

A/13/07141  
zevende kamer  
21.03.2014

Folio 101

Rep.

Vonnis nr. 18

Aangeboden op

Niet te registreren

De e.a. Inspecteur

verz. :

UITGIFTE

Mr.

eisende partij/verwerende partij

Nr.

R.U.

Blz.

€

dd.

VONNIS gewezen en uitgesproken in het gerechtshuis te Antwerpen op eenentwintig maart tweeduizend veertien in de openbare terechtzitting van de zevende kamer van de rechtbank van koophandel van het arrondissement Antwerpen, waar zitting hadden :

T. Van Houtte	Rechter, Voorzitter van de kamer
G. De Block	Rechter in Handelszaken
P. Vrints	Rechter in Handelszaken
G. Verelst	Griffier

in de zaak

A/13/07141

**NV MOPAC SYSTEMS INTERNATIONAL**, vennootschap naar Luxemburgs recht, die woonstkeuze doet bij haar raadsman.

eisende partij : vertegenwoordigd door Mr. J. Coninx, advocaat, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Spoorwegstraat 105.

TEGEN :

[Redacted]

[Redacted]

verwerende partijen : vertegenwoordigd door Mr. S. Raeymaekers, advocaat, kantoor houdende te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 80.

## 1. Procedurevoorgaanden

De inleidende dagvaarding ten verzoeken van de NV Mopac Systems International (hierna Mopac) werd aan  betekend op 30 augustus 2013 (hierna verweerders).

De zaak werd vastgesteld overeenkomstig art. 747 § 2 Ger. W.

Partijen legden hun bundel neer.

Op de zitting van 31 januari 2014 werden partijen gehoord, waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen.

## 2. Vorderingen

### 2.1

Mopac vraagt de Benelux inschrijving met nr. 0926612 waarvan verweerders de houders zijn, nietig te verklaren.

Hiernaast vraagt ze elk van de verweerders en de aan hen verbonden vennootschappen, in de zin van artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen (BS 06.08.1999), te verbieden tot het gebruik van het teken zero, en dit op straffe van een dwangsom van 2.500,00€ per inbreuk en per dag en dit vanaf 48 uur na betekening van het uit te spreken vonnis.

Eveneens vraagt ze te zeggen voor recht dat de website [www.zerohuis.be](http://www.zerohuis.be) een inbreuk uitmaakt en dat elke dag dat deze online is, dient te worden beschouwd als een aparte inbreuk.

Verder wordt gevraagd verweerders hoofdelijk, de een bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding, provisioneel begroot op 1€.

Wat de kosten betreft wordt gevraagd verweerders hoofdelijk, de een bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot de kosten van het geding en alle uitvoeringskosten, met inbegrip van de dagvaardingskosten en de rechtplegingsvergoeding.

Tot slot vraagt Mopac het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande enig rechtsmiddel en met uitsluiting van het recht op kantonement of borgstelling.

### 2.2

Verweerders vragen de hoofdvordering ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren en Mopac te veroordelen tot de kosten van het geding.

Op tegeneis vragen ze het woordmerk "Zero" met Benelux inschrijving onder het nummer 0888155 nietig te verklaren.

Dienvolgens vragen ze Mopac te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de toepasselijke rechtplegingsvergoeding.

Tot slot vragen ze eveneens het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en met uitsluiting van het vermogen tot kantonement.

## 3. Feiten

### 3.1

Mopac deponeerde op 14 september 2010 het Benelux woordmerk "Zero" en dit voor de klassen 6, 19 en 37.

Het werd ingeschreven op 8 november 2011 onder het nummer 0888155 voor de klasse 37 en niet voor de klasse 6 en 19 omwille van een oppositie en uiteindelijke beslissing van het BBIE van 18 juni 2012.

Mopac deponeerde eveneens op 14 september 2010 het Benelux woordmerk "Zero Ready". Dit woordmerk



werd ingeschreven op 10 december 2012 onder het nummer 0888156 voor de klassen 6, 19 en 37.

### 3.2

Verweerders deponeerden op 20 september 2012 het Benelux beeldmerk:

**ZeroHuis**  
ZeroReady / Zero / Zero+

Het werd op 10 januari 2013 ingeschreven onder het nummer 0926612 voor de klassen 19, 36 en 37.

deponeerde op 6 januari 2011 de domeinnaam [www.zerohuis.be](http://www.zerohuis.be).

