



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUSSEL - NEDERLANDSTALIGE AFDELING
20 FEB. 2017 - 10:00 uur

Repertoriumnummer 2017 / 001104
Datum van uitspraak 20 FEB. 2017
Rolnummer A/15/01957
☐ Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

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

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Vonnis

Aangeboden op
Niet te registreren

5de kamer

In de zaak van :

De vennootschap naar Portugees recht, Altunis – Trading Gestao e Servicos LDA, met maatschappelijke zetel te 9001 – 802 Funchal-Madeira (Portugal), Avenida Arriaga 50 – 3° sala 5 ;

hierna Altunis genoemd,

eisende partij,

vertegenwoordigd door Meester Patricia Cappuyns loco Meester Olivier Van de Vorst en Meester Olivia Santantonio, advocaten te 1000 Brussel, Tour & Taxis, Havenlaan 86c b113 ;

tegen :

1. De B.V.B.A Brasserie 74, voorheen, de B.V.B.A. Turnhout Brasserie Cipriani, met KBO nummer 0537.237.369, met vennootschapszetel te 2300 Turnhout, Grote Markt 74 ;
2. De B.V.B.A Batavia19, met KBO nummer 0567.517.108, met vennootschapszetel te 2000 Antwerpen, Bataviastraat 19 ;
3. De B.V.B.A Blarenberg, met KBO nummer 0567.578.771, met vennootschapszetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 8 ;
4. De N.V. Lier Sass, met KBO nummer 0567.517.009, met vennootschapszetel te 2500 Lier, Grote Markt 37 ;

5. De heer / ;

6. De heer ;

hierna respectievelijk Brasserie 74, Batavia19, Blarenberg, Lier, AB en SB of gezamenlijk verweerders genoemd,

vertegenwoordigd door Meester Liesbeth Weynants loco Meester Tom Heremans, advocaat te 1170 Brussel, Terhulpesteenweg 178 en Meester Koen Verhaegen, advocaat te 2970 Schilde, Vloeyenbergdreef 14;

Gelet op de inleidende dagvaarding dd. 30.05.15.

Gelet op de bepalingen van de wet van 15.06.1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.

Gelet op de door de wet vereiste procedurestukken in behoorlijke vorm overgelegd :

Gelet op de beschikking gewezen door de 1^{ste} Kamer zaal A van de Nederlandstalige rechtbank van Koophandel Brussel dd. 22.05.15 ;

Gelet op de verbeterende beschikking gewezen door de 5de Kamer zaal C van de Nederlandstalige rechtbank van Koophandel Brussel dd. 07.06.16 ;

Gelet op de conclusies neergelegd voor alle partijen ter griffie van deze rechtbank ;

Gelet op de stukkenbundels neergelegd voor alle partijen ;

Gehoord de raadslieden van partijen ter terechtzitting dd. 13.06.16, waarna de zaak werd vastgesteld in toepassing van artikel 769 Ger.W. voor inberaadname op de zitting van 20.06.16. Bij onmogelijkheid tot inberaadname op 20.06.16 werd bij tussenvonnis gewezen door de Vijfde Kamer dd. 19.09.16

heropening der debatten bevolen voor inberaadname. Ter zitting van de Vijfde Kamer dd. 31.10.16 werd deze zaak in beraad genomen.

De rechtbank spreekt volgend vonnis uit :

1. Het voorwerp van de vorderingen

Altunis stelde een vorderingen in die ertoe strekken deze ontvankelijk en gegrond te horen verklaren

- Te horen zeggen voor recht dat Verweerders, door het gebruik van de namen CIPRIANI en CAPRIANI, met name in de vennootschapsnaam "TURNHOUT BRASSERIE CIPRIANI", in de handelsnamen "BRASSERIE CAPRIANI", "BRASSERIE IL CAPRIANI CITY" en "BRASSERIE IL CAPRIANI", in de domeinnaam www.capriani.be, in het Benelux merk "IL CAPRIANI" met nummer 951390, in de Benelux-merkaanvraag "BRASSERIE IL CAPRIANI (fig.)" met nummer 1303564, in de namen van gerechten op hun menu, met name "Antipasi Cipriani/Capriani", "Carpaccio Cipriani/Capriani" en "Scampi Cipriani/Capriani", op hun website, visitekaartjes, Facebook en andere (publicitaire) documenten en producten, inbreuk plegen op de exclusieve rechten van Altunis haar

CIPRIANI merken (artikel 9.2 (b) en 9.2 (c) UMVo) en zich schuldig maken aan oneerlijke en misleidende handelspraktijken (artikels VI.104 en VI.105, 1°, a) WER);

