

N° 19276

Rep. Nr. 2014/ 3826

8ste kamer

Eindarrest

## ARREST

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

A.R. nr. 2010/AR/2016

**INZAKE VAN :**

**De vennootschap naar Amerikaans recht QUANTUM CORPORATION**, met vennootschapszetel in de Verenigde Staten van Amerika, te SAN JOSE, CALIFORNIA 95110, 1650 Technology Drive, Suite 800,

appellante,  
vertegenwoordigd door Mr. HEREMANS Tom, advocaat te 1170 BRUSSEL, Terhulpesteenweg 178;

**TEGEN:**

**QUANTUM ICT N.V.**, met maatschappelijke zetel te 3001 HEVERLEE, Interleuvenlaan 15F,

geïntimeerde,  
vertegenwoordigd door Mr. LEFEVRE Sydney loco Mr. MOTTARD Philippe, advocaat te 4020 LIEGE, Quai des Ardennes 7.

---

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis d.d. 17 maart 2010 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter.

Er wordt geen akte van betekening voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig neergelegd ter griffie van het hof op 15 juli 2010. Het is regelmatig naar de vorm.

## **I. Situering van het geschil**

1. Appellante, de vennootschap naar Amerikaans recht Quantum Corporation, is een onderneming die aanvoert wereldwijd actief te zijn in de sector van "Informatie Communicatie Technologie" ("ICT") en meer bepaald in het beheer van data, alsmede de archivering en het herstel daarvan.

Zij stelt hiertoe producten en diensten ontwikkeld te hebben, zoals geïntegreerde producten met disks, cassettes, encryptie van gegevens, databeheer software, evenals "intelligente" producten die vanuit een centraal punt back-up en archiefsystemen beheren en controleren.

In het boekjaar 2008-2009 zou Quantum Corporation een omzet van 809 miljoen USD gerealiseerd hebben. Zij voert aan ongeveer 1.900 personen tewerk te stellen in verschillende vestigingen in de wereld en te beschikken over meer dan 20 vaste verdelers en meer dan 5000 wederverkopers. Zij verkoopt haar producten ook ingebouwd in apparatuur van producenten zoals Dell, EMC, HP, IBM and Sun. De aandelen van Quantum Corporation zijn genoteerd op de New York Stock Exchange.

Quantum Corporation is houder van de volgende merken :

- Het Benelux woordmerk QUANTUM, gedeponeerd op 30 oktober 1998 en ingeschreven onder nr. 662203 voor waren en diensten uit de

volgende klassen (classificatie van Nice) :

Klasse 16 : Drukwerken, namelijk publicaties, kranten, tijdschriften, handleidingen, gebruikershandleidingen, pamfletten en brochures over, voor gebruik bij en gericht op gebruikers van computerrandapparatuur, namelijk van computer drives voor het opslaan, het terughalen en het leveren van computer geheugen, digitale informatie en gegevens, computer drives voor het terughalen, het opslaan en het leveren van gelijktijdige audio en video content stromen naar televisies, video cassette recorders en set-top boxen, van tape-drives, tape drive autoladers, computermedia voor toepassingen met betrekking tot opslag, van computermedia voor back-up toepassingen, halfgeleider diskdrives en van opnamekoppen.

Klasse 37 : Installatie, onderhoud en reparatie van computerrandapparatuur, namelijk van computer drives voor het opslaan, het terughalen en het leveren van computergeheugen, digitale informatie en data, van computer drives voor het terughalen, het opslaan en het leveren van gelijktijdige audio en video content stromen naar televisies, video cassette recorders en set-top boxen, van tape drives, van tape drive autoladers, van computerapparatuur en -randapparatuur voor toepassingen met betrekking tot opslag, van computerapparatuur en -randapparatuur voor back-up toepassingen, van halfgeleider diskdrives en van opnamekoppen.

Klasse 38 : Het verschaffen van toegang tot websites (telecommunicatienetwerken), waarvan op interactieve en niet- interactieve wijze informatie kan worden gedownload, gericht op gebruikers van computerdrives voor het opslaan en terughalen en het leveren van computergeheugen en gegevens en van computerdrives voor het terughalen, het leveren en het opslaan van gelijktijdige audio en video content stromen naar televisies, videocassetterecorders en set-top boxen, van tape drives, van tape drive autoladers en van computermedia voor toepassingen met betrekking tot opslag, computermedia voor back-up toepassingen, van halfgeleider diskdrives en van opnamekoppen.

