
NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL BRUSSEL

Vordering tot staken - zaal E

A.R. 2014/53612

C: 10p

In de zaak van:

De B.V.B.A. JAMUNA, met zetel te 3000 Leuven, Naamsestraat 51, met ondernemingsnummer 0845.120.319

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester N. Wesling in eigen naam en loco O. Van Fraeyenhoven

Advocaat te 2600 Antwerpen, Roderveldlaan 3

En:

De V.O.F. MUKTINATH, met zetel te 3000 Leuven, Brusselsestraat 100, met ondernemingsnummer 0847.596.787

Verwerende partij

Die niet verschijnt en niet vertegenwoordigd wordt.

Spreekt de stakingsrechter het navolgend vonnis uit:

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 21 oktober 2014 werd betekend.
2. Eisende partij heeft haar middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 12 november 2014. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 12 november 2014 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

2 DE FEITEN

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.
6. Eisende partij is titularis van het beeldmerk "New Holy Cow" bestaande uit voormelde woorden en een logo waarop een koe met een aureool wordt uitgebeeld. Het merk werd op 18 december 2013 geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau voor de Intellectuele Eigendom voor klasse 43: "*Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)*" en draagt het inschrijvingsnummer 0948914.
7. Eisende partij is tevens titularis van de rechten op de handelsnaam "*New Holy Cow*" met bijhorend uithangbord. Haar uitbatingspunt is gevestigd te 3000 Leuven, Naamsestraat 51. Zij baat daar een Indisch restaurant uit.
8. Eisende partij voert aan dat zij heeft vastgesteld dat verwerende partij op minder dan een kilometer van voormeld uitbatingspunt een Indische restaurant heeft gestart met als handelsnaam 'Holy Cow Everest'. Daarnaast gebruikt zij een uithangbord waar eveneens een koe met een aureool wordt afgebeeld die identiek (minstens sterk gelijkend) is met het door eisende partij gedeponeerde merk.
9. Nog volgens eisende partij zijn de handelsnaam van gedaagde en de tekens die zij gebruikt ter promotie van haar restaurant verwarrend ten

aanzien van de handelsnaam en het beeldmerk van eisende partij. Deze verwarring wordt versterkt nu verwerende partij dezelfde activiteit uitvoert als eisende partij en dit in hetzelfde gebied nabij het uitbatingspunt van eisende partij.

10. Het kwam niet tot een vergelijk en eisende partij ging op 21 oktober 2014 over tot dagvaarding.

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

11. Eisende partij verzoekt de stakingsrechter het gebruik van de tekens die gelijkenis vertonen met haar gecombineerd woord-/beeldmerk te horen vaststellen en de staking ervan te bevelen.

4 OVER DE TERRITORIALE BEVOEGDHEID

12. De materiële en territoriale bevoegdheid wordt bepaald naar het voorwerp van de eis zoals gesteld in de inleidende dagvaarding. Eisende partij baseert haar vordering onder meer op haar Benelux-merk.

13. Luidens artikel 37 Benelux-merkenwet wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken, behoudens uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst, bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Deze territoriale bevoegdheidsregeling prevaleert op deze in de EEX-verordening en vormt derhalve een autonome bevoegdheidsgrond. Voor merkinbreuken moet als de plaats waar de verbintenis is ontstaan, de plaats waar de merkinbreuk werd gepleegd worden aangemerkt. Er is gebruik van het merk in de zin van artikel 13 A 1 Benelux-merkenwet wanneer het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame wordt gebruikt. Aanbieding van producten en afbeelding van een beeldmerk dat quasi identiek is aan dat van eisende partij, maakt een gebruik van het merk uit in de zin van art. 13 A 2 d Benelux-merkenwet.

14. Verwerende partij heeft haar handelszaak te Leuven en haar website is in heel België raadpleegbaar. Tussen de betwisting en de Brusselse rechtbanken bestaat er derhalve een voldoende nauwe band om een adiëring van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel te verantwoorden (artikel 633quinquies van het Gerechtelijk Wetboek).