- Dienvolgens Verweerders te horen bevelen om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van eender welk teken dat het woord "CIPRIANI" of het gelijkaardige woord "CAPRIANI" bevat in eender welke naam (inclusief in namen van gerechten), (publicitair) document of voorwerp (zoals een olijfoliefles), of minstens binnen de 48 uren na betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per inbreuk en per dag dat niet wordt gehandeld conform het tussen te komen vonnis met een maximum van 250.000 euro ;
- TURNHOUT BRASSERIE CIPRIANI te bevelen om onmiddellijk haar vennootschapsnaam "TURNHOUT BRASSERIE CIPRIANI" en haar handelsnaam "BRASSERIE CAPRIANI" te veranderen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de namen van de CAPRIANI gerechten op haar menu, met name "Antipasti Capriani", "Carpaccio Capriani" en "Scampi Capriani", door de woorden CIPRIANI/CAPRIANI te verwijderen, of minstens binnen de 48 uren na betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per inbreuk en per dag dat niet wordt gehandeld conform het tussen te komen vonnis met een maximum van 250.000 euro ;
- BATAVIA19, BLARENBERG en LIER SASS te bevelen om onmiddellijk hun handelsnamen "BRASSERIE IL CAPRIANI" en "BRASSERIE IL CAPRIANI CITY" te veranderen in de Kruispuntbank van Ondernemingen door het woord CAPRIANI te verwijderen, of minstens binnen de 48 uren na betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per inbreuk en per dag dat niet wordt gehandeld conform het tussen te komen vonnis met een maximum van 250.000 euro ;
- De heer Abraham (Avi) Blits te bevelen om onmiddellijk het Benelux woordmerk "IL CAPRIANI" met nummer 951390 in te trekken, alsook de domeinnaam www.capriani.be, of minstens binnen de 48 uren na betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per inbreuk en per dag dat niet wordt gehandeld conform het tussen te komen vonnis met een maximum van 250.000 euro ;

- De heer Shaly Blits te bevelen om onmiddellijk de Benelux merkaanvraag "BRASSERIE IL CAPRIANI (fig.)" met nummer 1303564 in te trekken, of minstens binnen de 48 uren na betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per inbreuk en per dag dat niet wordt gehandeld conform het tussen te komen vonnis met een maximum van 250.000 euro ;
- Verweerders hoofdelijk, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot betaling van een bedrag van 50.000 EUR aan Altunis ten titel van schadevergoeding, te vermeerderen met gerechtelijke interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 26 januari 2015 tot aan de dag van algehele betaling ;
- De publicatie van een samenvatting van het tussen te komen vonnis te bevelen, (i) in de zaterdageditie van drie Nederlandstalige kranten (Het Laatste Nieuws, De Gazet van Antwerpen en De Standaard), betaald door de Verweerders (hoofdelijk, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere) bij eenvoudige afgifte van de facturen door Altunis, en (ii) op de gevel van en binnenin elk bestaand Capriani restaurant in Antwerpen, Lier, Mechelen en Turnhout gedurende één maand, en dit op kosten van Verweerders en op een duidelijke en onmiddellijke zichtbare en leesbare wijze, binnen de 48 uren na de betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 2.000 EUR per dag vertraging met een maximum van 250.000 EUR ;

"De vennootschappen achter de CAPRIANI restaurants in Antwerpen (Eilandje en Diamantclub), Lier [indien dit restaurant geopend is voor of op de datum van het tussen te komen vonnis], Mechelen en Turnhout, alsook de broers , zijn door het vonnis van [DATUM] van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel veroordeeld tot het stoppen van het gebruik van de tekens CIPRIANI en CAPRIANI in hun vennootschapsnamen, handelsnamen, merken, domeinnaam, alsook in eender welk (publicitair) document of op eender welk voorwerp omdat deze namen inbreuk plegen op de CIPRIANI merken van de CIPRIANI groep, die, sinds 1931, veel geld en energie heeft geïnvesteerd om van haar CIPRIANI merk een wereldbekend "hospitality brand" te maken (www.cipriani.com)."

- In de hypothese dat uw Rechtbank de publicatie van de voorgestelde samenvatting van het tussen te komen vonnis niet zou toekennen, verzoekt Altunis uw Rechtbank om te verduidelijken welke delen van het tussen te komen vonnis

(letterlijk) mogen worden gepubliceerd onder de voormelde voorwaarden en dwangsom ;

- o Altunis te veroordelen tot terugbetaling van de publicatiekosten in de kranten in het geval van een succesvol beroep door Verweerders tegen het tussen te komen vonnis waarbij deze publicatiemaatregel niet zou worden bevestigd;
- In elk geval Verweerders hoofdelijk, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding van 2.750 EUR en de dagvaardings- en rolkosten van 240,22 EUR (totaal van 2.990,22 EUR);
- Het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande het aanwenden van enig rechtsmiddel en met uitsluiting van de mogelijkheid tot borgstelling of kantonnement.

Verweerders verzoeken de rechtbank de hoofdvordering van Altunis af te wijzen als ontvankelijk doch ongegrond.