Klasse 41 : Elektronische publicatie van artikelen.

Klasse 42 : Computerdiensten, namelijk ontwikkeling en ter beschikking stellen van computerrandapparatuur, namelijk computer drives voor het opslaan, het terughalen en het leveren van computergeheugen en gegevens en voor het opslaan, het terughalen en het leveren van gelijktijdige audio en video content stromen naar televisies, video cassette recorders en set-top boxen; ontwikkeling en ter beschikking stellen van tape drives en tape drive autoladers; ontwikkeling en het ter beschikking stellen van computermedia voor toepassingen met betrekking tot opslag; ontwikkeling en ter beschikking stellen van computermedia voor back-up toepassingen; ontwikkeling en ter beschikking stellen van halfgeleider diskdrives; ontwikkeling en ter beschikking stellen van opnamekoppen; installatie van CD-ROM's, diskettes en andere dergelijke producten.

- Het Benelux woordmerk QUANTUM, gedeponeerd op 21 oktober 1977 en ingeschreven onder nr. 348128 voor de waren uit de volgende klasse (classificatie van Nice):

Klasse 9 : Magnetische banden voor het opnemen en weergeven van geluid; wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, elektrische voor zover niet begrepen in andere warenklassen (met inbegrip van radiotelegrafische), fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; munt- en penningautomaten; spreekmachines; kasregisters, rekenmachines; brandblusapparaten.

- Het Benelux woordmerk QUANTUM, gedeponeerd op 25 februari 1991 en ingeschreven onder nr. 496020 voor de waren uit de volgende klasse (classificatie van Nice) :

Klasse 9 : Computers; wetenschappelijke, elektrische en elektronische apparaten en instrumenten, alle voor het ontvangen, verwerken, zenden, opslaan of doorgeven van input en output van gegevens; tekstverwerkers; monitors; printapparaten, geheugens, controle- en opmaakapparatuur, alle te gebruiken bij de voornoemde producten; elektronische apparaten en instrumenten die computerprogramma's gebruiken en bestemd zijn voor de controle van computers, machines en machine-werktuigen; onderwijs- en leerapparatuur en -instrumenten; telefax-apparatuur; apparatuur voor het opnemen van geluid en/of beelden; schijfaandrijvingen; magnetische systemen voor de opslag van gegevens voor schijfaandrijvingen; onderdelen en toebehoren voor alle voornoemde producten, magnetische banden, schijven, kaarten en draden bestemd voor de opslag van computerprogramma's of voorzien van computerprogramma's; optische schijven; spoelen en cassettes geschikt om te worden gebruikt met voornoemde schijven, banden, kaarten en draden; gecodeerde ponskaarten en banden; magnetische banden voorzien van geluid en/of beeldopnamen; geregistreerde computerprogramma's.

Quantum Corporation stelt sinds bijna dertig jaar QUANTUM als handelsnaam en als vennootschapsbenaming te voeren en de QUANTUM merken te gebruiken om haar producten en diensten onder meer in België aan te bieden. Zij beschikt over verschillende domeinnamen, waaronder "quantum.com".

2. Geïntimeerde, de NV Quantum ICT, voert aan diensten aan te bieden inzake installatie en onderhoud van telefooncentrales, van actieve netwerkelementen en van beveiliging van netwerken, van switches voor datanetwerken evenals van software voor beveiliging van datanetwerken. Haar activiteit zou hoofdzakelijk geconcentreerd zijn rond de optimalisatie van de overdracht van gegevens via het telefoonnetwerk en het internet.

Quantum ICT is houder van het merk QUANTUM ICT, ingeschreven (na een oppositieprocedure die aanleiding gaf tot een beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ("BVIE") d.d. 30 maart 2009 en een arrest van het hof van beroep te Brussel d.d. 8 december 2010) voor waren en diensten van klasse 37 : bouw, en voor diensten van klasse 42 : wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten. Inschrijving werd geweigerd voor de (overige) waren en diensten van klassen 37, 38 en 42 waarvoor het depot van het merk QUANTUM ICT oorspronkelijk was verricht, met name onder meer voor "reparaties en installatiewerkzaamheden", "telecommunicatie" en "ontwerpen van computers en software".

3. Op 22 oktober 2009 ging Quantum Corporation over tot dagvaarding van Quantum ICT voor de eerste rechter.

## **II. De vorderingen van de partijen voor de eerste rechter**

4. Het hof verwijst naar het bestreden vonnis.

## **III. De bestreden beslissing**

5. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter de vordering van Quantum Corporation ontvankelijk doch ongegrond verklaard en haar veroordeeld in de kosten van het geding.

#### IV. De vorderingen van de partijen voor het hof

##### 6. Quantum Corporation verzoekt het hof :

Het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, het bestreden vonnis teniet te doen, haar oorspronkelijke vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren en zodoende :

- vast te stellen dat Quantum ICT door het gebruik van de tekens QUANTUM en QUANTUM ICT, een inbreuk pleegt :
  - op de merkenrechten van Quantum Corporation in de zin van artikel 2.20. 1. a. BVIE, minstens van artikel 2.20. 1. b. BVIE, en in de zin van artikel 2.20.1. d. BVIE, dit laatste door het gebruik van de handelsnaam Quantum ICT en de domeinnaam quantumict.be,
  - op de handelsnaamrechten van Quantum Corporation krachtens artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs en de artikelen 95 en 96.1° van de WMPC;
- bijgevolg, de staking te bevelen van dit gebruik, onder verbeurte van een dwangsom van i) 250 euro per individueel exemplaar van drukwerk of per reclame-uiting in eender welke publicatie, ii) 10.000 euro per mededeling aan het publiek per dag, bijvoorbeeld per individuele TV- of radiospot per dag van uitzending en per webpagina (met inbegrip van pop-ups) en per begonnen dag waarin een inbreuk op dit stakingsbevel wordt vastgesteld vanaf de tiende dag volgend op de betekening van dit arrest;
- vast te stellen dat Quantum ICT door de registratie van de domeinnaam "quantumict.be" een wederrechtelijke registratie heeft verricht in de zin van artikel 4 van de Domeinnaamwet van 26 juni 2003;
- de overdracht te bevelen van de domeinnaam "quantumict.be" aan Quantum Corporation;
- de publicatie te bevelen van dit arrest in twee Nederlandstalige en twee

Franstalige vakbladen of kranten op kosten van Quantum ICT, “welke kosten terugvorderbaar zullen zijn na overlegging van de factuur of pro-forma factuur”;

- Quantum ICT te veroordelen in de kosten van beide aanleggen.

7. Quantum ICT verzoekt het hof :

Het hoger beroep van Quantum Corporation ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;

Quantum Corporation te veroordelen in de kosten van beide aanleggen, inbegrepen de twee rechtsplegingsvergoedingen bepaald op telkens 1.200 euro;

In ondergeschikte orde :

Voor recht te zeggen dat de dwangsom in voorkomend geval slechts 30 dagen na de betekening van dit arrest zal verschuldigd zijn;

In elk geval de eis gegrond op de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, alsook de vordering tot overdracht van de domeinnaam “quantumict” aan Quantum Corporation, ongegrond te verklaren.

De rechtsplegingsvergoeding te beperken tot het basisbedrag.

V. Beoordeling

Artikel 2.20.1.a BVIE



8. Opdat Quantum Corporation zich nuttig op voormeld artikel zou kunnen beroepen, moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn :

- het aangevochten teken wordt gebruikt in het economisch verkeer;
- het aangevochten teken is gelijk aan het merk;
- het aangevochten teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als deze waarvoor het merk werd ingeschreven;
- het gebruik van het aangevochten teken doet afbreuk of dreigt afbreuk te doen aan de functies van het merk (cfr. HvJ EU 11 september 2007, C-17/06, Céline, punten 16 en 27).

*Het gelaakte teken wordt gebruikt in het economisch verkeer*

9. Dienaangaande bestaat er geen betwisting.

*De gebruikte tekens QUANTUM en QUANTUM ICT zijn gelijk aan het merk*

10. Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk gelijk zijn, dient gekeken te worden naar het teken zoals dat gebruikt wordt, in relatie met het merk zoals dat is ingeschreven.