5 DE ONTVANKELIJKHEID

15. Partijen werpen geen specifieke gronden van niet-ontvankelijkheid van de vordering op. De stakingsrechter ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

6 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

16. De vordering van eisende partij is onder meer gesteund op haar merkenrecht.

6.1 Artikel 2.20.1.b. BVIE

17. Artikel 2.20.1.b. BVIE bepaalt:

"Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemeen 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;"

18. Artikel 2.20.2. BVIE bepaalt:

"Voor de toepassing van lid 1 wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:

a. het aanbrengen van het teken op de waren of hun verpakking;

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

b. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken."

19. Voor een inbreuk op artikel 2.20.1.b. BVIE is cumulatief vereist:

- dat het litigieuze teken in het economisch verkeer wordt gebruikt;
- dat de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven dezelfde of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het litigieuze teken wordt gebruikt;
- dat het litigieuze teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk;
- dat er verwarringsgevaar bestaat, inhoudende associatiegevaar.

20. Het gelaakte teken wordt gebruikt in het economisch verkeer.

21. De stakingsrechter zal hierna:

- het in casu relevante publiek vaststellen, daarbij rekening houdend met het feit dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie van waren en diensten waarover het gaat;
- bepalen of er in casu sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten en, in deze laatste hypothese, in welke mate;
- indien er sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten, bepalen of er sprake is van identiteit of overeenstemming tussen het merk van eisende partij en het aangevochten teken, en, in deze laatste hypothese, in welke mate;
- indien er sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten, alsmede van identiteit of overeenstemming tussen het merk van eisende partij en het aangevochten teken, bepalen of er sprake is van verwarringsgevaar.

6.1.1 Het relevante publiek

22. Vooraleer over te gaan tot enerzijds de beoordeling van overeenstemming tussen het teken en het merk en anderzijds de beoordeling van de identiteit of de soortgelijkheid van de producten of diensten, moet de stakingsrechter het relevante publiek definiëren zowel op territoriaal vlak als in relatie tot de betrokken waren of diensten. Het is

immers in hoofde van het relevante publiek dat verwarringsgevaar moet worden vastgesteld.

Het relevante publiek moet worden gedefinieerd, zowel op territoriaal vlak als in relatie tot de betrokken waren en/of diensten.

23. Het door eisende partij ingeroepen merk is een Benelux-merk. Territoriaal zijn zodoende in casu de Benelux-landen relevant.

24. De perceptie van het relevante publiek of het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangenomen¹.

25. Bij de boordeling van het verwarringsgevaar en de overeenstemming tussen het merk en het teken speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol². Onder de gemiddelde consument wordt de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument verstaan. Hierbij wordt aangenomen dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is achtergebleven. Gezien de gemiddelde consument een merk normaal gezien als een geheel percipieert, zijn het over het algemeen de dominante en onderscheidende elementen van een teken die het gemakkelijkst worden onthouden³.

26. Bovendien moet er rekening worden gehouden met het feit dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang de categorie van waren of diensten waarover het gaat. De perceptie kan

¹ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH*, punt 26, *in fine*

² Vanleenhoven, C., "De relevante consument in het merkenrecht – het mystieke wezen ontsluit", IRDI, 2010, 354-366.

³ Maeyaert, P., "Verwarringsgevaar in het merkenrecht. Analyse van de rechtspraak in oppositieprocedures", T.B.H., 2011, p. 965 en verwijzingen.

verschillen wanneer de consument van de betrokken waren of diensten meer gespecialiseerd is.

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 zijn⁴. 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 gebruikt⁵.

In casu gaat het om een restaurant dat gelegen is in dezelfde straat van een studentenstad als het restaurant van de merkhouder. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument zal laag zijn.

27. De stakingsrechter besluit dat het relevante publiek in casu de gemiddelde consument is van de Benelux-landen die weinig aandachtig is wanneer hij zijn keuze tussen verschillende diensten van de betrokken categorie voorbereidt en bij het nuttigen ervan.