In onderschikte orde :

De vordering enkel gegrond verklaren voor zover zij ertoe strekt:

- te zeggen voor recht dat het gebruik van het teken CIPRIANI voor het uitbaten van restaurants door Turnhout Brasserie Cipriani, Batavia 19, Blarenberg en Lier SASS een inbreuk uitmaakt op de merkenrechten van Altunis en de staking te bevelen van die merkinbreuk onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per dag dat die inbreuk verder duurt ingaande drie maanden na betekening van het vonnis en met een maximum van 75.000 EUR;
- de verweersters Turnhout Brasserie Cipriani, Batavia 19, Blarenberg en Lier SASS in solidum te voordelen tot een schadevergoeding van 1.000 EUR.

Voor het overige de vorderingen af te wijzen als ongegrond.

In uiterst ondergeschikte orde, mocht een publicatiemaatregel worden toegekend, Altunis te bevelen om een borgsom te betalen van 250.000 EUR binnen de acht dagen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis.

Zij vorderen de veroordeling van Altunis tot betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het basisbedrag van 1.320 EUR.

2. Feiten en procedurele voorgaanden.

2.1 Procespartijen en merkhouders.

2.1.1 Eisende partij - Altunis.

Altunis beheert de intellectuele eigendomsrechten van de Cipriani-groep die op haar beurt actief is in voornamelijk de horeca (uitbating van restaurants en bars) en in kleinhandel van hoofdzakelijk Italiaanse levensmiddelen.

In 1958 werd in Venetië door Giuseppe Cipriani een hotel in het luxesegment geopend onder de naam " Hotel Cipriani". De opening van dit hotel was de aanzet tot de latere oprichting en groei van de Cipriani-groep.

Altunis heeft de websites www.cipriani.com in beheer.

Altunis deponeerde op 18.10.02 het op 19.11.03 onder nummer 002898419 ingeschreven merk



voor waren van klasse 32 (o.a. bieren, mineraal- en spuitwater en andere alcoholvrije dranken, sappen etc.) en alcoholhoudende dranken van klasse 30, (Stuk I.1 bundel Altunis).

Altunis is tevens merkhouder van het Uniebeeldmerk Cipriani Home dat werd gedeponeerd op 21.11.97 en ingeschreven op 08.09.99 onder nummer 000687905 voor waren van klasse 8 (vorken, messen en lepels), klasse 20 (meubelen, spiegels en lijsten, ...), klasse 21 (glazen, porselein, voorwerpen van glas, pannen en keukengerei), klasse 24 (tafellakens, dekens,

handdoeken) en klasse 25 (kamerjassen), en dat wordt afgebeeld als volgt (Stuk I.2 bundel Altunis) :



Het Uniebeeldmerk Cipriani Food werd door Altunis gedeponeerd op 21.11.97 en ingeschreven op 09.01.02 onder nummer 000683250 voor waren van klasse 29 (vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; gedroogde vruchten en groenten; eieren; melk; eetbare oliën en vetten) en klasse 30 (Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout; azijn; specerijen; ijs), en dat wordt afgebeeld als volgt (Stuk I.3 bundel Altunis) :



Altunis is eveneens merkhouders van het Het Uniebeeldmerk CIPRIANI dat werd gedeponeerd op 26 juli 2001 en ingeschreven op 12 augustus 2002 onder n° 002316594 voor waren van klasse 32 (Bieren; mineraal en spuitwater en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken), en dat wordt afgebeeld als volgt (stuk I.4 bundel Altunis) :



Ter zitting van deze rechtbank dd. 13.06.16 werd vastgesteld op basis van de neergelegde stukken dat het Uniewoordmerk Cipriani Gallery, gedeponeerd op 23.03.12 en ingeschreven op 31.07.12, niet als merkhouder Altunis heeft maar mevrouw Giovanna Cipriani. Er kon evenmin bevestigd worden dat Altunis licentiehouder van dit merk zou zijn.

De daadwerkelijke merkhouder is in deze zaak geen procespartij. De raadslieden van Altunis deden ter zitting afstand van geding met betrekking tot het Uniemark Cipriani Gallery.

2.1.2 Verwerende partijen.

Brasserie 74, Batavia 19, Blarenberg, en Lier Sass zijn actief in de horeca en meerbepaald baten zij restaurants uit met hoofdzakelijk de Italiaanse keuken. Deze restaurants worden uitgebaat onder de handelsnaam "Il Capriani".

AB, is zaakvoerder en aandeelhouder van de in de vorige paragraaf vermelde vennootschappen.

Hij is tevens merkhouder van het Benelux woordmerk IL CAPRIANI, dat werd gedeponeerd op 30.01.14 en ingeschreven op 21.04.14 onder nummer 0951390 voor de waren en diensten uit de klassen 29, 30 en 43.

AB registreerde de domeinnamen www.capriani.be en www.ilcapriani.be. (stuk A.1 bundel verweerders.)

SB ging op 28.01.15 over tot depot van de aanvraag voor het Beneluxbeeldmerk onder nummer 1303564 :



voor de diensten uit klasse 43.

Op 23 maart 2015 diende Altunis een oppositie in tegen deze merkaanvraag (Stuk I.21bis bundel Altunis).

2.2 De feiten.

Altunis stelde in september 2014 vast dat in Turnhout een restaurant geopend was met de handelsbenaming " Brasserie Capriani", uitgebaat door de B.V.B.A Turnhout Cipriani. (Stuk I.8 bundel Altunis).

In deze brasserie werden op het menu verschillende gerechten geafficheerd die verwezen naar Cipriani : " Antipasti Cipriani", " Carpaccio Cipriani" en " Scampi Cipriani" (stuk I. 9 bundel Altunis) Deze brasserie beschikte over een website www.capriani.be.

De raadslieden van Altunis, die vreesden dat er mogelijk verwarringsgevaar bestond, stelden per brief dd. 23.09.14, Cipriani Turnhout in gebreke en verzochten de brasserie om onmiddellijk het gebruik niet alleen van Cipriani maar ook van Capriani te staken. In deze ingebrekestelling verweten de raadslieden van Altunis SB kwade trouw : SB was als zaakvoerder van een andere vennootschap reeds in kennis gesteld dat Altunis zich verzette tegen

het gebruik van "Cipriani" in de vennootschapsnaam van die andere vennootschap en had ten gevolge daarvan, na het inleiden van een procedure door Altunis, de vennootschapsnaam reeds veranderd.

Deze ingebrekestelling werd niet beantwoord. Wel zou na deze ingebrekestelling Cipriani Turnhout overgaan tot wijziging van haar kaart en de er voorheen als "Cipriani" op vermelde rechten wijzigen door ze van de bijkomende vermelding "Capriani" te voorzien. (stuk I.18 bundel Altunis).

De raadslieden van Altunis verstuurden een herinnering voor de ingebrekestelling op 26.01.15.

Inmiddels had Altunis vastgesteld dat er twee nieuwe brasserieën geopend zouden worden met de handelsnaam " (Brasserie) Il Capriani" respectievelijk in Antwerpen op 05.12.14 en in Mechelen op 25.06.15.

De raadslieden van Altunis verstuurden op 26.01.15 een nieuwe ingebrekestelling die gericht was aan Batavia 19, Blarenberg, Lier Sass, SB en AB waarin zij aanmaanden om het gebruik van de handelsbenaming, de namen van de Capriani-gerechten en het gebruik van de website www.capriani.be te staken door de verwijdering van het woord Capriani. Zij drongen aan op het uit circulatie halen van alle documenten, producten en publiciteitsmateriaal waarop Cipriani maar ook Capriani vermeld werd. (stuk I.20 bundel Altunis).

Zij verzochten AB over te gaan tot de onmiddellijke intrekking van het Beneluxwoordmerk " Il Capriani" met nummer 951390.

In januari 2015 opende Batavia19 een nieuwe brasserie in Antwerpen met de naam " Brasserie Il Capriani City" (stukken 1.24-1.25 bundel Altunis).

3. Beoordeling.

3.1 De bevoegdheid van deze rechtbank.

De bevoegdheid van deze rechtbank maakt niet langer het voorwerp uit van enige exceptie van onbevoegdheid opgeworpen door verweerders.

De rechtbank heeft na onderzoek van de zaak geen grond voor onbevoegdheid vastgesteld die zij ambtshalve zou dienen op te werpen.

De rechtbank stelt vast dat zij zetelend als rechtbank voor geschillen over Uniemerken bevoegd is voor dit geschil. (artikel 574,11° Ger.W).

3.2 De ontvankelijkheid van de vordering.

De ontvankelijkheid van de vorderingen maakt niet het voorwerp uit van enige exceptie opgeworpen door verwerende partijen.

De rechtbank heeft na onderzoek van de zaak geen onontvankelijkheidsgrond vastgesteld die zij ambtshalve dient op te werpen.

De vorderingen zijn derhalve ontvankelijk.

3.3 Over de grond van de zaak.

De vorderingen van Altunis zijn gegrond op :

- 3.3.1 De schending van artikel 9.2 (c) UMVo
- 3.3.2 De schending van artikel 9.2 (b) UMVo
- 3.3.3 Oneerlijke Marktpraktijken.

3.3.1 De schending van artikel 9.2 (c) UMVo.

Artikel 9.2 (c) UMVo stelt :

" 2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemark hebben verkregen, is de houder van dat Uniemark gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

*...
c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemark ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemark is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemark."*

Op Altunis rust de bewijslast van de vier cumulatieve voorwaarden die in dit artikel 9.2 (c) UMVo worden opgenomen.

a) Eerste voorwaarde : een in de Unie bekend merk.

Altunis houdt voor dat de Cipriani-merken in de Europese Unie bekendheid genieten voor een aantal diensten en waren gerelateerd aan de restaurant- en hotelsector. Zij verwijst hiervoor naar haar stukken I.6 quinquies, II.1 –

II.34 en III.1-3.

Verwerende partijen menen dat deze bekendheid in de Europese Unie geenszins bewezen wordt. Zij verwijzen daarnaast ook naar het vonnis van de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel dd. 01.05.15 waarin zou geoordeeld zijn dat de Cipriani merken van Altunis geen bekendheid genoten minstens dat het bewijs daarvan niet werd bijgebracht.