### 3.3

Mopac is een fabrikant en verkoper van geprefabriceerde bouwmaterialen met modulaire systemen voor woningen.

Onder de merken "Zero" en "Zero Ready" verkoopt ze prefab bouwmaterialen met geschuimde gevelvullende elementen die zo goed winddicht gemaakt zijn, aldus Mopac, dat het energieverbruik voor de verwarming minimaal zou zijn.

Het zijn materialen die gebruikt worden voor de bouw van passiefwoningen.

### 3.4

Verweerders zijn de oprichters en eigenaars van de Ultra-Bouw BVBA, een bouwonderneming die, zo blijkt onder meer uit de website [www.zerohuis.be](http://www.zerohuis.be) passieve woningen bouwt.

Naast hoger vermeld beeldmerk "ZeroHuis ZeroReady/Zero/Zero+" op de website wordt eveneens de slogan "it's ok to go for ZERO" gebruikt.

### 3.5

Mopac stelt dat voor de bouw van passiefwoningen de door haar gefabriceerde en verkochte bouwmaterialen in aanmerking komen.

Mopac vond in het licht hiervan dat er sterke gelijkenissen waren tussen de merken, onder meer omdat het beeldmerk het merk "Zero Ready" omvat, voor soortgelijke producten. Haar merkgemachtigde Gevers NV stelde namens Mopac, verweerders in gebreke op 14 maart 2013.

De merkgemachtigde van verweerders Bockstael NV stelde in een reactie van 25 maart 2013 dat "zero" een algemene term zou zijn voor lage energiewoningen, en aldus beschrijvend in de bouwsector.

Op 2 mei 2013 werd namens Mopac deze stelling verworpen, waarbij verwezen werd naar een beslissing van het BBIE, waarbij gesteld werd dat "zero" geen betekenis heeft in relatie tot de desbetreffende producten en dus niet beschrijvend is.

Verweerders bleven bij hun standpunt, zoals blijkt uit de brief van 21 mei 2013.

## 4. Beoordeling

### 4.1

Mopac vraagt op basis van art 2.4 BVIE en /of artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE juncto artikel 2.28 BVIE de nietigverklaring van de Benelux inschrijving met nr. 0926612, waarvan verweerders de houders zijn.

Artikel 2.28 BVIE bepaalt:

1. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar ministerie, kan de nietigheid inroepen :

[...]

e. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub a, b en g, geen merkrecht wordt verkregen.

[...]

3. Wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4, sub d, e en f bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen :

a. van de inschrijving van het merk waarvan het depot in rangorde na het depot van een overeenstemmend merk komt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3;

b. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub d, e en f, geen merkrecht wordt verkregen; de nietigheid op grond van artikel 2.4, sub d, moet worden ingeroepen binnen een termijn van drie jaren, te rekenen van de datum waarop de geldigheidsduur der eerdere inschrijving verstrijkt; de nietigheid op grond van artikel 2.4, sub e en f moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving. Deze termijn van vijf jaren is niet van toepassing op inschrijvingen van merken als bedoeld in artikel 2.4, sub e, welke te kwader trouw zijn gedeponeerd.

[...]

Artikel 2.3 BVIE bepaalt:

Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op :

a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;

b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;

[...]

Artikel 2.4 BVIE bepaalt:

Er wordt geen recht op een merk verkregen door :

[...]

b. de inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

[...]

Artikel 2.20 lid 1 sub b bepaalt:

1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden :

[...]

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;



[...]

#### *Ouder merk*

Hiervoor werd reeds aangegeven dat Mopac merkhouders is van de oudere Benelux woordmerken "Zero" voor klasse 37 en "Zero Ready" voor klassen 6, 19 en 37 ten opzichte van het beeldmerk "ZeroHuis ZeroReady/Zero/Zero+" voor de klassen 19, 36 en 37.

#### *Economisch verkeer*

Het staat vast dat voormelde tekens in het economisch verkeer gebruikt worden.

#### *Soortgelijkheid*

De waren en diensten waarvoor de merkinschrijvingen werden genomen zijn soortgelijk.

De inschrijvingen van partijen worden onder dezelfde klassen 19 (onder 'waren', bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal), wat het beeldmerk van verweerdere betreft en de inschrijving voor "Zero Ready" en 37 (onder 'diensten' bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden), wat het beeldmerk en de inschrijvingen voor "Zero" en Zero Ready" betreft.

De inschrijvingen van Mopac hebben dus niet enkel betrekking op bouwmaterialen (waren), zoals verweerdere voorhouden, maar ook op diensten.

Daarenboven kunnen diensten en waren ook soortgelijk zijn.

Het is duidelijk dat partijen zich tot dezelfde markt, met name de bouw van passiefwoningen, richt.

#### *Overeenstemming*

Bij de beoordeling over de overeenstemming worden twee regels vooropgesteld:

- de beoordeling dient te gebeuren op globale wijze en dient te berusten op de visuele, auditieve en/of begripsmatige totaalindruk van merk en teken waarbij rekening dient worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen
- de beoordeling dient te gebeuren vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument, meer specifiek de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten

Het is duidelijk dat een dominant onderdeel in het woordmerk en het beeldmerk, "Zero" en "ZeroReady" betreft. In deze context komen de merken zowel visueel, begripsmatig en auditief overeen.

Uiteraard wordt dit versterkt door het feit dat het beeldmerk van verweerdere letterlijk de woordmerken "Zero" en "ZeroReady" van Mopac bevat.

Het beeldmerk bestaat overigens voornamelijk uit woordelementen, waarbij de beeldelementen ondergeschikt zijn.

Het is onmiskenbaar dat het woord "zero" het beeldmerk domineert.

In die zin is het niet relevant dat het gaat om een woordmerk versus een beeldmerk.

Het beeldmerk wordt gekenmerkt door de dominantie van het woord "zero". De (ondergeschikte) beeldelementen beïnvloeden de gemiddelde consument niet.



### Verwarringsgevaar

Het verwarringsgevaar dient beoordeeld te worden in het licht van (i) overeenstemming tussen merk en teken, (ii) de soortgelijkheid tussen de waren/diensten (iii) de onderscheidende kracht van het betrokken merk.

Er bestaat een interactie tussen deze elementen.

Een gemiddelde geïnformeerde consument kan zich vergissen en van oordeel zijn dat het beeldmerk met de woorden "ZeroHuis ZeroReady/Zero/Zero+" verwijst naar de producten van Mopac. Waarbij die consument zou kunnen denken dat de huizen die door Ultra-Bouw worden gebouwd met bouwmaterialen van Mopac. Hij kan dus in verwarring gebracht worden omtrent de herkomst van de producten.

In die zin wordt de kans op verwarring weerhouden.

De bewering dat in de bouwsector de term "zero" een ingeburgerd begrip is dat verwijst naar woningen die weinig energie van buitenaf nodig hebben wordt niet aangetoond.

+++

Gelet op het voorgaande is aan de toepassingsvoorwaarden van art. 2.20, lid 1 b) BVIE voldaan en kan Mopac het gebruik van het beeldmerk door verweerders verbieden.

Daarnaast leidt het hiervoor beschreven verwarringsgevaar, tot potentiële misleiding in de zin van art. 2.4 b BVIE, zodat de vordering tot nietigheid van het merk, gegrond is op basis van art. 2.28, 1, e BVIE

Zoals hiervoor uiteengezet, is er sprake van overeenstemming, zodat de vordering tot nietigverklaring voor zover gestoeld op art. 2.28, 3, a BVIE, nu de inschrijvingen van Mopac ouder zijn, eveneens gegrond is.

### 4.2

Mopac vraagt eveneens te zeggen voor recht dat de website [www.zerohuis.be](http://www.zerohuis.be) een inbreuk uitmaakt en dat elke dag dat ze online dient worden beschouwd als een aparte inbreuk.

Ze wijst in dit verband dat het BVIE ook op domeinnamen van toepassing zijn.

Mopac houdt voor dat een beschrijvend bestanddeel, zoals hier "huis", van een samengesteld teken, in het algemeen, niet zal worden beschouwd als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de gewekte totaalindruk.

"Zero" zou derhalve het onderscheidende en dominerende bestanddeel zijn.

In die optiek herneemt ze haar argumentatie ivm de merkinbreuk, zoals hiervoor beschreven.

Deze redenering kan niet gevolgd worden.

De domeinnaam is een samenstelling, die een geheel vormt, en als dusdanig werd geregistreerd. Het moet dan ook als een geheel worden beschouwd.

Mopac toont niet aan dat "zero" in de samenstelling het onderscheidende en dominante bestanddeel zou zijn.

Dit is anders bij het beeldmerk, die letterlijk de woordmerken "Zero" en "ZeroReady" bevat en daarnaast nog tweemaal bijkomend, in de samenstelling "ZeroHuis" en "Zero+", een verwijzing naar "zero" bevat.

Dit deel van de vordering is bijgevolg ongegrond.

## 5. Tegenvordering

Bij wijze van tegenvordering vragen verwerende partijen om het de Benelux inschrijving van het woordmerk "Zero" gekend onder het nummer 0888155 nietig te verklaren.

Deze vordering is gebaseerd op art. 2.28, sub b, c en d BVIE, waarin bepaald wordt dat de nietigverklaring kan worden uitgesproken om één van de volgende redenen:

- het merk mist elk onderscheidend vermogen
- het merk bestaat uitsluitend uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een soort (...) van waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van waren of diensten; of
- het merk bestaat uitsluitend uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

Hiervoor werd reeds overwogen dat de bewering dat in de bouwsector de term "zero" een ingeburgerd begrip zou zijn dat verwijst naar woningen die weinig energie van buitenaf nodig hebben, niet wordt aangetoond.

Voor de diensten en waren, waarvoor het ingeschreven is, beschikt het dan ook over een normaal onderscheidend vermogen.

Een gemiddelde geïnformeerde Benelux consument, die wordt geconfronteerd met "zero" zal niet en zonder nadenken, dit merk beschouwen als een aanduiding voor de desbetreffende waren en diensten.

De tegenvordering is ongegrond.

## 6. Uitvoerbaarheid

Mopac vraagt het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, maar motiveert dit verzoek niet.

De uitvoerbaarheid bij voorraad is de uitzondering, bij gebreke aan enige argumentatie die de gevraagde maatregel zouden rechtvaardigen kan niet op dit verzoek worden ingegaan.

## OM DEZE REDENEN

### DE RECHTBANK

De Rechtbank, maakt melding van de toepassing van de artikels 2, 34, 36, 37 en 41 van de wet van 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10.10.1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek.

### Rechtdoende op de hoofdvordering.

Verklaart deze ontvankelijk en in de volgende mate gegrond.

Verklaart de Beneluxinschrijving met nr. 0926612 waarvan [redacted] de houders zijn, nietig en beveelt de doorhaling.

Legt aan [redacted] de aan hen verbonden vennootschappen, in de zin van artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen (BS 06.08.1999), te verbieden tot het gebruik van het bestreden beeldmerk, en dit op straffe van een dwangsom van 2.500,00€ per inbreuk en per dag en dit vanaf



een maand na betekening van het uit te spreken vonnis, en dit met een maximum van 75.000,00€.

Veroordeelt  tot het betalen van een schadevergoeding, provisioneel begroot op 1€.

Rechtdoende op de tegenvordering.

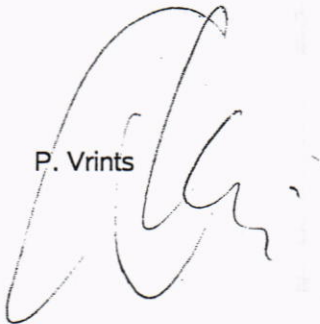
Verklaart deze ontvankelijk, maar ongegrond.

Veroordeelt  hoofdelijk tot de kosten van het geding aan de zijde van Mopac begroot op 307,30€ dagvaardingskosten en 1.320,00€ rechtplegingsvergoeding.

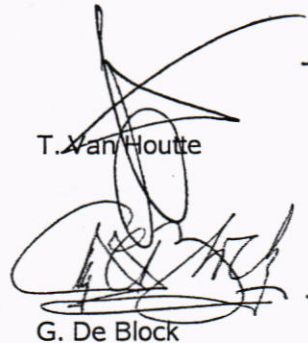
getekend :




G. Verelst



P. Vrints



T. Van Houtte



G. De Block