6.1.2 Dezelfde waren en diensten of soortgelijke waren en diensten

28. Verwerende partij gebruikt haar teken voor het aanbieden van identieke diensten als deze waarvoor het merk van eisende partij werd ingeschreven. Het merk van eisende partij is als woord-/beeldmerk ingeschreven in de klasse 43 voor onder meer: restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken). Verwerende partij biedt identiek dezelfde diensten aan, met dezelfde aard en bestemming en voor hetzelfde gebruik.

⁴ HvJ 22 juni 2006, C-25/05 P, *Storck / BHIM, Jur.*, p. I-5719, punt 25; HvJ 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, *Procter & Gamble / BHIM, Jur.*, p. I-5173, punt 33

⁵ HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso e.a. / BHIM, Jur.*, p. I-643, punten 40 en 41; Ger.EG 10 oktober 2007, T-460/05, *Bang & Olufsen / BHIM, Jur.*, p. II-4207, punt 33: "In het geval van gangbare verbruiksgoederen is het aandachtsniveau van de gemiddelde consument immers lager dan bij duurzame waren of eenvoudigweg bij waren die waardevoller zijn of meer uitzonderlijk worden gebruikt."; Ger.EG 23 september 2009, T-391/06, *Arcandor / BHIM – dm drogerie markt (S-HE), Jur.* 2009, p. II-167, punt 29

29. Opdat er sprake is van verwarringsgevaar, moet er minstens worden aangetoond dat er sprake is van soortgelijkheid van waren of diensten. Hierbij moet worden opgemerkt dat, zoals bepaald in artikel 2, lid 4 van verordening nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 en artikel 2.20.3 BVIE, de classificatie van waren en diensten in de overeenkomst van Nice uitsluitend voor administratieve doeleinden dient en niet in de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en/of diensten meetelt.

30. Omdat naast de aanwezigheid van soortgelijkheid van de waren of diensten ook de overeenstemming tussen de conflicterende tekens moet worden aangetoond en er een samenhang en wisselwerking bestaat tussen beide cumulatieve voorwaarden, is het van belang dat de stakingsrechter niet alleen beoordeelt of de waren en/of diensten soortgelijk zijn, doch ook 'in welke mate' er sprake is van soortgelijkheid.

31. De stakingsrechter besluit in casu dan ook tot een hoge mate van soortelijkheid en, zelfs identieke diensten, die door beide partijen worden aangeboden.

6.1.3 Identiteit of overeenstemming tussen merk en teken

32. Betreffende de overeenstemming tussen de conflicterende tekens moet volgens de vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie, de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, berusten op de totaalindruk die door deze wordt opgeroepen, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en de dominerende bestanddelen van het oudere merk⁶. Deze analyse moet worden uitgevoerd aan de hand van de perceptie van het relevante publiek. Hoewel het verwarringsgevaar op globale wijze moet worden beoordeeld, moet de beoordeling van elk visueel, fonetisch of begripsmatig element op een individuele wijze worden geanalyseerd.

⁶ HvJEG C-251/95, *Puma v. Sabel*, 1995; HvJEG C-342/97, *Lloyd v. Klijsen*, 1999.

33. Bij de globale beoordeling van de overeenstemming in een inbreukprocedure moet worden uitgegaan van een vergelijking tussen het merk zoals het is ingeschreven in het merkenregister⁷. Grafische elementen die niet in de merkschrijving zijn opgenomen, kunnen derhalve niet bij de beoordeling in aanmerking worden genomen. Dit volgt logischerwijze uit het feit dat het teken via het merkenrecht net haar bescherming verwerft door de registratie ervan als merk en niet door het loutere gebruik dat van het teken wordt gemaakt. De vergelijking moet dus gebeuren tussen het beeldmerk van eisende partij zoals dat werd ingeschreven in het Benelux merkenregister.