De stukken die bijgebracht worden door Altunis hebben in hoofdzaak betrekking op de bekendheid van Harry's Bar en de familie Cipriani. Deze bekendheid lijkt zich uit te strekken voornamelijk tot de Amerikaanse pers.

Slechts enkele stukken verwijzen zeer beperkt naar het gebruik van de Cipriani-merken in de Europese Unie.

Een merk kan slechts als bekend merk beoordeeld worden wanneer " *het oudere merk bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.* " (General Motors / Yplon, HvJ, 14 september 1999, www.curia.europa.eu, Zaak C-375/97 – overweging 26)

Bekendheid veronderstelt dat er een zekere mate van vertrouwddheid is bij het relevante publiek dat naargelang van de waren of diensten waarvoor het merk bescherming geniet een algemeen dan wel eerder kleiner en specifiek publiek kan zijn. (Pago International GmbH / Tirolmichl registrierte Genossenschaft mbH, HvJ, 6 oktober 2009, www.curia.europa.eu, Zaak C-301/07, oww.21-22)

De nationale rechter aan wie de beoordeling van de bekendheid in de Unie van een merk wordt voorgelegd moet rekening houden met alle relevante omstandigheden zoals ondermeer, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, de omvang van de investeringen die door de betrokken onderneming werden gedaan om het merk bekendheid te geven. ((Pago International GmbH / Tirolmichl registrierte Genossenschaft mbH, HvJ, 6 oktober 2009, www.curia.europa.eu, Zaak C-301/07, oww.25 met verwijzing naar General Motors / Yplon oww. 26).

Altunis bleef in casu in gebreke om stukken over het marktaandeel van de merken, de intensiteit en de duur van het gebruik van deze merken bij te brengen. Zij liet na stukken over de gedane investeringen neer te leggen.

Slechts met betrekking tot de geografische omvang kan vastgesteld worden dat enkele neergelegde stukken aantonen dat er binnen de Unie melding werd gemaakt van de merken.

De rechtbank is bijgevolg van oordeel dat het door Altunis overgelegde

niet genoegzaam aantoon dat de Cipriani-merken als een in de
ind merk moeten beoordeeld worden.

ervulling van de eerste voorwaarde sluit de toepassing van artikel
artikel 9.2 (c) UMVo uit gelet op het gebrek aan de het cumulatief vervuld
zijn van de vier in dit artikel vereiste voorwaarden.

De vorderingen van Altunis gesteund op de toepassing van artikel 9.2 (c)
UMVo moet dan ook afgewezen worden als ongegrond.

De rechtbank gaat hierna ten overvloede in op de drie andere voorwaarden.

**b) Tweede voorwaarde : het gebruik van een teken in het economische
verkeer voor waren en diensten.**

Altunis houdt voor dat zij zich kan verzetten tegen het gebruik van de
vennootschapsnaam " Turnhout Brasserie Cipriani " en de handelsnamen
" (Brasserie) Il Capriani (City). Zij meent zich tevens te kunnen verzetten
tegen het gebruik van de domeinnaam www.capriani.be en tegen de namen
waaronder de gerechten " Antipasta/Carpaccio/Scampi Capriani" vermeld
worden.

Altunis stelt dat aan de tweede voorwaarde voldaan is nu zij zich in
toepassing van het artikel 9.3 (d) UMVo kan verzetten tegen het gebruik van
een teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of
bedrijfsnaam.

Verweerders houden voor dat Altunis niet het bewijs levert dat zij het
litigieuze teken zouden gebruiken als merk omdat zij, conform de gangbare
rechtspraak van het Hof van Justitie, de vennootschapsnaam " Turnhout
Brasserie Cipriani " en de handelsnamen " (Brasserie) Il Capriani (City)" niet
gebruiken ter onderscheiding van waren of diensten als afkomstig van een
bepaalde onderneming. (Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer
Inc., HvJ, 29 september 1998, www.curia.europa.eu, C-39/97 oww 28 met
verwijzing naar HAG II – arrest, HvJ, 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89,
Jurispr. blz. I-3711, punten 14 en 13).

De vennootschapsnaam " Turnhout Brasserie Cipriani " en de handelsnamen
" (Brasserie) Il Capriani (City)" worden in de eerste plaats gebruikt om de
handelszaken te onderscheiden van de handelsactiviteiten van andere
ondernemingen en dus niet in de eerste plaats ter onderscheiding van waren
of diensten.

Het komt Altunis toe aan te tonen waarom zij van oordeel is dat de door
verweerders gebruikte vennootschapsnaam en handelsnamen in deze
concrete omstandigheden verder gaan dan het onderscheiden van de

handelsactiviteiten van de onderneming en tevens gebruikt worden als merk.

Het volstaat niet dat het eventueel *mogelijk* is dat handels- of bedrijfsnamen ook voor merkenrechtelijke bescherming of als inbreukmakend op beschermde merken in aanmerking komen : de bewijslast van Altunis overstijgt "het mogelijke" en moet concreet zijn.

Avi Blits is merkhouders van het Benelux-merk " Il Capriani ". Zijn broer, Shlay Blits is titularis van de Benelux-merkaanvraag " Il Capriani". Zowel het merk als de merkaanvraag hebben betrekking op de klassen 29.

Gelet op het Benelux-merk en de Benelux-merkaanvraag kunnen verweerders niet gevolgd worden waar zij voorhouden dat zij de vennootschapsnaam " Turnhout Brasserie Cipriani " en de handelsnamen " (Brasserie) Il Capriani (City)" slechts en enkel gebruikten om de handelszaken te onderscheiden van de handelsactiviteiten van andere ondernemingen.

De rechtbank is van oordeel dat Altunis zich derhalve wel op de toepassing van het artikel 9.3 (d) UMVo kan beroepen.

Altunis houdt verder voor dat de registratie en het gebruik van de domeinnaam www.capriani.be als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten geschiedde omdat het teken in deze domeinnaam vermeldt wordt voor reclame- of advertentiedoeleinden.

Verweerders betwistten deze stelling.

Alhoewel domeinnamen principieel wel in aanmerking komen voor merkenrechtelijke bescherming, bestaat de eerste functie van een domeinnaam niet in de onderscheiding van waren of diensten als afkomstig van een welbepaalde onderneming.

Door het depot van het eerste Beneluxmerk en de aanvraag van het tweede merk hebben verweerders overduidelijk de intentie om domeinnaam als nieuw merk en dus ook en hoofdzakelijk ter onderscheiding van waren of diensten aan te wenden.

De namen " Antipasti / Carpaccio / Scampi Capriani" werden door verweerders op de menukaarten opgenomen.

Om redenen als hierboven uiteengezet is de rechtbank ook met betrekking tot deze benamingen van oordeel dat zij niet louter ter onderscheiding van de andere gerechten op de kaart werden vermeld maar, gelet op de Benelux-merkenrechtelijke bescherming van verweerders, ter onderscheiding van de waren en diensten aangeboden door verweerders, en niet door een andere onderneming werden opgenomen.

De rechtbank is van oordeel dat aan de tweede voorwaarde van artikel

9.2 (c) UMVo is voldaan.

c) Derde voorwaarde : het bestaan van overeenstemming tussen de litigieuze tekens enerzijds en de beschermde merken anderzijds.

Altunis stelt dat de overeenstemming tussen de Cipriani-merken en de litigieuze tekens die gebruikt worden door verweersters op voldoende wijze aangetoond wordt nu er sprake is van meer dan enkel overeenstemming tussen de Cipriani-merken en de litigieuze tekens aangezien er gevaar voor verwarring bestaat waardoor meteen de minder strenge en stringente vereiste van "overeenstemming" eveneens aangetoond is.

Verweerders stellen dat de tekens die zij gebruiken niet identiek zijn noch overeenstemmen met de Uniemerken waarvan Altunis houder is.

De rechtbank houdt bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen de beschermde merken enerzijds en de litigieuze tekens anderzijds rekening met de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis en met de aard van de betrokken waren of diensten. (Gotzen, F., Janssens, M.-C, " Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht", 2014-2015, Vanden Broele, p.188)

Daarbij neemt de rechtbank volgende tekens in beschouwing :

<i>CIPRIANI merken</i>	<i>Litigieuze tekens</i>
Merk 1 (Stuk I.1 bundel Altunis): 	- Vennootschapsnaam: TURNHOUT BRASSERIE CIPRIANI
Merk 2 (Stuk I.2 bundel Altunis):	- Handelsnamen: BRASSERIE IL CAPRIANI BRASSERIE IL CAPRIANI CITY IL CAPRIANI
	- Domeinnaam: www.capriani.be
	- Benelux merk nr. 951390:

 Merk 3 (Stuk I.3 bundel Altunis):  Merk 4 (Stuk I.4): 	IL CAPRIANI - Benelux merkaanvraag nr. 1303564:  Namen van gerechten: Antipasta Cipriani/Capriani Carpaccio Cipriani/Capriani Scampi Cipriani/Capriani
---	---

Gelet op de hoger vermelde afstand van geding met betrekking tot het woordmerk "Cipriani Gallery" strekt de beoordeling van de rechtbank zich uit tot vier beschermde beeld-Uniemarken aan de ene zijde en de door verweerders gebruikte tekens die hoofdzakelijk uit woorden bestaan.

Het is de totaalindruk die door het beschermde merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek die ter beoordeling voorligt. De merken moeten in hun geheel worden onderzocht en vergeleken.

De rechtbank kan in het bijzonder rekening gehouden met de onderscheidende en de dominerende bestanddelen ervan.

Slechts wanneer er sprake is van één dominerend element en de andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, mag de rechtbank de overeenstemming alleen op basis van enkel het dominerende bestanddeel beoordelen. (HvJ, BHIM/Shaker, 12 juni 2007, www.curia.europa.eu C-334/05, oww. 41-42)

De elementen van de beeldmerken van Altunis laten niet toe om te besluiten tot aanwezigheid van slechts één dominerend bestanddeel : zowel de grafische voorstelling van een barman als de vermelding van CIPRIANI vormen de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen.

Altunis toont niet aan dat er sprake zou zijn van visuele gelijkenis.

In de Beneluxmerkaanvraag vanwege SB met nr. 1303564 wordt weliswaar gebruik gemaakt van een beeldelement met het woord " Capriani" dat echter geenszins gelijk is of zelfs overeenstemt met de beeldelementen gebruikt in de Unie-merken van Altunis.

De auditieve gelijkenis acht de rechtbank evenmin aangetoond. Het naast elkaar bestaan van twee vier-lettergrepen tekens die de laatste drie lettergrepen delen, zoals Altunis voorhoudt, is onvoldoende om auditieve gelijkenis vast te stellen.

Over het conceptuele standpunt ofwel de begripsmatige gelijkenis tussen de Uniemerken en de litigieuze tekens houdt Altunis voor dat het relevante publiek *waarschijnlijk* de woorden " Cipriani " en " Capriani " zal waarnemen als een verzonden woord ofwel als een achternaam zonder enige bijzondere connotatie.

Er kan dus niet vastgesteld worden dat er in casu sprake zou zijn van een sterke begripsmatige gelijkenis tussen de Uniemerken van Altunis en de litigieuze tekens gebruikt door verweerders anderszijds.

De rechtbank is van oordeel dat niet voldaan is aan de derde voorwaarde.

- d) Vierde voorwaarde : het gebruik van de litigieuze tekens trekt een ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Cipriani-merken.

Altunis stelt maar bewijst niet dat verweerders door het gebruik van " Capriani" profiteren van de aantrekkingskracht, reputatie en prestige van de "Cipriani"- merken.

Verweerders kunnen moeilijk weerleggen dat zij zich aanvankelijk inderdaad

door de Cipriani-familie en het gerecht " carpaccio" lieten inspireren. De vennootschapsnaam B.V.B.A. Brasserie Cipriani verdween echter ingevolge een stakingsprocedure ingeleid door Altunis in 2014 en werd vervangen sedert 13.05.14 door de benaming " La Brasserie".

" La Brasserie " is in deze procedure ten gronde echter geen procespartij. Het eventuele meeliften of freeriding in hoofde van " La Brasserie " laat de rechtbank in deze zaak dan ook buiten beschouwing.

Hoger oordeelde de rechtbank dat er niet voldaan was aan de eerste en de derde voorwaarde. Het komt Altunis toe om te bewijzen, spijs het niet vervuld zijn van de eerste en de derde voorwaarde, waaruit de precieze meelifting door de thans verwerende partijen dan wel zou bestaan.

Altunis laat na aan te tonen dat het economische gedrag van de gemiddelde consument gewijzigd wordt als gevolg van het gebruik van de litigieuze tekens door verweerders of dat deze wijziging zich in de toekomst zal voordoen.

Dit bewijs wordt niet geleverd.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat niet kan besloten worden dat een afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk werd aangetoond zodat ook aan de vierde voorwaarde niet is voldaan.

Conclusie :

De rechtbank wijst de vordering zoals gesteld door Altunis en gesteund op artikel 9.2 (c) UMVo af als ongegrond.

3.3.2 De schending van artikel 9.2 (b) UMVo.

Artikel 9.2 (b) UMVo stelt :

" 2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemark hebben verkregen, is de houder van dat Uniemark gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer :

a) ... ;

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemark en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemark is

ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk ; "

Op Altunis rust de bewijslast van de voorwaarden die in dit artikel 9.2 (b) UMVo worden opgenomen.

- a) De eerste voorwaarde : de litigieuze tekens worden gebruikt met betrekking tot waren of diensten.

De rechtbank verwijst integraal naar hetgeen werd uiteengezet onder punt 3.3.1 b).

De rechtbank is van oordeel dat aan de eerste voorwaarde van artikel 9.2 (b) UMVo is voldaan.

- b) Tweede voorwaarde : het bestaan van overeenstemming tussen de litigieuze tekens enerzijds en de beschermde merken anderzijds.

De rechtbank verwijst integraal naar hetgeen werd uiteengezet onder punt 3.3.1 c).

De rechtbank is van oordeel dat aan de tweede voorwaarde van artikel 9.2 (b) UMVo niet is voldaan.

- c) Derde voorwaarde : het bestaan van verwarringsgevaar.

De rechtbank verwijst naar hetgeen werd uiteengezet onder punt 3.3.1 d).

Het bestaan van verwarringsgevaar veronderstelt dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Partijen zijn het oneens over het relevante publiek dat door de rechtbank in ogenschouw moet genomen worden. Altunis houdt voor dat de gemiddelde Europese consument als behorend tot het relevant publiek moet beschouwd worden terwijl verweerders het relevante publiek veel beperkter, beperkt tot de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende Antwerpse consument, voorstellen.

Rekening houdend met de neergelegde stukken kan niet vastgesteld worden dat de gemiddelde Engelse of Italiaanse consument wel vertrouwd zouden zijn met de Cipriani-merken. Een occasionele verplaatsing van Engelse toeristen naar het vasteland die gepaard zou gaan met verwarring in hoofde van deze toeristen kan niet weerhouden worden als bewijs ter staving van het

feit dat deze toeristen in eigen land wel vertrouwd zouden zijn met de Cipriani-merken.

De eventuele Cipriani-activiteiten en het gevaar voor verwarring dat zou bestaan in New York zijn ter zake niet relevant.

De rechtbank is van oordeel dat ook aan de derde voorwaarde van artikel 9.2 (b) UMVo niet is voldaan.

Conclusie :

De rechtbank wijst de vordering zoals gesteld door Altunis en gesteund op artikel 9.2 (b) UMVo af als ongegrond.

3.3.3 Oneerlijke Marktpraktijken.

De vordering van Altunis strekkende tot veroordeling van verweerders wegens oneerlijke handelspraktijken werd gesteund op de beweerde merkinbreuken en schendingen van in hoofdde, artikel 9.2 (c) UMVo en in ondergeschikte orde artikel 9.2 (b) UMVo.

Altunis houdt verder voor dat het gebruik van het woord Cipriani en Capriani in de vennootschapsnaam, handelsnaam, domeinnaam, Benelux-merk (aanvraag), en namen van gerechten misleidend zijn omdat de indruk gewekt wordt dat verweerders deel uitmaken van het netwerk van Altunis / de Cipriani Group terwijl dit met zekerheid niet het geval is. Zij zouden op die manier een ongerechtvaardigd voordeel halen uit alle inspanningen die Altunis / de Cipriani Group zou hebben geleverd en uit de investeringen die door deze groep verricht werden.

Alhoewel het gebruik van het woord Cipriani, voor zover het door verweerders zou aangewend worden om reclame te maken (artikel VI.105,1° a WER) misleidend zou zijn, wat voor het gebruik van het woord Capriani niet kan weerhouden worden, moet de rechtbank vast stellen dat in deze zaak niet aangetoond werd dat het woord Cipriani ook daadwerkelijk met dat doel zou gebruikt zijn door de verwerende procespartijen.

De rechtbank wijst op dit punt de vordering af als ongegrond.

3.3.4 De overige gevorderde maatregelen.

De overige door Altunis gevorderde maatregelen betreffen de verandering van de vennootschapsnaam/handelsnamen in de KBO, de intrekking van de Benelux-merk(aanvraag) en de intrekking van domeinnaam.

De vordering tot wijziging van de vennootschapsnaam Turnhout Brasserie Cipriani zou niet alleen zonder voorwerp geworden zijn, de vennootschap die onder deze benaming deelneemt aan het economische verkeer is daarnaast ook geen procespartij in deze procedure.

Met betrekking tot de vordering van Altunis tot intrekking van Benelux-merk nr. 951390 en Benelux-merkaanvraag nr. 1303564 is de rechtbank van oordeel dat de vordering op dit punt ongegrond is omdat niet vastgesteld werd dat de aanvraag/registratie van een merk een gebruik in het economisch verkeer uitmaakt maar daarnaast ook niet vastgesteld werd dat deze depots een inbreuk zouden uitmaken op de Uniemerken waarvan Altunis houder is.

De rechtbank wijst de vordering op deze punten dan ook af als ongegrond.

DE RECHTBANK BESLIST HET VOLGENDE :

Rechtsprekende op tegenspraak,

Verklaart de vorderingen op hoofdeis ontvankelijk doch wijst ze af als ongegrond.

Legt in toepassing van artikel 1017 Ger.W. de kosten van het geding ten laste van eisende partijen. Deze kosten werden in hoofde van eiseressen begroot op de dagvaardings- en rolkosten van 240,22 euro en in hoofde van verweerders begroot op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding.

Dit vonnis werd gewezen door de Vijfde kamer van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, samengesteld uit :

Mevrouw B. Herregodts, rechter, voorzitter van de kamer ;

Mevrouw L. Hellebosch, rechter in handelszaken,

De heer T. Vanderbeuken, rechter in handelszaken,

die de zitting hebben bijgewoond en aan het beraad hebben deelgenomen.

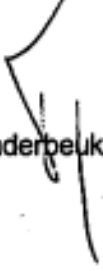
Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van de Vijfde kamer van

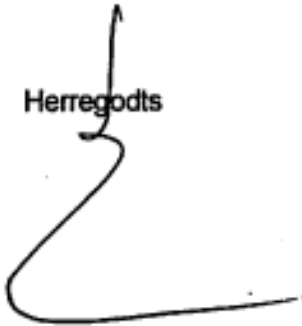
de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel op

20 FEB. 2017


Cassiman


Hellebosch


Vanderbeuken


Herregodts