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet in haar geheel worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde Benelux-consument van de betrokken waren of diensten. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is

achtergebleven (HvJ EU 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertraubet, CV-291/00, punt 52).

Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EU 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertraubet, CV-291/00, punt 54).

Voor wat betreft de vraag wat de onbeduidende verschillen zijn die aan de aandacht kunnen ontsnappen, moet uitgegaan worden van de perceptie van het ter zake relevante publiek. 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, in fine). 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 (HvJ 12 januari 2006, Claude Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punten 40 en 41; Ger. EU, 10 oktober 2007, T-460/05, Bang & Olufsen/BHIM, Jurispr. II-4207, punt 33; Ger. EU 23 september 2009, T-391/06, Arcandor/BHIM – dm drogerie markt (S-HE), Jurispr. 2009, p. II-167, punt 29).

11. Wat de gemiddelde consument betreft en het aandachtsniveau daarvan, stelt het hof vast dat de waren en diensten waarover het in casu gaat, ICT-waren en -diensten zijn (zie dienaangaande meer uitgebreid infra). De gemiddelde consument is de Benelux-consument van ICT-waren en -diensten.

Quantum ICT levert haar ICT-waren weliswaar aan professionelen die ze verwerken in hun eigen waren, doch zij levert haar ICT-waren en -diensten eveneens aan de eindconsument daarvan (cfr. stuk 4.1 van Quantum Corporation), zoals dit eveneens het geval is voor Quantum Corporation.

In overweging genomen hetgeen voorafgaat, oordeelt het hof dat de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een normaal aandachtsniveau heeft.

12. Het teken QUANTUM, gebruikt door Quantum ICT in een publicitaire advertentie (stuk 4.2 van Quantum Corporation, zijnde een artikel verschenen in een rubriek "Advertorial"), is identiek aan de merken van Quantum Corporation. Hierover bestaat er in se geen betwisting. Dat de vermelding van het teken QUANTUM op de foto die deel uitmaakt van de publicitaire advertentie zou aangebracht zijn door een "onafhankelijke journalist" en aan haar aandacht zou ontsnapt zijn, zoals Quantum ICT beweert, is niet geloofwaardig, aangezien het duidelijk om een publicitaire advertentie gaat, geschreven in opdracht van Quantum ICT. Dat de gelaakte vermelding ondertussen werd verwijderd, is niet pertinent.

Wat de identiteit betreft tussen het gelaakte teken QUANTUM ICT zoals gebruikt door Quantum ICT en de woordmerken van Quantum Corporation, stelt het hof vast dat het gelaakte teken bestaat uit twee woorelementen of tekens, te weten QUANTUM en ICT. ICT is louter

beschrijvend en staat voor "Informatie Communicatie Technologie". Dit teken heeft geen onderscheidend vermogen en vervult niet de functie van het merk, te weten de aanduiding van de herkomst van de dienst, doch duidt louter de dienst zelf aan. De combinatie van het teken QUANTUM met het teken ICT doet niets af aan hetgeen voorafgaat of maakt met andere woorden de combinatie van beide tekens niet onderscheidend op zich.

Hetgeen voorafgaat, geldt zowel op visueel als op auditief en begripsmatig vlak.

Ter gelegenheid van de visuele vergelijking is de grafische vormgeving die Quantum ICT bij het gebruik van de gelaakte tekens hanteert, niet pertinent. De merken van Quantum Corporation zijn immers woordmerken. Er is geen opeising van kleur, lettertype of enig beeldelement.

13. Gelet op hetgeen voorafgaat besluit het hof dat het teken QUANTUM ICT in zijn geheel beschouwd in vergelijking met de merken QUANTUM van Quantum Corporation verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheid van de vergeleken tekens en merken.

*Het gelaakte teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk werd ingeschreven.*

14. Quantum Corporation preciseert dat zij zich op grond van artikel 2.20.1 a. BVIE enkel verzet tegen het gebruik door Quantum ICT van de

tekens QUANTUM en QUANTUM ICT voor ICT-waren en -diensten.

De waren en diensten van Quantum Corporation en Quantum ICT zijn telkens diensten van de informatie- en communicatietechnologie. Dit wordt bevestigd door de vaststelling dat beide partijen opgenomen zijn in hetzelfde tijdschrift voor ICT-diensten en -producten (stuk 4 bis van Quantum ICT, met name de "ICT Guide", met daarin een overzicht/lijst van de Belgische ICT-bedrijven).

Het hof stelt vast dat, in strijd met hetgeen Quantum ICT aanvoert, de producten en diensten waarvoor zij de gelaakte tekens gebruikt, dezelfde zijn als deze waarvoor de Quantum-merken van Quantum Corporation onder meer werden ingeschreven. Het betreft met name het verschaffen van toegang tot websites (telecommunicatienetwerken) waarvan op interactieve en niet-interactieve wijze informatie kan worden gedownload, gericht op gebruikers van computerdrives voor het opslaan en terughalen en het leveren van computergeheugen (klasse 38), dienstverlening op het gebied van het ontwerpen en het ontwikkelen van computerrandapparatuur en computermedia voor toepassingen met betrekking tot opslag (klasse 42), en elektrische en elektronische instrumenten, voor het ontvangen, verwerken, zenden, opslaan of doorgeven van input en output van gegevens (klasse 9) (stukken 2.1, 2.3 en 4.1. van Quantum Corporation).

Het hof besluit dat de aangevochten tekens worden gebruikt voor dezelfde waren als deze waarvoor de merken van Quantum Corporation werden ingeschreven.

*Het gelaakte teken doet afbreuk of dreigt afbreuk te doen aan de functies van het merk*

15. Naast de herkomstfunctie - zijnde de wezenlijke functie van het merk, die de consument de herkomst van de waar of de dienst waarborgt - vervult het merk ook andere functies, zoals met name deze die erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie ervan (HvJ 18 juni 2009, C- 487/07, L'Oréal/Bellure, punt 58, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)).

Er kan niet ernstig betwist worden dat er in casu minstens een dreiging bestaat dat het gelaakte gebruik van de tekens "QUANTUM ICT" en "QUANTUM" door Quantum ICT afbreuk zou doen aan de herkomstfunctie of het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken van Quantum Corporation, hetgeen de wezenlijke functie van deze merken is. Het is immers, gelet op alle concrete omstandigheden van de zaak, waaronder het gegeven dat de beide partijen actief zijn in de ICT-sector en in die mate concurrerende activiteiten hebben, voldoende aannemelijk dat er een grote kans bestaat dat het gedrag van het relevante publiek in de toekomst zal wijzigen, omdat dit ervan zal uitgaan dat de ICT-waren en -diensten die door Quantum ICT geleverd worden onder de door haar gebruikte tekens, waren en diensten zijn die geleverd worden door Quantum Corporation, zijnde de houder van de merken "Quantum" waarvan sprake in het feitenrelaas, die deze merken reeds 30 jaar gebruikt voor waren en diensten waarvoor ze werden ingeschreven (hetgeen door Quantum ICT niet wordt betwist). Aldus is voldoende aannemelijk dat er een risico op verwatering bestaat van de merken van Quantum Corporation. (Cfr. HvJ EU 27 november 2008, C-252/07, Intel Corporation, nrs.77 en 81 en HvJ EU 14 november 2013, C-3,83/12 P., Environmental Manufacturing LLP, nrs. 34 tot 45)

16. Het hof besluit dat Quantum Corporation zich nuttig kan beroepen op artikel 2.20.1.a BVIE om de staking te horen bevelen van het gebruik door Quantum ICT van de hiervoor besproken tekens "QUANTUM ICT"

en "QUANTUM".

**De beweerde onrechtmatige registratie van de domeinnaam quantumict.be en de vordering gesteund op artikel 2.20.1. d. BVIE wat deze domeinnaam betreft**

17. Quantum ICT zet uiteen dat zij de domeinnaam quantumict.be niet langer gebruikt.

Het hof stelt vast dat Quantum ICT echter niet betwist dat deze domeinnaam nog steeds op haar naam geregistreerd staat, zodat zij het gebruik daarvan op elk ogenblik kan hervatten. Quantum Corporation heeft zodoende nog steeds een belang bij haar vordering.

Volgens Quantum Corporation werd de domeinnaam quantumict.be wederrechtelijk geregistreerd. Zij verwijst naar artikel 4 § 2 Domeinnaamwet.

18. Artikel 4 van de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijke registreren van domeinnamen bepaalt (hierna "Domeinnaamwet") :

*"Als het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam wordt beschouwd, het, zonder enig recht of legitiem belang jegens die domeinnaam, en met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, laten registreren door een officieel erkende instantie gemachtigd voor registratie, al dan niet via een tussenpersoon van een domeinnaam, die ofwel identiek is aan, of die zodanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer,*

*een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, die aan iemand anders toebehoort”.*

De voorwaarden gesteld in voormeld artikel 4 dienen cumulatief vervuld te zijn.

Ter gelegenheid van het feitenrelaas werd vastgesteld dat Quantum ICT de houder is van het Benelux-merk Quantum ICT ingeschreven voor waren en diensten van klasse 37 : bouw, en voor diensten van klasse 42 : wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten. Zij voert dan ook terecht aan dat zij een rechtmatig belang had bij de registratie van de domeinnaam quantumict.be.

Aangezien één van de voorwaarden van artikel 4 van de Domeinnaamwet niet vervuld is, is de vordering van Quantum Corporation gesteund op dit artikel, ongegrond.

19. Meteen is de vordering van Quantum Corporation gesteund op artikel 2.20.1. d. BVIE wat de domeinnaam quantumict.be betreft, eveneens ongegrond. Quantum Corporation kan zich op grond van 2.20.1.d. BVIE niet verzetten tegen het gebruik van de domeinnaam quantumict.be door Quantum ICT, aangezien deze laatste voor het gebruik van deze domeinnaam een geldige reden heeft.

**Artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs en de artikelen 95 en 96, 1°  
WMPC**



Algemene principes :

20. De handelsnaam is de benaming die door een natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gevoerd om zijn handel in het handelsverkeer te onderscheiden van andere handelsondernemingen.

De handelsnaam is een industrieel eigendomsrecht, dat beschermd wordt (cfr. artikel 1 van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1996, goedgekeurd bij wet van 26 september 1974 (Unieverdrag van Parijs)). De bescherming ervan kan afgedwongen worden door een beroep te doen op de artikel 95 en 96, 1° c) WMPC.

Artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs bepaalt *“De handelsnaam zal in alle landen der Unie zonder verplichting van depot of inschrijving, beschermd worden onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk.”*

Het exclusieve gebruiksrecht dat verbonden is aan de bescherming van de handelsnaam als industrieel eigendomsrecht, vormt een uitzondering op de regel van de vrije mededinging. Uitzonderingen dienen restrictief te worden toegepast.

De eerste gebruiker van een handelsnaam kan aanspraak maken op bescherming van die naam binnen het gebied waarin de naam bekendheid geniet, en dit tegen ieder later gebruik dat binnen dit gebied mogelijk verwarring kan stichten tussen de eerder gebruikte en de later gebruikte handelsnaam.

Een onderneming mag voor haar activiteit verschillende handelsnamen voeren, die alle de bescherming van de handelsnaam genieten vanaf hun eerste publiek (of openbaar) gebruik.

Opdat een handelsnaam bescherming zou genieten dient hij niet alleen publiek gebruikt te worden, doch tevens op een zichtbare en voortdurende wijze. De begrippen publiek en zichtbaar houden in dat de handelsnaam zijn onderscheidende en publicitaire functie moet vervullen.

De opname in de Kruispuntbank der Ondernemingen is geen voorwaarde voor de bescherming van de handelsnaam.

Originaliteit is evenmin een vereiste wat een handelsnaam betreft. Het al dan niet banale karakter van de naam staat de bescherming ervan niet in de weg. Banale bewoordingen, die uit zichzelf geen of onvoldoende onderscheidend vermogen hebben, zullen echter een beperktere beschermingsomvang hebben dan deze die wel onderscheidend vermogen hebben. Een klein verschil volstaat in dat geval doorgaans om elk verwarringsgevaar te vermijden, tenzij de handelsnaam met weinig onderscheidend vermogen op zich het voorwerp heeft uitgemaakt van bijzonder intensieve en voortdurende publicitaire inspanningen (cfr. dienaangaande Maeyaert P., De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België, Larcier 2006, p. 26 en 27).

Het beschrijvend karakter van een woord dat als handelsnaam wordt gebruikt, ontnemt de gebruiker ervan evenmin per se het recht op bescherming van die naam. In dit verband wordt verwezen naar hetgeen hiervoor uiteengezet werd in verband met de beperking van de beschermingsomvang van de handelsnaam. Hoogstens zal het in se beschrijvend karakter van de handelsnaam desgevallend een rol spelen ter gelegenheid van de (geografische) beperking van de bescherming die aan

de handelsnaam wordt toegekend.

De rechten op de handelsnaam gaan verloren door het niet-gebruik ervan.

Het verwarringsgevaar (de mogelijkheid tot verwarring volstaat) tussen een eerst en een later gebruikte handelsnaam dient beoordeeld te worden in concreto, met name rekening houdend met alle omstandigheden van het geval.

Voor het beoordelen van het verwarringsgevaar moet worden nagegaan of de betrokken consument die geconfronteerd wordt met de latere handelsnaam, daaruit zou besluiten dat het dezelfde onderneming betreft als deze die de eerdere handelsnaam gebruikt, of minstens een onderneming die economisch verbonden is met de onderneming die de eerdere handelsnaam gebruikt.

Het verwarringsgevaar kan door de rechter in concreto worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria : (1) de al dan niet gelijkheid van de betrokken handelsnamen (op auditief, visueel en begripsmatig vlak), (2) het geografische gebied waarin het gebruik zich uitstrekt (het "exploitatiegebied") en (3) de soort van handelsactiviteit (die in concreto wordt uitgeoefend en niet enkel deze die blijkt uit de omschrijving van het maatschappelijk doel van een vennootschap), waarbij rekening kan gehouden worden met de aard van het cliënteel.

De voorgaande criteria dienen niet cumulatief vervuld te zijn. Wel is het zo dat voormelde drie criteria onderling samenhangen (J. STUYCK, *Handelspraktijken, Beginselen van Belgisch Privaatrecht*, E. Story-Scientia, 2004, 129), in die zin dat bijvoorbeeld een geringe mate van overeenstemming van de uitgeoefende commerciële activiteiten gecompenseerd kan worden door de identiteit of grote overeenstemming

van de handelsnamen.

Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van (mogelijke) verwarring of misleiding dient uitgegaan te worden van het globale beeld en de totaalindruk die aan het relevante publiek wordt gegeven. Alle elementen moeten samen beoordeeld worden. De (mogelijke) verwarring of misleiding dient dus synthetisch en niet analytisch te worden onderzocht.

Beoordeling in concreto :

21. Er bestaat geen betwisting aangaande het gegeven dat Quantum Corporation als eerste QUANTUM als handelsnaam gebruikte en dat het gebruik dat zij van deze handelsnaam maakt, publiek, zichtbaar en voortdurend is.

QUANTUM is een banale handelsnaam, met een zwak onderscheidend vermogen, zodat de bescherming ervan beperkt is. Quantum Corporation levert niet het bewijs van bijzondere investeringen, onder meer in publiciteit, wat deze handelsnaam betreft.

Zoals hiervoor reeds vastgesteld werd, is het teken ICT echter puur beschrijvend voor de activiteiten en de aangeboden diensten en waren van Quantum ICT. Het is dan ook niet van aard om de visuele, auditieve en begripsmatige identiteit tussen de respectieve handelsnamen van de partijen weg te nemen of zelfs maar te beperken. Het feit dat Quantum ICT bij het vermelden van haar handelsnaam gebruik maakt van andere grafische elementen als Quantum Corporation, zoals een ander lettertype en andere kleuren, doet hier aan niets af.

Daarenboven zijn de partijen beiden onder dezelfde handelsnaam actief in minstens deels dezelfde sector, met name deze van de ICT (cfr. supra), en zijn zij in die mate elkaars concurrenten, zelfs indien de waren en diensten die zij in concreto aanbieden niet allemaal identiek of soortgelijk zijn en/of volledig hetzelfde doelpubliek hebben (cfr. de waren en diensten waarvoor het Benelux-merk Quantum ICT ingeschreven werd).

Ten slotte zijn beide partijen actief binnen hetzelfde geografische gebied, aangezien Quantum ICT actief is in België en Quantum Corporation wereldwijd, en dus onder meer in België.

Gelet op hetgeen voorafgaat en de onderlinge samenhang van de diverse criteria die bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking dienen genomen te worden, oordeelt het hof dat er in casu een gevaar op verwarring is tussen de respectieve handelsnamen van de partijen. Er bestaat een risico dat de consument die met de latere handelsnaam Quantum ICT geconfronteerd wordt, daaruit zou besluiten dat het de onderneming van Quantum Corporation betreft, of een onderneming die met haar economisch verbonden is.

Meteen staat ook een inbreuk vast op de artikelen 95 en 96, 1° c) WMPC en is de vordering van Quantum Corporation gegrond.

### De gevorderde publicatie van dit arrest

22. De gevorderde publicatie is gegrond doch slechts in de mate dat ze het dispositief van dit arrest betreft, in één Nederlandstalig vaktijdschrift.

De gevorderde publicatie is immers van aard om bij te dragen aan de beperking van gevolgen die door Quantum Corporation geleden worden

ingevolge de inbreuken waarvan de staking wordt bevolen.

Bij gebrek aan publicatie door geïntimeerde, is appellante, zoals gevorderd, gerechtigd om hiertoe te laten overgaan, mits, worden terugbetaald de gemaakte kosten, op voorlegging van de factuur aan geïntimeerde.

### De gevorderde dwangsommen

23. Het stakingsbevel wordt uitgesproken op straffe van een dwangsom van 250 euro per mededeling aan het publiek en per dag, geplafonneerd op een totaal van 250.000 euro.

“Mededeling aan het publiek” omvat de verspreiding van drukwerk of reclame, de uitzending van TV-of radiospots en het gebruik via één of meerdere websites.

Quantum ICT beschikt over 90 dagen vanaf de betekening van dit arrest om zich te conformeren aan het stakingsbevel.

24. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen dan deze die hiervoor besproken werden, zijn hetzij niet ter zake dienend, hetzij overbodig omdat zij niet tot meer kunnen leiden dan tot de staking waartoe geïntimeerde veroordeeld wordt.

**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 appellante ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate :

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het de vordering van Quantum Corporation ontvankelijk verklaarde;

Opnieuw recht doende over het overige:

Verklaart de vordering van Quantum Corporation gegrond in de hierna bepaalde mate :

- stelt vast dat Quantum Corporation zich kan verzetten tegen het gebruik door Quantum ICT van de tekens "QUANTUM" en "QUANTUM ICT" voor ICT-waren en -diensten, op grond van artikel 2.20. 1. a. BVIE;
- stelt vast dat Quantum Corporation zich kan verzetten tegen het gebruik door Quantum ICT van de handelsnaam Quantum ICT;
- beveelt bijgevolg de staking van het gebruik door Quantum ICT van de tekens "QUANTUM" en "QUANTUM ICT" voor ICT-waren en -diensten, en van het teken "QUANTUM ICT" als handelsnaam;
- zegt dat voormelde staking bevolen wordt onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per mededeling aan het publiek (met inbegrip van pop-ups) en per (begonnen) dag, vanaf de 90ste dag na de betekening van dit arrest, met dien verstande dat het totaal aan dwangsommen geplafonneerd wordt op een som van 250.000 euro;
- beveelt de publicatie van het dispositief van dit arrest in één Nederlandstalig vakblad, op kosten van Quantum ICT; zegt dat indien

deze kosten zouden voorgeschoten worden door Quantum Corporation, ze door deze terugvorderbaar zullen zijn van Quantum ICT, na overlegging van de factuur;

Veroordeelt Quantum ICT in de kosten van de procedure voor de eerste rechter, vastgesteld in hoofde van Quantum Corporation op 272,85 euro + 1.320 euro, en in de kosten van de beroepsprocedure, vastgesteld in hoofde van Quantum Corporation op 186 euro +1.320 euro.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke **achtste kamer** van het hof van beroep te Brussel, op **29.4.2014** waar aanwezig waren en zitting hielden :

B. LYBEER,  
C. VAN SANTVLIET,  
E. HERREGODTS,  
K. BATSELIER,

Raadsheer dd. Voorzitter,  
Raadsheer,  
Raadsheer,  
Griffier.



Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER