleesproducten. Naar eigen zeggen heeft zij zich sinds het einde van de jaren 1990 toegelegd op producten op basis van kip, kalkoen, rund- en kalfsvlees, geslacht volgens de halal ritus.

Op 3 november 2011 heeft Meatproducts (toen nog Deko Vleeswarenfabriek geheten) het Benelux-merk EL BAINA gedeponneerd, voor waren in :

- klasse 29 (classificatie van Nice) : *“Vlees, vleeswaren, bereide vleeswaren, bereide gevogeltewaren, charcuterie, charcuterie met vlees, charcuterie met gevogelte, charcuterie met wild, bereide maaltijden met vlees, bereide maaltijden met vlees, vis, gevogelte en wild voor zover niet begrepen in andere klassen; vleesextracten; voornoemde producten op islamitische wijze bereid”;*
- klasse 30 (classificatie van Nice) : *“Bereide gerechten voor zover niet begrepen in andere klassen; koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, (...), meel, graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren (...); voornoemde producten op islamitische wijze bereid.”*

(Onderlijning door het hof)

Het merk, zoals hierna afgebeeld, zonder opeising van kleuren, werd ingeschreven op 10 februari 2012 onder het nr. 909776 :



Volgens Meatproducts en Halalsupply worden de producten die Meatproducts produceert onder het merk EL BAINA, exclusief geleverd aan de Italiaanse vennootschap Best Foods.

Halalsupply werd opgericht op 30 december 2011. Op 17 januari 2012 nam Halalsupply het handelsfonds van Meatproducts over, met inbegrip van de merkenportefeuille van deze laatste.

3. Volgens Loutfi maakt het gebruik door Meatproducts en Halalsupply van het merk/teken EL BAINA, zoals hieronder afgebeeld, een inbreuk uit op haar Gemeenschapsmerken waarvan hiervoor sprake :



Hetzelfde geldt volgens Loutfi wat het gebruik door Meatproducts en Halalsupply van het teken EL BNINA betreft. Dit teken werd door Meatproducts op 23 juni 2011 gedeponneerd bij het Benelux-merkenbureau. Na oppositie van Loutfi werd het depot op 18 november 2001 door Meatproducts ingetrokken.

Meatproducts ontkent dat zij ook maar enig product verhandeld heeft onder het merk EL BNINA. In het motiverend gedeelte van haar (laatste) beroepsconclusie d.d. 25 maart 2013 lijkt Loutfi niet meer vol te houden dat Meatproducts of Halalsupply producten onder het merk EL BNINA verkocht hebben of verkopen. Zij vordert door middel van het dispositief van haar laatste beroepsconclusie echter niet alleen om Meatproducts, Halalsupply en iedere houder van producten, hun verpakkingen en desbetreffende documenten waarop de tekens EL BAINA zouden voorkomen, het verbod op te leggen deze uit handen te geven, maar zij vordert ditzelfde verbod eveneens voor de producten, verpakkingen en documenten waarop het teken EL BNINA zou voorkomen.

4. Op 2 april 2012 werd door Loutfi een verzoekschrift tot beslag inzake namaak neergelegd voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel. Het verzoekschrift was, wat het ingeroepen intellectueel eigendomsrecht betreft, gesteund op artikel 9, 1. a) en b) van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, hierna "GMV" (cfr. de motieven uiteengezet in het verzoekschrift, zelfs indien enkel expliciet gewag werd gemaakt van artikel 9.1. a) GMV). Door middel van dit verzoekschrift werden door Loutfi beschrijvende maatregelen gevorderd, evenals de volgende beslagmaatregel :

DEKO, HALASUPPLY en iedere houder van de litigieuze producten, hun verpakkingen en desbetreffende documenten, het verbod op te leggen deze uit handen te geven, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per product, per verpakking of per document of materiaal, dat vanaf de betekening van de tussens te komen beschikking nog uit handen zou worden gegeven.

De gevraagde (beschrijvende en beslag)maatregelen werden toegekend bij beschikking van 5 april 2012, met dien verstande dat de gevorderde dwangsommen verminderd werden.

5. De beschikking d.d. 5 april 2012 werd op 16 april 2012 aan Meatproducts en Halalsupply betekend, waarna deskundige Smets zijn werkzaamheden aanvatte. Hiervan werd op dezelfde dag proces-verbaal opgesteld door gerechtsdeurwaarder M. Drieskens.

De deskundige deelde op 2 mei 2012 zijn verslag mee aan de raadslieden van de partijen.

II. De vorderingen van de partijen voor de eerste rechter

6. Op 15 mei 2012 werd door Meatproducts en Halalsupply (tijdig) derdenverzet aangetekend tegen de beschikking d.d. 5 april 2012, hen betekend op 16 april 2012, in de mate waarin daarmee een bewarende maatregel werd uitgesproken.

Meatproducts en Halalsupply verzochten de eerste rechter onder meer om :

- hun derdenverzet ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- te besluiten dat het verbod tot uit handen geven, opgelegd bij de beschikking d.d. 5 april 2012, in strijd met artikel 1369bis/1. § 5 Ger.W. werd aangevraagd en toegekend, en zodoende moet worden ingetrokken, minstens te besluiten dat er in elk geval geen of hoogstens slechts een ernstig betwistbare inbreuk wordt gepleegd door Meatproducts en Halalsupply en/of dat de belangenafweging zoals voorgeschreven door artikel 1369bis/1. § 5 Ger.W. doorweegt in het

voordeel van Meatproducts en Halalsupply en er zich dus geen bewarende maatregelen opdringen;

- bijgevolg, te bevelen dat de bewarende maatregel moet worden opgeheven en de beschikking van 5 april 2012 wat dit aspect betreft wordt ingetrokken en de gevolgen ervan, in het bijzonder elke verzegeling van producten die ondertussen zou hebben plaatsgevonden, onmiddellijk ongedaan moeten worden gemaakt, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per uur dat enig gevolg blijft voortduren, te rekenen vanaf twee uur na de kennisgeving van het bevel tot intrekking van de bewarende maatregelen.

Loutfi verzocht de eerste rechter onder meer om :

- het derdenverzet van Meatproducts en Halalsupply ongegrond te verklaren;
- te zeggen dat alle bepalingen van het beschikkend gedeelte van de beschikking van 5 april 2012 volledig van toepassing blijven voor zover zij niet integraal werden vervuld.

III. De bestreden beslissing

7. Bij de bestreden beschikking d.d. 31 juli 2012, heeft de eerste rechter onder meer het volgende beslist :

Verklaren het derdenverzet ontvankelijk,

Heffen de bewarende maatregelen bevolen in de beschikking van 5 april 2012 op en zeggen dat de gevolgen ervan, in het bijzonder elke verzegeling van producten die ondertussen heeft plaatsgevonden, onmiddellijk dienen

ongedaan (...) gemaakt, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per uur dat enig gevolg blijft voortduren vanaf twee uur na kennisgeving van het bevel tot intrekking van de bewarende maatregelen.

Bevestigen de beschikking voor het overige.

8. De deskundige legde op 23 augustus 2012 een “supplementair verslag” neer ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

IV. De vorderingen van de partijen voor het hof

9. Loutfi verzoekt het hof onder meer :

- haar hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- bijgevolg :
- de bestreden beschikking d.d. 31 juli 2012 teniet te doen in zoverre deze de bewarende maatregel bevolen in de beschikking van 5 april 2012 heeft opgeheven en Loutfi heeft veroordeeld in de kosten van het beslag inzake namaak en van het derdenverzet, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding;
- en vervolgens opnieuw recht doende, Meatproducts, Halalsupply en iedere houder van producten, hun verpakkingen en desbetreffende documenten, waarop de tekens EL BNINA en EL BAINA zouden voorkomen, het verbod op te leggen deze uit handen te geven, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per product, per verpakking of per document of materiaal, dat vanaf de betekening van het tussen te komen arrest nog uit handen zou worden gegeven.

10. Meatproducts en Halalsupply verzoeken het hof onder meer :

- het hoger beroep van Loutfi ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
- de bestreden beschikking van 31 juli 2012 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel in al haar onderdelen te bevestigen, met dien verstande dat Meatproducts en Halalsupply het hof verzoeken om te zeggen voor recht dat de loutere verwijzing naar het verzoekschrift tot beslag inzake namaak d.d. 2 april 2012 en de daarin opgenomen redenen geen afdoende uitdrukkelijke motivering vormt in de zin van artikel 1369bis/1. § 5 in fine Ger.W.

V. Beoordeling

Het rechtskader

12. Artikel 1369bis/1. §§ 1., 4. eerste lid en 5. Ger.W. bepaalt :

§1. De personen die, op grond van een wet betreffende (...) merken (...) een vordering inzake namaak kunnen instellen, kunnen, met de toestemming van de voorzitter van de rechtbank van koophandel (...), verkregen op verzoekschrift, door een of meerdere deskundigen die deze magistraat benoemt, overal laten overgaan tot de beschrijving van alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen.

(...)

§4. Indien hij het nodig acht voor de bescherming van het intellectueel recht dat ingeroepen werd door de verzoeker, en hij het redelijk acht, rekening houdend met de omstandigheden eigen aan het geding, kan de voorzitter in voorkomend geval bij dezelfde beschikking of bij een

afzonderlijke beschikking aan de houders van inbreukmakende goederen, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en de desbetreffende documenten, het verbod opleggen zich ervan te ontdoen, ze te verplaatsten of elke wijziging eraan aan te brengen die hun werking beïnvloeden. Hij kan toelating geven om een bewaarder aan te stellen en de voorwerpen te verzegelen en, als het gaat om feiten die aanleiding geven tot inkomsten, het bewarend beslag van deze laatste toelaten voor zover deze hun directe oorsprong blijken te vinden in de beweerde namaak.

(...)

§5. De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging, naast de beschrijving, van beslagmaatregelen, onderzoekt :

- 1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is;*
- 2) of de inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht niet redelijkerwijze betwist kan worden;*
- 3) of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken waarop de verzoeker zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslag – dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht – redelijkerwijze verantwoorden.*

In de beschikking wordt een uitdrukkelijke motivering gegeven van de noodzaak van beslagmaatregelen die zijn toegestaan rekening houdend met de voorwaarden gesteld in de huidige paragraaf.

- Artikel 9. 1. b) GMV bepaalt :

1. Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden :

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

- Artikel 9.2. GMV bepaalt wat nader moet worden verstaan onder het gebruik van een merk :

b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

Hoewel het verzoekschrift tot beslag inzake namaak d.d. 2 april 2012 van Loutfi mede gemotiveerd was op grond van artikel 9.1. a) GMV, steunt zij zich niet meer op dit artikel in het kader van de procedure van derdenverzet tegen de beschikking d.d. 5 april 2012, en dit noch in het kader van de procedure in eerste aanleg, nog in het kader van de beroepsprocedure. Zij beroept zich enkel op artikel 9.1. b) GMV.

De grieven van de partijen

11. Loutfi laat gelden dat de eerste rechter ten onrechte oordeelde dat de beweerde inbreuk op de merkenrechten van Loutfi voor redelijke betwisting vatbaar is en dat de belangenafweging in het voordeel van Meatproducts en Halalsupply uitvalt. Volgens Loutfi werpen Meatproducts en Halalsupply daarenboven laattijdig en ten onrechte op dat de oorspronkelijke beschikking d.d. 5 april 2012 in de mate waarin de aangevochten bewarende maatregel werd toegestaan, niet voldoende zou

gemotiveerd zijn.

Meatproducts en Halalsupply betwisten hetgeen voorafgaat. Zij voeren aan (cfr. nr. 12 van hun laatste beroepsconclusie d.d. 25 februari 2013) dat de eerste rechter in zijn beschikking d.d. 31 juli 2012 had moeten oordelen dat de beschikking d.d. 5 april 2012 niet voldoende gemotiveerd werd in de mate waarin deze een bewarende maatregel heeft toegestaan, aangezien de voorzitter er zich in zijn beschikking d.d. 5 april 2012 toe beperkte om te verwijzen naar het verzoekschrift d.d. 2 april 2012 van Loutfi. Deze grief kadert in het derdenverzet van Meatproducts en Halalsupply tegen de beschikking d.d. 5 april 2012, en werd volgens hen zodoende tijdig, met name binnen de maand na de betekening van de beschikking d.d. 5 april 2012, geformuleerd.

Bespreking

De grief van Meatproducts en Halalsupply

12. Meatproducts en Halalsupply verzoeken het hof om te zeggen voor recht dat de loutere verwijzing in de beschikking d.d. 5 april 2012 naar het verzoekschrift tot beslag inzake namaak van Loutfi d.d. 2 april 2012 wat de toegestane beslagmaatregel betreft, geen uitdrukkelijke motivering is in de zin van artikel 1369bis/1. § 5 in fine Ger.W.. Zij voeren aan dat alleen reeds om deze reden, de beschikking d.d. 5 april 2012 wat de beslagmaatregel betreft, had dienen ingetrokken te worden.

De grief van Meatproducts en Halalsupply tegen de beschikking d.d. 5 april 2012 werd niet expliciet door de eerste rechter beantwoord. De vordering van Meatproducts en Halalsupply zoals thans in de

beroepsprocedure geformuleerd, is een incidenteel beroep tegen de beschikking d.d. 31 juli 2012.

De grief van Meatproducts en Halalsupply gericht tegen de beschikking d.d. 5 april 2012 en zoals reeds geformuleerd voor de eerste rechter, is ontvankelijk. Hij werd tijdig geformuleerd door Meatproducts en Halalsupply, met name bij de dagvaarding in derdenverzet d.d. 15 mei 2012, gericht tegen voormelde beschikking d.d. 5 april 2012. Hij werd, in strijd met hetgeen Loutfi beweert, niet “gedekt” door de bestreden beschikking d.d. 31 juli 2012.

Het hof stelt vast dat de voorzitter in zijn beschikking d.d. 5 april 2012 de door hem toegestane beslagmaatregel motiveert door te verwijzen naar de redenen opgegeven in het verzoekschrift van Loutfi d.d. 2 april 2012. De voorzitter heeft daarmee aangegeven de motivering van het verzoek van Loutfi bij te treden en deze motieven tot de zijne te maken. In casu maakt dit een “uitdrukkelijke motivering” uit in de zin van artikel 1369bis/1. § 5 in fine Ger.W.

Het incidenteel beroep van Meatproducts en Halalsupply is ontvankelijk, doch ongegrond.

De grieven van Loutfi

Voorafgaande opmerking

13. Het beslag inzake namaak krachtens artikel 1369bis/1. tot en met 10. Ger.W., strekt tot het overleggen, verkrijgen en beschermen van bewijsmateriaal voor de vaststelling van inbreuken op intellectuele

eigendomsrechten (cfr. Richtlijn 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, waarvan de bepalingen van artikel 1369bis/1. tot en met 10. Ger.W. de gedeeltelijke omzetting zijn in Belgisch recht).

De wettelijke voorwaarden voor een beslag inzake namaak dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de machtiging om tot beslag inzake namaak over te gaan.

In het kader van het derdenverzet van Meatproducts en Hahalsupply tegen de beschikking d.d. 5 april 2012 dient er onderzocht te worden of aan de wettelijke bepalingen voldaan was op het ogenblik waarop de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel zich heeft uitgesproken over het eenzijdig verzoekschrift van Loutfi d.d. 2 april 2012 en de door haar neergelegde stavingstukken, met name op 5 april 2012.

Er kan geen rekening worden gehouden met latere aanwijzingen, feiten en desgevallend stukken die niet werden aangevoerd uiterlijk op het ogenblik waarop de beschikking werd gewezen waarbij het beslag inzake namaak werd toegestaan.

Latere elementen, feiten of stukken kunnen wel in aanmerking worden genomen om aanwijzingen, feiten en desgevallend stukken die eerder aangevoerd waren, in een adequater perspectief te plaatsen.

Dit brengt met zich mee dat in het kader van een beoordeling van een derdenverzet tegen een beschikking d.d. 5 april 2012, geen rekening gehouden wordt met het verslag en het supplementair verslag dat door de aangestelde deskundige werden opgesteld, noch met het proces-verbaal dat op 16 april 2012 opgesteld werd door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder bij de aanvang van de werkzaamheden van de

deskundige (cfr. Cass 26 april 2012, III. 5, c.11.0393.N/24, www.jure.juridat.fgov.be).

De ogenschijnlijke (*prima facie*) geldigheid van de ingeroepen merken

14. Krachtens artikel 1369bis /1. § 3., 1) Ger. W. dient de rechter aan wie het eenzijdig verzoekschrift tot beslag inzake namaak wordt voorgelegd, in eerste instantie *prima facie* te onderzoeken of de verzoeker, die dienaangaande de bewijslast draagt, zich op het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, kan beroepen.

De rechter in kwestie heeft ter zake een marginaal toetsingsrecht; hij dient na te gaan of de beweerde rechten een voldoende graad van zekerheid hebben opdat zij een ingrijpende maatregel zoals een beslag inzake namaak, kunnen wettigen.

Loutfi legt het bewijs van inschrijving voor van de merken die zij inroept.

Voor het gemeenschapsmerk geldt er een wettelijk vermoeden van geldigheid, krachtens artikel 99 1. GMV : *De rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk beschouwen het Gemeenschapsmerk als geldig, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt bestreden.*

Het hof besluit dat de door Loutfi ingeroepen merken *prima facie* geldig zijn.

Voor zover de argumenten *a contrario* die Meatproducts en Halalsupply in dit verband laten gelden, pertinent zijn, gaat het onderzoek naar de gegrondheid daarvan in elk geval een *prima facie* beoordeling van de

geldigheid van de door Loutfi ingeroepen merken te buiten.

Kan de inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht niet redelijkerwijze betwist worden en wordt het beslag redelijkerwijze verantwoord

15. De verzoeker van beslagmaatregelen moet gegevens aanreiken die aannemelijk maken dat de vermeende inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht niet redelijkerwijze betwist kan worden, en feiten, in voorkomend geval stukken, die van dien aard zijn dat ze het beslag – dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht –, na afweging door de voorzitter van alle betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, redelijkerwijze verantwoorden.

De voorzitter heeft inzake een ruime discretionaire bevoegdheid.

De eerste rechter heeft de beslagmaatregel opgelegd bij de beschikking d.d. 5 april 2012, bij zijn beschikking d.d. 31 juli 2012 opgeheven, omdat hij oordeelde dat Meatproducts en Halalsupply aangaande de beweerde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten die door Loutfi worden ingeroepen, een betwisting laten gelden die als redelijk voorkomt en dat de belangenafweging doorweegt in het voordeel van Meatproducts en Halalsupply.

Het hof onderzoekt hierna of de grieven van Loutfi tegen het oordeel van de eerste rechter al dan niet gegrond zijn.

16. Hoewel Loutfi bij het dispositief van haar laatste conclusie d.d. 25 maart 2013 vordert dat aan Meatproducts, Halalsupply en iedere houder

van producten, hun verpakkingen en desbetreffende documenten, waarop de tekens EL BAINA en EL BNINA zouden voorkomen, het verbod zou opgelegd worden om deze uit handen te geven, motiveert zij haar verzoek enkel nog aangaande het teken EL BAINA en steunt zij zich enkel nog op artikel 9.1.b) GMV (cfr. supra).

Opdat Loutfi zich nuttig op artikel 9.1. b) GMV zou kunnen beroepen, moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn :

- het litigieuze teken wordt in het economisch verkeer gebruikt (hierover bestaat er geen betwisting);
- de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven zijn dezelfde of soortgelijk aan de waren of diensten waarvoor het litigieuze teken wordt gebruikt;
- het litigieuze teken is gelijk aan of stemt overeen met het merk;
- hierdoor bestaat verwarringsgevaar, inhoudende associatiegevaar.

Beoordeling van de vraag of de waren waarvoor het merk is ingeschreven, dezelfde zijn of soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het litigieuze teken wordt gebruikt

17. De merken waarvan Loutfi houder is, enerzijds, en het beweerde inbreukmakende merk/teken van Meatproducts en Halalsupply, anderzijds, werden alle drie ingeschreven voor waren in klassen 29 en 30 (classificatie van Nice). Zij worden eveneens voor deze waren gebruikt en in het bijzonder voor vleeswaren.

De inschrijving van het Benelux-merk EL BAINA waarvan Meatproducts houder is, vermeldt expliciet bij de opsomming van de waren waarvoor het merk werd ingeschreven : “op islamitische wijze bereid” of met andere

woorden “halal”. Niet-halal voedingswaren worden door Meatproducts en Halalsupply ook niet onder het merk/teken EL BAINA verkocht. Zij gebruikt het merk/teken daadwerkelijk enkel voor de waren waarvoor het werd ingeschreven en die op islamitische wijze bereid werden.

Het hof stelt aan de hand van de door Loutfi neergelegde stukken vast dat de vleeswaren die zij verkoopt onder haar ingeschreven merken, eveneens halal zijn (cfr. haar stuk 2.3.a . “LE GOUT ET LA QUALITE HALAL”, vertaling “De smaak en de halal kwaliteit”, en haar stukken 2.3.c, 2.4, 2.6). Dit wordt door Loutfi niet betwist. Integendeel vermeldt zij zelf in het feitenrelaas opgenomen in haar beroepsconclusie d.d. 25 maart 2013 dat zij haar merken gebruikt via de vennootschap PROMECS SARL, groothandel in halal vleeswaren en diepvriesproducten. De door Loutfi verhandelde vleeswaren zijn afkomstig van dieren die geslacht werden volgens de islamitische voorschriften en die op islamitische wijze bereid werden.

De waren waarvoor de merken van Loutfi werden ingeschreven en die tevens door de partijen onder hun respectieve merk(en) verkocht worden, zijn concurrerende waren. Er wordt niet aangevoerd, en het is ook niet aannemelijk, dat zij niet via dezelfde kanalen zouden aangeboden worden.

Het hof besluit dat het beweerde inbreukmakende merk/teken gebruikt wordt door Meatproducts en Halalsupply voor dezelfde waren, minstens voor soortgelijke waren als deze waarvoor de merken van Loutfi werden ingeschreven.

Beoordeling van de overeenstemming tussen de merken van Loutfi en het beweerd daarop inbreukmakende merk/teken, en van het verwarringsgevaar inhoudende associatiegevaar

18. Volgens vaste rechtspraak is er 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 EU, 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999; Lloyd Schuhfabrik Meyer & C° GmbH, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17).

Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJ EU, 11 november 1997, Sabel, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en arresten Canon, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer & C° GmbH, punt 18).

Deze globale beoordeling 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 of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (Canon, punt 17). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in punt 8 van de considerans van GMV, waarin wordt verklaard dat het begrip “overeenstemming” dient te worden uitgelegd in samenhang met het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

Met het oog op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument van de

betrokken waren wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Ook moet rekening gehouden worden met het gegeven dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Tevens moet in aanmerking worden genomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang de soort waren of diensten waarom het gaat (cfr : *“Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest.”*, HvJ EU, 12 januari 2006, Picasso/OHIM-DaimlerChrysler, C-361/04, punt 40).

Het is met inachtnaam van deze criteria dat, teneinde in concreto de overeenstemming te beoordelen tussen de merken van Loutfi en het beweerd daarop inbreukmakende merk/teken, en het verwarringsgevaar inhoudende associatiegevaar, moet worden onderzocht wat in casu het relevante publiek is en het aandachtsniveau daarvan.

Het relevante publiek en het aandachtsniveau daarvan

19. Partijen zijn het niet eens over het relevante publiek uit het oogpunt waarvan de merken van Loutfi en het beweerd daarop inbreukmakende merk/teken dienen vergeleken te worden, noch over het aandachtsniveau daarvan.

20. Volgens Loutfi is het relevante publiek in casu de doorsnee Europese consument van de hele Europese Unie. Zij voert aan dat de waren die door haar verhandeld worden onder de ingeroepen merken *“gangbare producten (zijn) bestemd voor het grote publiek”*, zodat het relevante publiek bestaat uit *“de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument”*. Het grote publiek zou het publiek van de consumenten van halalproducten omvatten.

Loutfi laat gelden dat de consumenten van halalproducten niet enkel moslims zijn in de Unie die Arabisch verstaan, lezen en schrijven. Zij voert aan dat een deel van de moslims immers geen Arabisch spreken, lezen of schrijven, zoals bijvoorbeeld immigranten in de Unie afkomstig uit de Balkan, Indonesië, Afghanistan, Pakistan, of nog uit Algerije of Marokko indien ze Berbers spreken. Zij verwijst tevens naar *“de multiculturele maatschappij die eigen is aan de westerse wereld”*, wat volgens haar met zich meebrengt dat het relevante publiek in casu daarom ook uit niet-moslims bestaat. Zij laat gelden dat grote, door een breed publiek bezochte, winkelketens in België zoals Delhaize en Carrefour, een gamma aan halalwaren aanbieden.

Volgens Loutfi is het aandachtsniveau van de consument bij de aankoop van het soort waren waarover het *in casu* gaat (halal voedingswaren, voor dagelijks gebruik) lager dan bij de aankoop van duurzame waren die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of verbruikt. Er is volgens Loutfi *in casu* sprake van een gemiddeld aandachtsniveau van de consument.

21. Meatproducts en Halalsupply betwisten hetgeen Loutfi aanvoert. Zij voeren aan dat het vaststaat dat de halal producten verbruikt worden door moslims die de voorschriften van de Koran toepassen, die meestal (vooral

in Italië, waar hun producten verkocht worden) van Arabische origine zijn en die kennis hebben, minstens een basiskennis, van de Arabische taal. Deze consumenten zouden dan ook in casu het relevante publiek uitmaken.

Volgens Meatproducts en Halalsupply zullen de gemiddelde consumenten van halal producten pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankopen, gezien het primordiaal belang voor hen van de naleving van hun religieuze en nutritionele regels. Het aandachtsniveau zal volgens Meatproducts en Halalsupply dus groot zijn.

22. Het hof oordeelt dat in verband met het bepalen van het relevante publiek, pertinent is dat “halal” (Arabisch: *حلال*, in het Nederlands “rein”, “toegestaan”) een Arabisch woord is en een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. Het tegenovergestelde is “haram” (Arabisch: *حرام*, in het Nederlands “onrein”, “verboden”).

Onder meer voor voedsel gelden speciale richtlijnen waar een moslim zich aan dient te houden. Deze regels zijn afgeleid uit de Koran, de Hadith en daaruit afgeleide soenna.

Moslims mogen alleen voedsel eten dat halal is, tenzij er geen ander voedsel voorhanden is.

Halalvlees dient uitgebloed vlees te zijn, van een beperkt aantal toegestane dieren, die volgens de islamitische voorschriften geslacht worden (“dhabita”, hetgeen betekent “bewerken”). Vlees van carnivoren en van dieren die spontaan gestorven zijn, evenals het expliciet in de Koran vermelde varkensvlees, zijn enkel toegestaan als er niets anders voorhanden is om in leven te blijven. Paardenvlees is niet verboden, maar

het slachten van paarden is onder moslims niet gebruikelijk. Dieren die nog zogende jongen hebben, evenals de zogende jongen zelf, mogen niet geslacht worden. Het doden van een dier is enkel toegestaan voor consumptie of om het uit zijn lijden te verlossen indien het ziek of gewond is.

Voorts moet het te slachten dier goed geleefd hebben en op het moment van de slacht rustig zijn. Het mag niet in de gaten hebben dat het geslacht gaat worden en mag dus geen voor hem geslachte dieren zien en mag ook het mes niet zien aankomen. Voor de slacht moet de slachter het dier water te drinken geven en als het dier niet rustig wordt mag het niet geslacht worden. Bij de slacht moet de keel van het dier met een scherp mes worden doorgesneden, waarbij de luchtweg en halsslagader in één keer door gaan . Hierna moet het helemaal leegbloeden.

(Bron : wikipedia, stuk 2 neergelegd door Meatproducts en Halalsupply)

De producten die verhandeld worden onder de merken van Loutfi en het merk van Meatproducts en Halalsupply, zijn hoofdzakelijk bestemd voor moslims, met name om hen te voorzien in de voedingswaren die voor hen godsdienstig zijn voorgeschreven.

De door Loutfi neergelegde stukken waarnaar zij verwijst in haar laatste conclusie, ontkrachten geenszins hetgeen voorafgaat. Zij bevestigen integendeel dat de consumenten van halal producten hoofdzakelijk moslims zijn, zelfs indien het niet uitgesloten is dat ook niet-moslims deze voedingswaren kunnen/zullen aankopen.

Meer specifiek zelfs, is de doelgroep van de waren de Arabische moslim in de Unie. Meatproducts en Halalsupply stellen dit uitdrukkelijk zelf; daarenboven blijkt dit uit de verpakkingen van de door hen onder het merk/teken EL BAINA verkochte waren, die Arabische woordelementen

bevatten, onder meer in Arabisch schrift (stuk 3.4 van Loutfi). Wat Loutfi betreft, blijkt dit uit haar stuk 2.3.b, zijnde een catalogus van verkrijgbare producten, die producten afbeeldt die zich bevinden in verpakkingen met opschriften in het Arabisch. In de folder met producten van Loutfi wordt eerst het Arabisch vermeld, daarna pas worden andere talen gebruikt. Haar stuk 2.3.a bevat eveneens opschriften in het Arabisch, hetgeen door Loutfi niet betwist wordt.

Er bestaat daarenboven geen betwisting aangaande het gegeven dat de woordelementen in de merken van Loutfi – zoals deze in het merk/teken van Meatproducts en Halalsupply – gesteld zijn in het Arabisch (zowel in Latijns als in Arabisch schrift). Ook de merkinschrijvingen zelf en het beweerd inbreukmakende teken zoals gebruikt, tonen zodoende aan dat de merken afgestemd werden op een publiek dat het Arabisch machtig is, minstens dat van het (geschreven) Arabisch een basiskennis heeft. Het betreft merken waarvan de dominerende elementen Arabische woorden zijn en dit zowel in Latijns schrift als in Arabisch schrift (cfr. infra).

Het is een moslimpubliek van Arabische afkomst dat aangesproken wordt, dat minstens een basiskennis heeft van het Arabisch, en dit zowel door de merken van Loutfi als door het merk/teken EL BAINA van Meatproducts.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het relevante publiek in de Unie deels het Arabisch niet (meer) machtig zou zijn, zoals Loutfi beweert. De stukken die Loutfi neerlegt, leveren geenszins hiervan het bewijs, noch maken zij dit voldoende aannemelijk. Talen zijn cultureel gebonden en in casu bovendien religieus gebonden (het is algemeen geweten dat de Koran in het Arabisch is opgesteld en dat vertalingen niet als authentiek worden gezien, omdat zij een interpretatie veronderstellen). Niets bewijst of wijst er op dat de kennis van het Arabisch afneemt of minstens wijst niets erop dat de moslim die een inwoner is van de Unie en van Arabische oorsprong,

niet minstens nog een primaire (schriftelijke) kennis van deze taal zou hebben.

Het hof besluit dat het relevante publiek in casu dient omschreven te worden als de gemiddeld geïnformeerde, omzichtig en oplettende gewone moslimconsument van halal voedingswaren in de Unie, die minstens een basiskennis heeft van het (geschreven) Arabisch.

23. Zoals reeds gesteld, kan het aandachtsniveau van het relevante publiek variëren. Het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangeboden (HvJ EG, 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, punt 26).

Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn (HvJ EU, 22 juni 2006, C-25/05 P, Storck/BHIM, Jurispr. I-5719, punt 25; HvJ EG, 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, Procter & Gamble/BHIM, Jurispr. I-5173, punt 33). Het aandachtsniveau van de consument is in dit geval lager dan bij de aankoop van duurzame goederen die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt (cfr. HvJ EU, 12 januari 2006, Claude Ruiz-Picasso, reeds aangehaald, punten 39 en 40).

Het hof oordeelt dat het relevante publiek in casu een normaal aandachtsniveau heeft, aangezien de waren voor dit publiek gangbare consumptiegoederen zijn, met name (dagelijkse) voedingswaren. De concrete verkoopkanalen van de waren waarvoor de merken van Loutfi werden ingeschreven en dat van Meatproducts en Halalsupply wordt

gebruikt, zijn dezelfde. Het betreft hetzij gespecialiseerde winkels (bijvoorbeeld halalslagerijen), hetzij welbepaalde afdelingen of rekken van warenhuizen. Dergelijke verkoopkanalen vereisen geen bijzondere of verhoogde aandacht van de gemiddelde consument in casu.

Vergelijking van de merken van Loutfi en het beweerd
inbreukmakende merk/teken – beoordeling van het
verwarringsgevaar inhoudende associatiegevaar

24. Teneinde, vanuit het oogpunt van het hiervoor bepaalde relevante publiek, de mate van overeenstemming te bepalen tussen de merken van Loutfi en het merk/teken van Meatproducts en Halalsupply zoals door hen gebruikt, dient men de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming daartussen te bepalen en na te gaan welk belang dient te worden gehecht aan elk van deze verschillende elementen, rekening houdend met de categorie van de betrokken waren of diensten, alsook met de omstandigheden waarin zij in het economisch verkeer worden gebracht (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, reeds aangehaald, punt 27; HvJ EU, 27 april 2006, L'Oréal/BHIM, Revlon, C-235/05, punt 40).

Wanneer een teken bestaat uit zowel woordelementen als figuratieve elementen, zijn de woordelementen in principe meer onderscheidend dan de figuratieve elementen, aangezien de consument eerder naar de betrokken producten zal verwijzen door de naam ervan te vermelden dan door de figuratieve elementen ervan te beschrijven (cfr. Gerecht, 22 mei 2008, *NewSoft Technology/BHIM – Soft*, T-205/06, randnummer 54).

Het hof stelt vast dat de woordelementen in de betrokken merken dominant zijn. Het betreft in hoofdzaak respectievelijk de woordelementen EL BNINA en EL BENNA in de respectieve merken van Loutfi, enerzijds, en

EL BAINA, in het merk/teken van Meatproducts en Halalsupply, anderzijds, en eveneens, weze het dat deze woordelementen iets minder dominant zijn, woorden in Arabisch schrift. Niet alleen de woorden in Arabisch schrift, doch eveneens de hiervoor geciteerde woorden in Latijns schrift, zijn woorden uit de Arabische taal. Hierover bestaat er geen betwisting.

25. Door Loutfi wordt aangevoerd dat geen rekening mag gehouden worden met de betekenis van deze Arabische woorden, aangezien het Arabisch geen officiële taal is van de Unie. Een beoordeling van de begripsmatige overeenstemming zou daarom niet mogelijk en irrelevant zijn. Loutfi verwijst naar een aantal beslissingen van het BHIM (Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt), waaronder BHIM Opp. 24 juli 2012, in zaak nr. B. 1. 868 283. Zij verwijst tevens naar een arrest van het Gerecht van 13 juni 2012, inzake T-534/10, Hellim, punt 38, waaruit zij, *a contrario* redenerend, meent te kunnen afleiden dat aangezien het Arabisch geen officiële taal is van de Unie, met deze taal geen rekening kan gehouden worden.

Wat de auditieve overeenstemming betreft, dient volgens Loutfi gekeken te worden naar de woorden met Latijnse schrijfwijze, die niet alleen in beide gevallen dominant zijn, maar waarbij ook rekening moet gehouden worden met het gegeven dat het Latijn de enige schrijfwijze vormt van alle landen van de Europese Unie op twee na (het Bulgaarse en het Griekse schrift). Volgens Loutfi zal de consument de woorden in Arabisch schrift waarnemen als beeldelementen en deze niet uitspreken. Loutfi verwijst ook hier naar beslissingen van het BHIM, met name BHIM, Beroep, 20 september 2006, zaak nr. R0231/2005-1; BHIM, Nietigh., 17 mei 2012, zaak nr. 4889 C; BHIM, Opp., 6 augustus 2012, zaak nr. B 1 863 813; BHIM, Opp., 31 mei 2012, zaak nr. 1 887 796 en BHIM, Opp., 17 juni

2011, zaak nr. B 1 703 332.

Meatproducts en Halalsupply betwisten hetgeen Loutfi aanvoert. Volgens Meatproducts en Halalsupply dient in geval van conflict tussen figuratieve tekens met woordementen, rekening gehouden te worden met de taalkennis van het relevante publiek, in de mate dat deze kennis een impact kan hebben op het begrip van de tekens in kwestie en dus op het (gebrek aan) verwarring. Zij voeren aan dat gelet op het relevante publiek *in casu*, bij de beoordeling van de overeenstemming en het verwarringsgevaar inhoudende het associatiegevaar, er wel degelijk rekening moet gehouden worden met het Arabisch.

Meatproducts en Halalsupply wijzen erop dat de woordementen die in de te vergelijken merken gebruikt worden, een eigen specifieke betekenis hebben, die onderling zeer verschillend is en die door het relevante publiek gekend is. Daarenboven zouden de gebruikte Arabische woorden op zeer verschillende wijze uitgesproken worden. Dit zou meebrengen dat elke overeenstemming en elk verwarringsgevaar uitgesloten is.

26. Wat de vergelijking op visueel vlak betreft, stelt het hof vast dat in de merken van Loutfi de woordementen EL BENNA en EL BNINA een dominante rol spelen. In het merk/teken van Meatproducts en Halalsupply, is het woordement EL BAINA dominant.

De woordementen EL BENNA, EL BNINA, EL BAINA zijn telkens samengesteld uit twee delen, met name "EL", gevolgd door respectievelijk "BENNA", "BNINA" en "BAINA"; zij hebben het element "EL" gemeen. Daarenboven vangen de woorden BENNA, BNINA en BAINA telkens aan met dezelfde hoofdletter "B". Deze laatste drie woordementen zijn voor het overige hoofdzakelijk samengesteld uit de letters "A" en "N" en

eindigen telkens op de letter "A".

De woorden in Arabisch schrift, die deel uitmaken van de te vergelijken merken en het merk/teken vertonen eveneens een zekere visuele overeenstemming.

Het hof besluit tot een zekere visuele overeenstemming tussen de te vergelijken merken van Loutfi zoals ingeschreven en het merk/teken van Meatproducts en Halalsupply zoals door hen gebruikt.

27. Wat de auditieve en begripsmatige vergelijking betreft, stelt het hof vast dat de woordementen die deel uitmaken van de te vergelijken merken, geen betekenis hebben in een taal van de Unie. Dit wordt door partijen ook niet aangevoerd. Zij zijn het er over eens dat het gaat om Arabische woorden, in Latijns schrift en in Arabisch schrift.

Door Meatproducts en Halalsupply worden stukken neergelegd, waaruit blijkt dat er in het Arabisch een sterk auditief en begripsmatig onderscheid zou bestaan tussen de woordementen EL BNINA en EL BENNA die deel uitmaken van de ingeroepen merken, enerzijds, en het woordement EL BAINA dat deel uitmaakt van het beweerde conflicterende merk/teken, anderzijds. De respectieve woorden hebben, krachtens deze stukken, een eigen, sterk van elkaar onderscheiden betekenis en worden ook anders uitgesproken :

- de betekenis van de respectieve woorden in Latijns schrift, zou de volgende zijn :
 - EL BENNA : de smaak
 - EL BNINA : de zachtheid
 - EL BAINA : het zicht

- de uitspraak van de voormelde woorden zou gebeuren als volgt :
 - EL heeft in het Arabisch de functie van een bepaald lidwoord en wordt uitgesproken als “AL”; dit is de standaard uitspraak; de letter “a” heeft de functie van een diakritisch teken;
 - EL BENNA : de “e” dient niet te worden uitgesproken in het Arabisch; men kan eventueel een “sjwa” geluid (...) toevoegen (een zwakke klinker) tussen de B en de N in “El Benna”;
 - EL BAINA : de “ai” in EL BAINA wordt “aj” (Engels: “eye”) vanwege de lage diacritische tekens; de A aan het eind van EL BAINA dient niet te worden uitgesproken in het Arabisch; staat ook niet geschreven in het Arabische woord tenzij dit refereert aan het laatste diacritische teken.

(Zie stukken 7 en 8 van Meatproducts en Halalsupply)

Aan de hand van hetgeen voorafgaat, komt het hof tot de vaststelling dat de conclusie van het onderzoek naar de overeenstemming of het gebrek daaraan tussen de merken van Loutfi en het merk/teken van Meatproducts, en bijgevolg het besluit van het onderzoek naar het verwarringsgevaar, inhoudende het gevaar van associatie, anders kan luiden afhankelijk van de vraag of in het kader van dat onderzoek al dan niet rekening mag gehouden worden met de uitspraak en de betekenis van Arabische woordelementen van de te vergelijken merken en merk/teken, en dit zowel wanneer deze in Latijns schrift worden geschreven als wanneer daarvoor gebruik wordt gemaakt van Arabisch schrift.

Uit de beslissingen van het BHIM d.d. 24 juli 2012 inzake B. 1. 868 283 en d.d. 20 september 2010 inzake R 794/2010-4 (zaak “Hellim”, beslissing van het BHIM die aanleiding gaf tot het arrest van het Gerecht d.d. 13 juni 2012, T-534/10) valt af te leiden dat het BHIM geen rekening houdt met andere talen dan officiële talen van de Unie.

In dit verband wijst het hof erop dat de artikelen 8, lid 1, sub b, en 9, lid 1, sub b, GMV (destijds Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993) in wezen hetzelfde bepalen als de artikelen 4, lid 1, sub b, respectievelijk 5, lid 1, sub b, van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (destijds de Eerste Richtlijn 89/104 EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten) (HvJ EU, 12 januari 2006, Claude Ruiz-Picasso, reeds aangehaald, punt 4) en dat het in de artikelen 4, lid 1, sub b en 5, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG (destijds richtlijn 89/104) uiteraard om hetzelfde verwarringsgevaar gaat (HvJ EU, 12 juni 2008, O2 Holdings Limited en O2 (UK) Limited, C-533/06, punt 65, met verwijzing naar HvJ EU 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. Blz. I-4861, punten 25-28).

De toepassing van niet-gelijklopende criteria bij de beoordeling door het BHIM, enerzijds, en de nationale hoven en rechtbanken, anderzijds, van de overeenstemming tussen een merk en een teken, en het verwarringsgevaar, kan harmonisatie van het merkenrecht in de Unie in de weg staan.

28. Aangezien, op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de artikelen 8 en 9 GMV en de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 2008/95/EG, het verwarringsgevaar tussen conflicterende merken alsmede tussen merken en tekens niet alleen visueel maar ook auditief en begripsmatig moet worden onderzocht, is het lang niet zeker of de praktijk van het BHIM waarnaar Loutfi verwijst en die erin bestaat de auditieve en begripsmatige vergelijking achterwege te laten wanneer de te vergelijken woordementen niet tot een officiële taal van de Unie behoren, verenigbaar is met deze rechtspraak en navolging kan vinden door de

nationale rechterlijke instanties die artikel 9 GMV toepassen.

Daarbij stelt zich, zeker in een situatie als die van het onderhavige geval, waarin de betrokken gemeenschapsmerken zijn ingeschreven voor produkten waarvan het relevante publiek dient omschreven te worden als de gemiddelde moslimconsument van halal voedingswaren in de Unie, die minstens een basiskennis heeft van het Arabisch (zie punt 22 supra), de vraag of een tot de officiële talen van de Unie beperkte toepassing, door de nationale rechterlijke instanties, in het kader van de beoordeling van artikel 9 GMV verenigbaar zou zijn met de artikelen 21 en 22 van het Handvest van de grondrechten van de Unie, waarin onder meer wordt bepaald dat de culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid moet worden geëerbiedigd.

Het Hof van Justitie zelf heeft weliswaar reeds uitspraak gedaan over de rol van de taalkundige verscheidenheid in de Unie bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk dat in een taal van een lidstaat is opgesteld en in een andere lidstaat wordt ingeschreven (HvJ EU, 9 maart 2006, Matratzen Concord, C-421/04), maar heeft nog geen uitspraak gedaan over de in het onderhavige geval gerezen kwestie.

29. Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, besluit het hof alvorens verder recht te doen, de volgende vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

Dient artikel 9.1.b) GMV, mede gelet op de bepalingen van de artikelen 21 en 22 van het Handvest van de grondrechten van de Unie, aldus te worden uitgelegd dat, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen een gemeenschapsmerk waarin een Arabisch woord dominant is en een teken waarin een ander maar visueel overeenstemmend Arabisch woord

dominant is, het verschil in uitspraak en betekenis tussen deze woorden door de bevoegde rechterlijke instanties van de lidstaten mag of zelfs moet worden onderzocht en in rekening gebracht, ook al is het Arabisch geen officiële taal van de Unie en van de lidstaten ?

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 Loutfi en het incidenteel beroep van Metaproducts en Halalsupply ontvankelijk;

Verklaart het incidenteel beroep van Meatproducts en Halalsupply ongegrond;

Alvorens uitspraak te doen over het meer gevorderde :

Stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie :

Dient artikel 9.1.b) GMV, mede gelet op de bepalingen van de artikelen 21 en 22 van het Handvest van de grondrechten van de Unie, aldus te worden uitgelegd dat, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen een gemeenschapsmerk waarin een Arabisch woord dominant is en een teken waarin een ander maar visueel overeenstemmend Arabisch woord dominant is, het verschil in uitspraak en betekenis tussen deze woorden

door de bevoegde rechterlijke instanties van de lidstaten mag of zelfs moet worden onderzocht en in rekening gebracht, ook al is het Arabisch geen officiële taal van de Unie en van de lidstaten ?

Schorst de behandeling van de zaak en verzendt ze naar de rol in afwachting van een uitspraak door het Hof van Justitie van de Europese Unie;

Behoudt een uitspraak over de kosten voor.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke **achtste kamer** van het hof van beroep te Brussel, op **17.3.2014** waar aanwezig waren en zitting hielden :

Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,



K. BATSELIER

Raadsheer,
Griffier.



E. HERREGODTS