34. Er bestaat geen identiteit tussen de het merk van eisende partij en het teken van verwerende partij.

35. Bij de analyse van de overeenstemming tussen het merk van eisende partij en het teken van verwerende partij wordt uitgegaan van het merk zoals het werd ingeschreven.

De analyse van de gelijkenis of overeenstemming moet gebeuren aan de hand van de perceptie van het relevante publiek, dat hiervoor door de stakingsrechter werd bepaald.

De beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende merken/tekens moet berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen⁸: *"Ter beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van de totaalindruk van de betrokken tekens. Het is niet toelaatbaar, een bestanddeel uit het geheel los te maken en het verwarringsgevaar alleen voor dit bestanddeel te onderzoeken."*

⁷ GvEA gevoegde zaken T-183/02 en T-184/02, El corte Inglés SA v. BHIM – Iberia Líneas Aéreas de España SA, 2004, 104; GvEA T-353/04, Ontex v. BHIM – Curon Medical, 2007, 74.

⁸ HvJ 11 november 1997, C-251/95, Puma / Sabel, Jur., p. I-6191, punt 23

De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Hij heeft slechts zelden de mogelijkheid om de betrokken merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Hij haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven⁹: *"De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan."*

Merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel overeenstemmen wat één of meerdere relevante aspecten betreft, te weten de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten.

De beoordeling van elk visueel, fonetisch of begripsmatig element moet op een individuele wijze geanalyseerd worden.

Het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk worden niet in aanmerking genomen in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens, maar enkel in de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Doch, anderzijds moet het onderscheidend vermogen dat een element van een samengesteld merk bezit, wel reeds in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de tekens worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende (en onderscheidende) bestanddelen van het samengestelde merk vast te stellen¹⁰: *"Het is juist dat het onderscheidend vermogen van*

⁹ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, www.curia.europa.eu, punt 25; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion / Thompson*, punt 28

¹⁰ naar analogie: Ger.EG 25 maart 2010, T-5/08 en T-7/08, *Société des produits Nestlé / BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle)*, punt 65, www.curia.europa.eu

een element van een samengesteld merk al in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens moet worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende bestanddelen van het teken vast te stellen, maar de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk is een van de elementen die in aanmerking moeten worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De eventueel zwakke mate van onderscheidend vermogen van de oudere merken dient dus niet in aanmerking te worden genomen in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens."

Toepassing in concreto:

6.1.3.1 Visuele overeenstemming

36. Het merk zoals ingeschreven is een gecombineerd woord/beeldmerk dat bestaat uit de woorden 'NEW holy cow' ('NEW' in hoofdletters, 'holy' en 'cow' in kleine letters) boven naast en onder een koe met aureool waarbij de letter A in cow vervangen wordt door de voorste poten van de koe. Het geheel wordt onderlijnd. De dominerende elementen van het woord/beeldmerk zijn 'NEW holy' en de afbeelding van de koe. Alles in goud op een zwarte achtergrond.

37. Het inbreukmakende teken zoals gebruikt, bestaat uit het gecombineerd woord/beeldteken dat bestaat uit de woorden "holy cow everest" (allemaal in kleine letters) boven, naast en onder de afbeelding van een koe met aureool waarbij de letter in cow vervangen wordt door de voorste poten van de koe. Het gehele wordt onderlijnd. Alles in goud op een zwarte achtergrond.

38. Gezien het feit dat teken en merk beide dezelfde dominerende bestanddelen hebben en de twee dominerende woorden van het wordelement identiek zijn, hetzelfde goud op zwart wordt gebruikt en exact dezelfde koe met aureool als beeld wordt toegevoegd, oordeelt de stakingsrechter dat er een grote mate van visuele overeenstemming is tussen het merk en het teken.

39. Het vergeleken merk en teken verschillen visueel enkel in details die de consument niet zal onthouden. Details, en dus ook detailverschillen, ontsnappen aan de aandacht van de gemiddelde consument.

6.1.3.2 Begripsmatige overeenstemming

40. De dominerende kenmerken namelijk 'holy cow' komen zowel in het teken als in het merk voor. Er is derhalve een grote begripsmatige overeenstemming.

6.1.3.3 Auditieve overeenstemming

41. Op het vlak van ritme en structuur bestaat overeenstemming tussen merk en teken, de aanwezigheid van 'New' dan wel 'Tibet' zal worden verwaarloosd in het gangbaar taalgebruik. Het publiek zal spreken over 'holy cow' mede gelet op de afbeelding van de heilige koe.

Het Europees Gerechtshof oordeelde reeds dat indien twee conflicterende woordtekens slechts verschillen door één enkele letter in het midden van beide merken, er meestal sprake zal zijn van fonetische gelijkheid¹¹. Het hof van Justitie oordeelde dat enkel fonetische gelijkheid tussen merken verwarring kan doen ontstaan¹².

42. Besluit van de stakingsrechter inzake overeenstemming tussen merk en teken:

De mate van overeenstemming tussen het gecombineerd woord/beeldmerk en het gecombineerd woord/beeldteken is groot gelet op de visuele overeenstemming, de begripsmatige gelijkheid en de auditieve overeenstemming.

De verschillen tussen het woord/beeldmerk en het gecombineerd woord/beeldteken, anderzijds zijn slechts bijkomstig en niet van aard om de totaalindruk die door het merk en het teken, bij het relevante publiek zoals door de stakingsrechter bepaald, met name de gemiddelde consument van de betrokken diensten die weinig aandachtig is wanneer hij zijn keuze maakt bij de voorbereiding en het nuttigen daarvan, te beïnvloeden.

¹¹ Ger. EG, 13 september 2010, punt 81.

¹² H.v.J. 22 juni 1999.

Naar het oordeel van de stakingsrechter zou het relevante publiek het teken van verwerende partij kunnen opvatten als een restyling van het merk van eisende partij en/of als een soort bijhuis.

De stakingsrechter besluit dat het complex woord/beeldteken van verwerende partij overeenstemt met het merk van eisende partij.

6.1.4 Het verwarringsgevaar

43. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20.1.b. BVIE wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn¹³.

44. Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld, rekening houdend met alle relevante feitelijke omstandigheden van het geval, met de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenissen tussen het merk en het beweerd inbreukmakend merk of teken, de mate van gelijksoortigheid van de diensten, en het onderscheidend vermogen van het merk.

Daarbij moet tevens te worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige consument van de betrokken producten, met dien verstande echter dat zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, ermee rekening moet 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 kiest¹⁴.

Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is er een onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen de tekens, de soortgelijkheid van de goederen en de onderscheidende kracht van het

¹³ cf. HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, p. I-5507, punt 29

¹⁴ HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso e.a. / BHIM, Jur.*, p. I-643, punt 40

oudere merk. Er moet met al deze elementen rekening worden gehouden¹⁵: *"De globale beoordeling van het verwarringsgevaar 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 tussen de merken, en omgekeerd."*; *"Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er dus verwarringsgevaar zijn wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft."*

Het verwarringsgevaar neemt in beginsel toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is¹⁶. Aldus genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen¹⁷.

De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk moet gebeuren in relatie tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

¹⁵ HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, I-5507, punt 17; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jur.*, p. I-3819, punt 21

¹⁶ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jur.*, p. I-3819, punt 20; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, p. I-5507, punt 18

¹⁷ HvJ 7 mei 2009, C-398/07 P, *Waterford Wedgwood / BHIM – Assembled Investments (Waterford)*, www.curia.europa.eu, punt 32; HvJ 17 april 2008, C-108/07 P, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu (Ferro)*, www.curia.europa.eu, punt 32; HvJ 22 juni 2000, C-425/98, *Marca Mode, Jur.*, p. I-4861, punten 38 en 41; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, p. I-5507, punt 18; HvJ 11 november 1997, C-251/95, *Sabel, Jur.*, p. I-6191, punt 24.

De bekendheid van een merk wordt beoordeeld uitgaande van het publiek waarop de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, gericht zijn. Dit kan het grote publiek of een meer specifiek publiek zijn¹⁸:

"Het valt (...) niet uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, en dat het oudere merk, ook al is dat bekend, bij het doelpubliek van het jongere merk onbekend is. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het doelpubliek van elk van deze merken nooit in aanraking komt met het andere merk, zodat het geen verband tussen deze merken zal leggen.

Ook al is het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend, deze waren of diensten kunnen bovendien in die mate onderling verschillen dat het jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten kan oproepen.

De aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, moet bijgevolg in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of tussen deze merken een verband bestaat.

Tevens is het mogelijk dat de bekendheid die sommige merken hebben verkregen, verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven.

In een dergelijk geval kan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, een samenhang tussen de conflicterende merken zien hoewel dit publiek totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

¹⁸ HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel Corporation*, www.curia.europa.eu, punten 48 tot en met 55, eigen onderlijning door de stakingsrechter

Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, kan het dus noodzakelijk zijn rekening te houden met de mate van bekendheid van het oudere merk teneinde te bepalen of deze bekendheid verder reikt dan het doelpubliek van dit merk.

Voorts is het zo dat hoe groter het intrinsieke dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt.

Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, dient bijgevolg rekening te worden gehouden met de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk."

45. Om te weten of een merk een hoog onderscheidend vermogen geniet wegens de bekendheid ervan bij het publiek, moeten alle relevante elementen van het geding in aanmerking worden genomen, te weten, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik, de omvang van de door de onderneming ondernomen investeringen om het te promoten, de proportie van de geïnteresseerde milieus die de waren of diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming dankzij het merk, evenals de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of andere beroepsorganisaties.

In het arrest van 6 oktober 2009 (C-301/07, *PAGO International GmbH / Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, punten 21 e.v. (www.curia.europa.eu)) heeft Hof van Justitie verduidelijkt wanneer er sprake is van een bekend Gemeenschapsmerk:

"21. Het begrip 'bekend' veronderstelt een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek.

22. Het relevante publiek is het publiek waarop het Gemeenschapsmerk gericht is, dat wil zeggen – naar gelang van de aangeboden waar of dienst – het grote publiek dan wel een specifiek publiek, bijvoorbeeld een beroepsgroep.

23. Er kan niet worden verlangd dat het merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus omschreven publiek.

24. *De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het Gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.*

25. *Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.*

(...)

27. *Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het Gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap (...).*

28. *Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het met betrekking tot een Benelux-merk voor de toepassing van artikel 5, 2^{de} lid van de richtlijn voldoende is dat dit merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn (arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 29).*

29. *Daar het in casu gaat om een Gemeenschapmerk dat op het gehele grondgebied van een lidstaat bekend is (...), kan worden aangenomen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde van artikel 9, 1^{ste} lid, sub c) van de verordening."*

46. Er is verwarringsgevaar zodra de gemiddeld geïnformeerde consument direct of indirect in verwarring kan worden gebracht omtrent de herkomst van de producten dan wel diensten.

47. Wanneer een merk is samengesteld uit verbale en figuratieve elementen zullen in principe de verbale elementen meer onderscheidend

zijn, gezien de consument gemakkelijker verwijst naar het product/dienst in kwestie door het citeren van de productnaam dan door het beeldelement te beschrijven. Anderzijds stelt het Gerecht dat, wanneer een teken tegelijk is samengesteld uit verbale en figuratieve elementen, het verbale element niet automatisch als dominant bestanddeel mag worden beschouwd¹⁹. Zo heeft het Hof geoordeeld dat het Gerecht terecht had gesteld dat het beeldelement van de conflicterende samengestelde merken, beide voor olijfolie, domineerde ten opzichte van de woordelijken "La Espanola" en "Carbonell", mede gelet op het zwak onderscheidende vermogen van het woordelijken van het aangevraagde merk "La Espanola" dat verwijst naar de geografische herkomst van de waar²⁰.

48. Tot slot moet de stakingsrechter bij de beoordeling van het verwarringsgevaar de 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 onderzoeken. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van tekens en vice versa. Bovendien heeft het Hof van Justitie duidelijk gesteld dat het verwarringsgevaar in beginsel toeneemt naarmate het onderscheidende vermogen van het oudere merk sterker is. De beoordeling van het onderscheidend vermogen moet gebeuren in relatie tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Toepassing in concreto:

49. Eisende partij voert niet aan dat het om een bekend merk gaat.

50. De stakingsrechter besluit met betrekking tot het verwarringsgevaar dat gelet op de voormelde overwegingen, meer bepaald het feit dat het merk en het teken worden gebruikt voor identieke diensten en de betrokken tekens in grote mate met elkaar overeenstemmen, het relevante publiek zoals door stakingsrechter bepaald kan menen dat waren van

¹⁹ Ger. EG 24 maart 2011, T-54/09, XXXLutz Marken/BHIM.

²⁰ HvJ, 3 september 2009, C-498/07.

dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. De kans op verwarring volstaat als bewijs van het verwarringsgevaar. Eisende partij moet geen effectieve verwarring bewijzen.

6.1.5 Besluit in verband met artikel 2.20.1.b. BVIE

51. Aan de voorwaarden van het artikel 2.20.1.b BVIE is cumulatief voldaan. Door gebruik te maken van het gecombineerd woord/beeldteken 'holy cow Tibet' maakt verwerende partij inbreuk op het door eisende partij ingeroepen merk.

52. De vordering tot staking van eisende partij is gegrond in de mate waarin ze gesteund is op het artikel 2.20.1.b BVIE.

6.2 Over de inbreuk op de handelsnaam

53. De handelsnaam is de naam waaronder de handelaar zijn handel drijft en aan het handelsverkeer deelneemt. Deze naam wordt beschermd op grond van artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, zonder verplichting van depot of inschrijving, onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk.

54. Op grond van artikel 1382 BW en/of artikel VI.92 van het W.E.R. kan men zich verzetten tegen een jongere handelsnaam. Deze bescherming is echter niet absoluut. Derden mogen in principe eenzelfde handelsnaam gebruiken voor zover dit gebruik geen verwarringsrisico met zich meebrengt.

55. Het verwarringsgevaar moet in concreto worden onderzocht, in hoofde van het betrokken of relevante publiek dat de verkoper wenst te bereiken. Het verwarringsgevaar moet dus beoordeeld worden in hoofde

van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, of afnemer van de betrokken waren of diensten die worden aangeboden²¹.

56. Traditioneel worden door rechtspraak en rechtsleer de volgende drie beoordelingscriteria naar voren geschoven om verwarringsgevaar te beoordelen: de namen als dusdanig, de aard van de uitgeoefende activiteit en de geografische ligging. De stakingsrechter verwijst voor het overige naar de motivering onder 6.1.

57. Voor de beoordeling van de verwarring tussen de namen gaat men zowel rekening houden met de auditieve, als de visuele en begripsmatige gelijkenissen en verschillen. De totaalindruk bij de consument is daarbij bepalend, zodat de toevoeging van een ander woord, een andere schrijfwijze of lettertype of een verschillende conceptuele voorstelling soms kan volstaan om het verwarringsgevaar uit te sluiten²².

58. Indien de handelsactiviteit van de jongere onderneming zich in een totaal andere sector situeert, is er geen sprake van verwarringsgevaar²³. Rechtspraak houdt daarbij rekening met de sectoren waarin partijen actief zijn, in welke mate hetzelfde publiek wordt aangesproken enz. Bij de beoordeling zal de rechter zich bijgevolg dienen in te leven als zijnde de afnemer van de betrokken waren of diensten die concreet door de partijen in het geding worden aangeboden. Het gevaar voor verwarring zal toenemen wanneer de ondernemingen geografisch dicht bij elkaar liggen.

59. Het verwarringsgevaar moet derhalve in concreto beoordeeld worden op basis van een wisselwerking tussen deze drie voornoemde criteria. Gelijknamigheid op zich is echter niet voldoende om te besluiten tot verwarringsgevaar²⁴. Wanneer gelijknamige handelszaken een

²¹ P. Maeyaert, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent, De Boeck & Larcier, 2006, nr. 81, p. 37

²² E. Janssens, "De juridische bescherming van de handels- en vennootschapsnaam", *Jaarboek Handelspraktijken 1998*, 502

²³ Vz. Kh. Gent 29 mei 1998, *Jaarboek Handelspraktijken 1998*, 569; Vz. Kh. Tongeren 9 november 1989, *Jaarboek Handelspraktijken 1989*, 420

²⁴ P. Maeyaert, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent, De Boeck & Larcier, 2006, p. 39

verschillende activiteit uitoefenen zal er geen verwarring weerhouden worden (Vz. Kh. Gent 29 mei 1998, *Jaarboek Handelspraktijken* 1998, 569).

60. De stakingsrechter oordeelt dat er in casu een grote kans op verwarring bestaat gelet op de totaalindruk, de gelijkaardige handelsactiviteit en de ligging van de handelszaken in dezelfde straat.

6.3 Over de gevorderde dwangsommen

61. Voormelde inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoord worden het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten. Het past het totaal bedrag van de te verbeuren dwangsommen te plafonneren op 1.000.000 euro.

6.4 Over de gevorderde publicatiemaatregel

62. De stakingsrechter is van oordeel dat de rechten van partijen afdoend worden beschermd door het opleggen van een stakingsbevel waaraan een dwangsom wordt verbonden. De door partijen gevorderde bijkomende maatregelen zijn niet van aard dat zij er kunnen toe bijdragen de gewraakte daad of de uitwerking ervan te doen ophouden. Partijen tonen dit ook niet aan. De omvang van de vastgestelde dwangsom is voldoende hoog om partijen ervan af te houden verdere inbreuken te plegen.

63. Bovendien concludeert verwerende partij ook niet over het bedrag dat door hen verschuldigd zal zijn aan eisende partij indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

64. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

7 DE KOSTEN

65. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum.

van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.320 euro.

8 · HET BESCHIKKEND GEDEELTE

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing.

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partij door in het economisch verkeer gebruik te maken van het teken zoals afgebeeld op foto 1 van de deurwaardersvaststelling van 31 juli 2014, inbreuk pleegt op het Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 0948914 in de zin van artikel 2.20.1.b BVIE.

De stakingsrechter beveelt verwerende partij om elk gebruik van het voormelde teken in het economisch verkeer te staken binnen de 36 uur na de betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per inbreukmakende handeling.

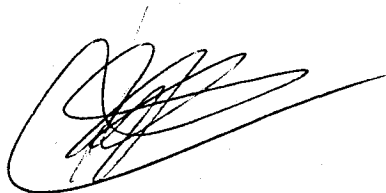
De stakingsrechter bepaalt het maximum van de te verbeuren dwangsommen op 1.000.000 euro.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 1.320 euro plus 58,29 euro euro dagvaardingskosten.

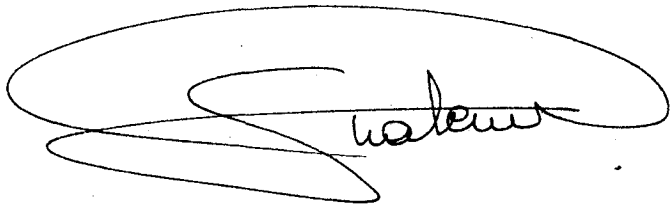
De stakingsrechter verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht.

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare en buitengewone

terechtzing van de kamer van de vorderingen tot staking, zitting houdend
zoals in kort geding, in de zaal E van de Nederlandstalige rechtbank van
koophandel Brussel, op 21 NOV 2014



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens