

142559

Repertoriumnummer <b>2017 / 8370</b>
Datum van uitspraak <b>27 november 2017</b>
Rolnummer <b>2016/AR/237</b>

## Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR.

 Niet aan te bieden aan de ontvanger

# Hof van beroep Gent

## Arrest

zevende bis kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00000985842-0001-0020-01-01-1



2016/AR/237 - In de zaak van:

**1. BE REAL ESTATE N.V.**

met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Square Ambiorix 28, ingeschreven met KBO-nummer 0474.055.727,

**2. BEAPART N.V.**

met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Square Ambiorix 28, ingeschreven met KBO-nummer 0552.749.847,  
appellanten,

hebbende als raadsman mr. PHILIPSEN Geert, advocaat te 2018 ANTWERPEN,  
Mechelsesteenweg 27

tegen

**B-APART B.V.B.A.**

met maatschappelijke zetel te 8300 KNOKKE-HEIST, Zeedijk-Knokke 601, ingeschreven met KBO-nummer 0480.721.112,  
geïntimeerde,

hebbende als raadsman mr. MATTIJS Joris, advocaat te 2500 LIER, Donk 54

wijst het hof het volgend arrest:

**I Bestreden beslissing – Rechtspleging in hoger beroep**

1.

Het hoger beroep is ingesteld bij verzoekschrift van 8 februari 2016 tegen het vonnis van 6 januari 2016 van de waarnemende Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, op de wijze van het kort geding.



2.

Het Hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken in acht genomen.

De procedure gebeurde op tegenspraak. Partijen zijn gehoord in openbare terechtzitting. Het Hof nam kennis van de overtuigings- en procedurestukken.

## II Situering van de betwisting

3.

Op 9 mei 2012 deponeert eerste appellante de nv Beapart, thans geheten Be Real Estate, het volgende samengestelde woord- en beeldmerk in het Benelux register (ingeschreven met nummer 0920211):



Zij doet dit voor:

- klasse 35 (reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten)
- klasse 36 (verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; verhuur van appartementen en kantoren)
- klasse 43 (restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; hoteldiensten).

(stuk 1 van het dossier van appellanten)

4.

Op 6 mei 2014 verandert de nv Beapart haar naam in nv BE Real Estate en wordt een patrimoniumvennootschap. Deze laatste droeg een bedrijfstak van haar over aan tweede appellante, de nv Beapart, die op 16 mei 2014 wordt opgericht. (stukken 23 tot 25 van het dossier van appellanten)

Uit de latere overdracht (zie verder) van het hoger beschreven Benelux woord- en beeldmerk "B Aparthotels" aan de nv Beapart, blijkt dat tot 20 augustus 2015 dit merk





0920211 toebehoorde aan de nv BE Real Estate, laatst onder deze naam en tevoren onder de naam Beapart.

5.

Op 8 juli 2014 deponeert de bvba VRV Invest het **woordmerk** "B-apart", voor de klasse 37 (projectontwikkeling (bouw)). Het wordt ingeschreven op 25 september 2014 en draagt het nummer 0959464. (stuk 7a van het dossier van geïntimeerde)

Er is geen betwisting dat het de bvba B-Apart, geïntimeerde partij in de huidige zaak, is die de rechten met betrekking tot dit merk mag uitoefenen. Op 2 april 2015 verandert de bvba VRV Invest haar naam in B-Apart. (B.S. 13 april 2015)

Het woordmerk wordt onder meer als volgt gebruikt door geïntimeerde.:

**B-APART**

6.

Beide appellanten zijn van oordeel dat de bvba B-Apart een inbreuk maakt op hun merkenrechten en op hun handelsnaam. Verder beoordelen zij dit gebruik als een oneerlijke marktpraktijk.

Op 22 april 2015 stelt de raadsman van de nv BE Real Estate en de nv Beapart de bvba B-Apart in **gebreke** om deze inbreuken te staken. Op 4 mei 2015 betwist de bvba B-Apart de aanspraken van de nv BE Real Estate en de nv Beapart.

7.

Op 20 augustus 2015, na de dagvaarding (zie verder), draagt de nv BE Real Estate haar hoger genoemd merk over aan de nv Beapart. (stuk 19 van het dossier van appellanten)

8.

Op 1 september 2015 deponeert de nv Beapart het Benelux **woordmerk** "B-APART" in het Benelux Merkenregister met nummer 1316276, voor de klassen 35, 36 en 43 (stuk 26, p. 1 van het dossier van appellanten)

Nog op 1 september 2015 deponeert de nv Beapart het Unie **woord- en beeldmerk** "B aparthotels" (stuk 26 van haar dossier, p. 2) voor de klassen 35, 36 en 43.



Op 5 februari 2016 deponeert de nv Beapart het Unie **woordmerk** B-APART, voor de klassen 35, 36 en 43, met nummer 015080823. (stuk 40 van haar dossier)

9.

Met de inleidende dagvaarding, betekend op *15 juli 2015* vroegen NV BE Real Estate en NV Beapart vast te stellen dat de BVBA B-Apart door het gebruik van het teken "B-Apart" voor projectontwikkeling, vastgoed ed. alsook als domeinnaam en handelsnaam een inbreuk pleegt op de exclusieve merkenrechten van NV BE Real Estate en NV Beapart in de zin van artikel 2.20, eerste lid, sub b en d BVIE alsook een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad begaat in de zin van artikel VI.104 WER.

Zij verzochten tevens vast te stellen dat de BVBA B-Apart door het gebruik van "B-Apart" als haar handelsnaam een inbreuk pleegt op de handelsnaam van NV Beapart.

NV BE Real Estate en NV Beapart formuleerden een **stakingsvordering** ertoe strekkende de BVBA B-Apart te bevelen het gebruik van het teken "B-Apart" alsook elk ander teken waarin het gebruik van de letter "B" gecombineerd wordt met het bestanddeel "apart" te staken en gestaakt te houden, dit onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per inbreuk dat wordt vastgesteld na betekening van het tussen te komen vonnis.

NV BE Real Estate en NV Beapart vroegen verder de gedingkosten ten laste te leggen van de BVBA B-Apart en de voorlopige tenuitvoerlegging van de tussen te komen beschikking toe te staan, niettegenstaande alle verhaal, zonder borgstelling en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement.

10.

In latere conclusies handhaafden NV BE Real Estate en NV Beapart hun oorspronkelijke vorderingen, met dien verstande dat zij tevens verzochten om vast te stellen dat het Beneluxmerk van de BVBA B-Apart met inschrijvingsnummer 0959646 gedeponeed op 8 juli 2014, nietig is alsook om de doorhaling ervan te bevelen.

11.

BVBA B-Apart vorderde de afwijzing van de hoofdvordering als onontvankelijk.

Als argumenten van onontvankelijkheid van de hoofdvordering wierp zij op:

- de stakingsvordering ingesteld door NV Beapart is onontvankelijk bij gebrek aan belang en hoedanigheid, waar uitsluitend NV BE Real Estate merkhouders is van het beeldmerk;





- de vordering is zonder voorwerp, minstens zonder oorzaak geworden, waar NV BE Real Estate en NV Beapart hun logo / beeldmerk / woordmerk recent en gedurende de procedure hebben gewijzigd, zij het oorspronkelijk beeldmerk niet meer hanteren in hun publiciteit, NV Beapart vordert de staking van het woordmerk van BVBA B-Apart, terwijl zij gelijktijdig dit woordmerk heeft gedeponeed bij het Benelux Merkenbureau, bij registratie van dit woordmerk is artikel 2.20 BVIE geschonden zodat de staking ervan zal moeten bevolen worden.

BVBA B-Apart vroeg in *ondergeschikte* orde de hoofdvordering af te wijzen als ongegrond en, in ieder geval, als ongegrond in zoverre zij ertoe strekt de staking te bevelen van *“alsook elk ander teken waarin het gebruik van de letter B wordt gecombineerd met het bestanddeel apart”* onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per inbreuk na betekening van het tussen te komen vonnis.

Verder verzocht zij akte te nemen van het voorbehoud voor het instellen van een tegenvordering (strekkende tot het staken van het gebruik van het identiek woordmerk van de BVBA B-Apart in de zin van artikel 2.20 a en b BVIE) en, in ieder geval de gedingkosten ten laste te leggen van NV BE Real Estate en NV Beapart.

12.

De eerste rechter wees de vordering zoals ingesteld door NV Beapart af als **onontvankelijk**, waar het ter discussie staande beeldmerk werd geregistreerd door NV Be Real Estate, NV Beapart pas in 2014 werd opgericht en recent een ander woord- en beeldmerk had gedeponeed.

De eerste rechter verklaarde de vordering van NV BE Real Estate ontvankelijk, maar **ongegrond**. Samengevat stelde zij vast:

- het is niet bewezen dat de BVBA B-Apart een inbreuk heeft gepleegd op het beeldmerkrecht van NV BE Real Estate;
- het is niet aangetoond dat de BVBA B-Apart het recht op handelsbenaming heeft geschonden;
- de nietigheid van de inschrijving van het woordmerk “B-apart” zoals geregistreerd door de BVBA B-Apart, is niet bewezen.

De gedingkosten werden ten laste gelegd van NV BE Real Estate en NV Beapart.



### III Grieven – Voorwerp van het hoger beroep

13.

Voor een omstandige uiteenzetting van de grieven en de argumentatie van partijen verwijst het hof naar de beroepsakte en de conclusies voor partijen.

14.

Appellanten vorderen dan ook de inwilliging van hun hoger beroep, de vernietiging van het bestreden vonnis en de toekenning van hun verzoek om:

- hun vorderingen ontvankelijk te verklaren;
- vast te stellen dat de geïntimeerde door het gebruik van het teken "B-Apart" voor projectontwikkeling, vastgoed ed. alsook als domeinnaam en handelsnaam een inbreuk pleegt op de exclusieve merkenrechten van appellanten in de zin van artikel 2.20, eerste lid, sub b en d BVIE alsook een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad begaat in de zin van artikel VI.104 WER, artikel VI.105, 1°, a) en c) Wetboek Economisch Recht alsook in de zin van artikel VI.97, 6° Wetboek Economisch Recht;
- vast te stellen dat geïntimeerde door het gebruik van "B-Apart" als haar handelsnaam een inbreuk pleegt op de handelsnaam van tweede appellante;
- de geïntimeerde te bevelen het gebruik van het teken "B-Apart" alsook elk ander teken waarin het gebruik van de letter "B" gecombineerd wordt met het bestanddeel "apart" te staken en gestaakt te houden, dit onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per inbreuk dat wordt vastgesteld na betekening van het tussen te komen vonnis;
- vast te stellen dat het Beneluxmerk van geïntimeerde met inschrijvingsnummer 0959646 gedeponereerd op 8 juli 2014, nietig is alsook de doorhaling ervan te bevelen;
- de gedingkosten ten laste te leggen van geïntimeerde.

15.

Geïntimeerde besluit tot de onontvankelijkheid van het principaal hoger beroep (zonder evenwel argumenten van onontvankelijkheid op te werpen), minstens tot de ongegrondheid ervan.





Zij vraagt het vonnis a quo te bevestigen waar de eerste rechter de vorderingen ingesteld door tweede appellante heeft afgewezen als onontvankelijk, de vorderingen van eerste appellante ongegrond heeft verklaard en de gedingkosten heeft ten laste gelegd van appellanten.

Bij wijze van **incidenteel hoger beroep** vraagt geïntimeerde:

- vast te stellen dat tweede appellante door haar gebruik van exact hetzelfde woordmerk en handelsnaam als geïntimeerde een inbreuk pleegt op de exclusieve merkenrechten van geïntimeerde in de zin van artikel 2.20 eerste lid sub a, b en d BVIE, alsook een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad in de zin van artikel VI.104 WER;
- vast te stellen dat appellante door haar gebruik van B-Apart als haar handelsbenaming, een inbreuk begaat op de handelsnaam van geïntimeerde;
- tweede appellante dan ook te bevelen het gebruik van het teken B-Apart te staken en dit onder verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per inbreuk dat wordt vastgesteld binnen de 24 uur na de betekening van het tussen te komen arrest;
- vast te stellen dat het Beneluxmerk zoals gedeponereerd door tweede appellante onder het nummer 1316276 nietig dient te worden verklaard en de doorhaling ervan te bevelen.

Geïntimeerde vraagt verder de kosten van onderhavige beroepsprocedure ten laste te leggen van appellanten.

#### **IV De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van de partijen**

16.

Het is hoger beroep is tijdig en regelmatig naar de vorm. Een akte van betekening wordt niet voorgelegd. Evenmin wordt er voorgehouden dat het vonnis betekend werd,

Geïntimeerde vordert in het dispositief van haar syntheseconclusie het hoofdberoep van appellanten onontvankelijk te verklaren. Zij ontwikkelt geen argumenten bij deze vordering. Ambtshalve zijn geen middelen van ontoelaatbaarheid op te werpen.

Het hoger beroep en het incidenteel beroep zijn toelaatbaar.

PAGE 01-00000985842-0008-0020-01-01-4





*Eerste betwisting:  
toelaatbaarheid van de vordering van  
tweede appellante, de nv Beapart*

17.

Tweede appellante, de nv Beapart is gegriefd door het oordeel van de eerste rechter dat haar vordering onontvankelijk is, omdat niet zij, maar eerste appellante, de nv BE Real Estate, de merkenhouder is. Zij is van oordeel dat zij als verbonden onderneming een belang heeft.

De nv Beapart argumenteert niet dat zij de merkenhouder is. Zij is dit geworden door overdracht van het merk één maand en vijf dagen na de dagvaarding.

De gedinginleidende dagvaarding vermeldt de merkinschrijving op 9 mei 2012 door de nv Be Real Estate. Appellanten verwijzen als feitelijke grond voor hun vordering ook naar de uitoefening van hoteluitbating en verhuur van verblijfsaccomodatatie onder de benaming "Beapart" en "B Apart".

18.

Het belang bij een vordering moet in elk geval bij het inleiden van het geding aanwezig zijn. Dit was niet het geval voor de nv Beapart, aan wie de nv BE Real Estate pas later haar merkenrechten overdroeg. Op die grond kan de nv Beapart bijgevolg niet vorderen op grond van de schending van merkenrechten door geïntimeerde.

19.

De vraag rijst of de hoedanigheid van verbonden onderneming op het ogenblik van de dagvaarding volstaat om het wettelijk vereiste belang van artikel 17 Ger. Wb. Wb. te hebben.

Krachtens artikel 2.19 BVIE kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk, behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (lid 1). In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken. (lid 2)

Deze bewoordingen zijn duidelijk. Enkel wie zich op een inschrijving kan beroepen, kan in rechte de bescherming van de merkenrechten vorderen. Een verbonden onderneming behoort daar niet toe, voor zover appellanten het verbonden karakter al aantonen.



Het merk gedeponeed door de nv BE Real Estate in mei 2012 is geen bekend merk. Bijgevolg beschikte alleen deze nv over het krachtens artikel 17 Ger. Wb. vereiste belang om een vordering op grond van merkinbreuken in te stellen.

De belangvereiste van artikel 17 Ger. Wb. is de mogelijkheid om een voordeel te halen uit het eventueel gegrondheidsoordeel dat de rechter zal maken (zie o.a. Cass., 26 februari 2004, [www.cass.be](http://www.cass.be) en R.W., 2006-2007, 133; Van Reepingen, *Verslag over de gerechtelijke hervorming*, Brussel 1964, 41: het bestaat uit 'ieder stoffelijk of zedelijk voordeel – effectief, maar niet theoretisch – dat de eiser kan trekken uit de vordering die hij instelt op het ogenblik dat hij ze aanhangig maakt ...'; M.E. Storme, *Procesrechtelijke knelpunten bij de geldend making van rechten uit aansprakelijkheid voor de burgerlijke rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid en rechtspleging*, in: postuniversitaire cyclus Delva 1992-1993, 204, nr. 14: '... dat voor de toelaatbaarheid van een vordering uitsluitend het procesrechtelijk belang relevant is en niet het materieelrechtelijk belang, zijnde het belang dat de partij heeft bij de vast te leggen situatie zelf, bij het voorwerp of de uitvoering van de veroordeling of verklaring van recht.').

Het procesrechtelijk belang is ieder voordeel, hetzij materieel, hetzij moreel dat de eiser door middel van zijn vordering in rechte daadwerkelijk en niet op theoretische wijze kan worden verkregen (Cass., 5 maart 1982, *J.T.*, 1983, 309; zie ook BEERNAERT, S., "Het belang als ontvankelijkheidsvereiste bij de gewone rechter, de Raad van State en het Arbitragehof", *P. & B.*, 2000, 157-158 en 164, met referenties).

Het belang waarvan sprake in dit wetsartikel kan worden omschreven als elk materieel of moreel voordeel dat wie een eis instelt of verweer voert, op het ogenblik van de rechtsingang mag verwachten en waardoor zijn huidige rechtstoestand gewijzigd en verbeterd kan worden (J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, *Handboek Gerechtelijk Recht*, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 83, nr. 131).

De nv Beapart kan geen enkel eigen materieel of moreel voordeel halen uit de vordering op grond van de merkeninbreuk, nu zij kennelijk niet in de wettelijke voorwaarden is, bij gebrek aan merkinschrijving.

20.

Bijgevolg is de vordering van de nv Beapart, voor zover zij gegrond is op merkinbreuken, ontoelaatbaar. Het oordeel van de eerste rechter is correct en wordt bevestigd.

21.

De vordering van de nv Beapart is wel toelaatbaar voor zover zij gebaseerd is op een schending van de marktpraktijken. Hiervoor wordt verwezen naar de motivering onder





randnummer 19 hiervoor, die mutatis mutandis van toepassing is.

*Tweede betwisting:  
toelaatbaarheid van de vordering  
van eerste appellante, de nv BE Real Estate*

22.

Als merkhouder had de nv BE Real Estate krachtens artikel 2.19 BVIE een belang bij haar vordering wegens merkinbreuk op het ogenblik van de dagvaarding op 15 juli 2015.

Op 20 augustus 2015 heeft zij haar merkenrechten overgedragen aan de nv Beapart. (zie randnummer 7 hiervoor) Hierdoor is zij in de loop van het geding haar belang verloren. Het belang moet bij de dagvaarding aanwezig zijn en in de loop van het geding aanwezig blijven, om de grond van de zaak te kunnen beoordelen.

Bijgevolg is de vordering van de nv BE Real Estate onontvankelijk bij gebrek aan belang. Uit het eerste vonnis kan niet afgeleid worden dat de eerste rechter op de hoogte was of kon zijn van deze overdracht. Het bestreden vonnis wordt in die zin hervormd.

23.

De nv BE Real Estate kan wel een toelaatbare vordering instellen wegens de ingeroepen schending van marktpraktijken.

24.

Terzijde merkt het hof op dat de eerste rechter terecht geoordeeld heeft dat er geen merkinbreuk is.

In de eerste plaats is onvoldoende aangetoond dat het woord- en beeldmerk, gedeponeerd op 9 mei 2012 met nummer 0920211, nog gebruikt wordt in het handelsverkeer om de herkomst van goederen en diensten afkomstig van de nv BE Real Estate aan te duiden. De overtuigingsstukken tonen veeleer aan dat vanaf 2014, minstens vanaf 2015, de nv BE Real Estate het gebruik van het merk in het handelsverkeer gestaakt heeft.

Verder is het verwarringsgevaar, vereist om tot een schending van artikel 2.20, lid 1, b) BVIE te besluiten, niet aangetoond.

Het is van belang het samengestelde woord- en beeldmerk van eerste, later tweede appellante, globaal en gemiddeld aandachtig te bekijken.





De hoofdletter B is groot en opzij, in een afzonderlijk kader, vermeld. Ernaast is geschreven "aparthotels" met eronder een aantal gekleurde kleine bollen. Dit alles moet in aanmerking genomen worden bij de beoordeling van eventueel concurrerende tekens.

Het gebruik van de tekens "B-apart", "B-Apart", "B apart" of "B Apart" doen de gemiddeld aandachtige consument die op internet naar een hotelkamer, een aparthotel of zelfs een appartement om voor lange tijd te huren of om te kopen, niet denken dat de waren of de diensten van dezelfde onderneming afkomstig zijn als deze die van de nv Beapart afkomstig zijn.

**B-APART** gebruikt dezelfde kleur als het kader rond de B van het merk van eerste en tweede appellante, maar verstoort de functies van het merk van eerste en daarna tweede appellante niet. Globaal verschilt de beoordeling, visueel en auditief.

Het volgende wordt nog toegevoegd.

Het onderscheidende vermogen van het bestanddeel "apart" in "B aparthotels" is gering, wat de beschermingsomvang hier aanzienlijk beperkt. Het is een bestanddeel dat in nogal wat merken voorkomt, ook in merken die gebruikt worden voor diensten en producten van (tijdelijke) bewoning.

Het woord- en beeldmerk "B aparthotels" zoals gedeponerd in 2012 is niet sterk; minstens is dat niet bewezen.

Geografisch concentreert de activiteit van de bvba B-Apart zich vooral in het Mechelse, al ontwikkelt zij later ook projecten in Knokke. Beide appellanten hebben hun maatschappelijke zetel in Brussel. In 2017 hebben zij activiteiten ontwikkeld in Den Haag en in 2018 volgt Amsterdam. Er blijkt een B-Aparthotel te bestaan in Borgerhout. Dit zijn allen ontwikkelingen van na 2014. Bovendien moet, gelet op het actieve gebruik van internet in de sector van tweede appellante en geïntimeerde, het belang van de geografische ligging gekaderd worden. Het lokale van een hotelkamer en een appartement is belangrijk omdat de ligging voor (tijdelijke) bewoning van belang is. Voor de herkomstfunctie van een merk voor hotels en tijdelijke bewoning is het geografische aspect evenwel minder belangrijk. Het terugvinden van de onderneming om een kamer te huren of om een appartement te kopen gebeurt veeleer van achter een scherm met een internetverbinding, waar dat ook staat, dan lokaal.





Verder heeft de eerste rechter terecht geoordeeld dat zowel eerste als tweede appellante als geïntimeerde zich in een gedeeltelijk ander marktsegment begeven. Dit blijkt uit de feitelijke uiteenzetting, waarin geschreven is dat eerste appellante en patrimoniumvennootschap is en waarin de verschillende klassen aangegeven worden, waarvoor de merken gedeponereerd werden. Het blijkt ook uit de prints van websites die appellanten voorleggen. Het gemiddeld aandachtige doelpubliek dat geïnteresseerd is in de diensten van de nv BE Real Estate, voor zover dat al bestaat nu deze een patrimoniumvennootschap is sedert 2014, wordt niet in verwarring gebracht door het gebruik dat de bvba B-Apart maakt van de tekens "B-Apart" en "Be Apart" en "B Apart". Ook de gemiddeld aandachtige zoeker van kamers van de nv Beapart wordt hierdoor niet in verwarring gebracht. Het omgekeerde geldt eveneens. De gemiddeld aandachtige consument die op zoek gaat naar een appartement van een projectontwikkelaar zoals geïntimeerde, zal niet in verwarring gebracht worden met de aparthotels van tweede appellante.

Tenslotte mag niet uit het oog verloren worden dat in een onlife wereld de gemiddeld aandachtige consument anders is en anders handelt dan het geval was tot pakweg de jaren 2000. Het geïnteresseerde doelpubliek klikt op de eerste zoekresultaten. Tegelijkertijd is het aanbod zo groot dat een globale beoordeling anders gebeurt. Ook dit heeft in de huidige zaak voor gevolg dat er geen concreet verwarringsgevaar is.

Tenslotte zijn appellanten ten onrechte van oordeel dat er een inbreuk is op artikel 2.20, lid 1, d BVIE, daargelaten de vraag of geïntimeerde wel een gebruik maakt anders dan ter onderscheiding van waren en diensten. Het is niet aangetoond dat de bvba B-Apart een ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het merk van nu tweede appellante. Daarvoor is er globaal genomen te veel verschil tussen het woordmerk van geïntimeerde, het teken dat zij gebruikt en het geregistreerde merk van tweede appellante. Er wordt verwezen naar de hiervoor gemaakte analyse. Ook een afbreuk aan het onderscheidend vermogen of aan de reputatie van het merk van tweede appellante is niet bewezen.

*Derde betwisting:  
inbreuk op de handelsbenaming  
van de nv BE Real Estate en de nv Beapart  
door de bvba B-Apart*

25.

De argumentatie van appellanten met betrekking tot de schending van hun handelsnaam berust in hoofdzaak op een onjuist feitelijk uitgangspunt.



Zij brengen vooral stukken bij, waaruit een eerste gebruik blijkt van de handelsbenaming "B Aparthotels" (al dan niet met een koppelteken) en niet van "B-Apart", "B Apart" en/of "Be Apart", zonder de toevoeging hotel. (zie bijvoorbeeld de stukken 8, 9, 16 en 28 van het dossier van appellanten) Het gebruik van deze laatste drie of één ervan door tweede appellante is niet aangetoond voor medio 2014. "B Aparthotels" verschilt dermate van de drie overige benamingen, dat het niet als eerste gebruik kan gelden voor de overige drie handelsnamen.

In tegenstelling tot wat appellanten beiden argumenteren, dat de toevoeging "hotels" "*geen enkele meerwaarde biedt*" (p. 13 van hun syntheseconclusie in hoger beroep), is deze suffix essentieel.

Dit argument is in de eerste plaats in strijd met hun verweer tegen de tegenvordering van geïntimeerde, tot nietigverklaring van het Beneluxmerk dat tweede appellante op 1 september 2015 gedeponereerd heeft. Zij schrijven zelf dat "*het woordelement "B Apart Hotels" doorslaggevend is*" in het merk van 2012 (p. 38 van de syntheseconclusie in hoger beroep).

Verder hebben niet alleen eerste, respectievelijk tweede, appellante deze toevoeging tot 2015 systematisch gebruikt in hun handelsactiviteit.

Bovendien wordt het bestanddeel "apart" in de handel frequent gebruikt voor diverse activiteiten, waaronder de huur en de projectontwikkeling van een bepaald soort onroerende goederen.

De toevoeging "hotel" maakt dus wel degelijk een onderscheid ten opzichte van andere "apart" en "B(-) apart" diensten en waren.

26.

De merken en tekens "B-Apart", "B Apart" en/of "Be Apart" maken geen inbreuk op de handelsbenaming van eerste appellante "BE Real Estate. De verschillen zijn voldoende groot om niet verwarrend te zijn. Eerste appellante toont niet aan dat zij nog een andere handelsbenaming zou gebruiken.

27.

De nv BE Real Estate heette tot haar naamswijziging in mei 2014 de nv Beapart. Beapart was haar vennootschapsnaam en werd ook gebruikt voor het deponeren van een woord- en beeldmerk.

Voor zover dit beperkte gebruik in het handelsverkeer geldt als eerste gebruik van een handelsbenaming, is de eerste rechter terecht van oordeel dat er geen verwarringsgevaar is. De beoordeling hiervoor met betrekking tot de afwezigheid van verwarringsgevaar bij de ingeroepen merkinbreuk is mutatis mutandis hier van toepassing. Het actieve gebruik van





internet in de sector van tweede appellante en geïntimeerde is van belang. Het lokale van een hotelkamer en een appartement is belangrijk omdat de ligging voor (tijdelijke) bewoning van belang is. Daardoor ontstaat evenwel nog geen verwarringsgevaar. Het terugvinden van de onderneming om een kamer te huren of om een appartement te kopen gebeurt veeleer van achter een scherm met een internetverbinding, waar dat ook staat, dan lokaal.

Bovendien bestrijken de partijen gedeeltelijk een ander segment in de immobiliënmarkt. Bijvoorbeeld stuk 33 van het dossier van appellanten toont dit voldoende overtuigend aan. Er hoeft geen activiteit in een volledig ander marktsegment te zijn, opdat er geen verwarringsgevaar zou zijn. De opvatting van appellanten hieromtrent is juridisch niet correct.

Volgens appellanten zijn zij ook buiten de (apart)hotelsector actief. Zij tonen dit onvoldoende aan. Er is onvoldoende soortgelijkheid om van verwarring te kunnen spreken.

Vanaf mei 2014 maakt eerste appellante tenslotte geen gebruik meer van de benaming "Beapart".

In de dagvaarding vermeldt eerste appellante wel dat zij actief was onder "B Apart", maar dit wordt niet bewezen. Het is tweede appellante die daarvan gebruik maakt vanaf 2015, dit is na geïntimeerde, zodat er geen sprake is van een eerste gebruik voor "B Apart".

In de context van de huidige zaak moet een onderscheid gemaakt worden tussen "Beapart" en "B(-)apart". Visueel gaat het om twee verschillende benamingen. De auditieve gelijkenis bij een uitspraak in het Nederlands en in het Engels volstaat niet. Bij een globale beoordeling, zeker bij het gebruik van een zoekrobot is het visuele bijzonder belangrijk en primeert het zelfs meestal boven het auditieve.

De bvba B-Apart gebruikt consequent "B-apart" en "B-Apart". Het is niet aangetoond dat zij bijvoorbeeld "Beapart" gebruikt.

Tweede appellante bestond niet tot mei 2014, zodat zijzelf geen eerste gebruik kan invoeren.

Zelfs indien geoordeeld wordt dat "Beapart" het uithangbord was voor de beide vennootschappen, zonder onderscheid in de tijd, dan blijft wat hiervoor geoordeeld werd met betrekking tot de afwezigheid van verwarringsgevaar, onveranderd.

28.

Pas vanaf 2015 tonen appellanten een gebruik aan van het teken "B-Apart"/"B Apart". In de mate er verwarring zou zijn, dan is die ontstaan door toedoen van appellanten zelf. Vanaf dan zijn zij niet langer uitsluitend "B apart-hotels" beginnen gebruiken, maar hebben zij hun



communicatie met de (potentiële) markt uitgebreid met “B(-)Apart” en “Beapart”. Tot dan was Beapart een vennootschapsnaam die niet dagelijks gebruikt werd. Appellanten tonen dat minstens niet aan.

29.

Dit onderdeel van het hoger beroep en van de vordering is ongegrond.

*Vierde betwisting:  
nietigheid van het woordmerk “B-apart”  
van geïntimeerde*

30.

Daargelaten de vraag of de vordering tot nietig verklaring van het woordmerk “B-apart” toelaatbaar is, oordeelt het hof het volgende.

Uit al wat hiervoor reeds geoordeeld werd, blijkt dat het woordmerk van geïntimeerde niet dermate overeenstemt met het woord- en beeldmerk van tweede appellante dat het woordmerk van geïntimeerde moet vernietigd worden. De hypothesen van artikel 2.28 BVIE zijn niet van toepassing en de erin opgenomen voorwaarden zijn niet vervuld.

*Vijfde betwisting:  
omvang van het gevorderde stakingsbevel*

31.

Uit wat vooraf gaat volgt dat het door appellanten gevorderde stakingsbevel ongegrond is. De ondergeschikte discussie omtrent de omvang van het gevorderde stakingsbevel is derhalve niet ter zake.

*Zesde betwisting:  
schending van de marktpraktijken  
door geïntimeerde  
(artikel VI.104, VI. 105, 1° a) en c), VI.95 en VI.97, 6° WER)*

32.

De nv BE Real Estate en de nv Beapart werpen op dat de schending van hun merkenrechten en van hun handelsbenaming door geïntimeerde tevens een inbreuk op de eerlijke





marktpraktijken vormt.

Hiervoor werd geoordeeld dat de merkenrechten en de handelsbenaming van appellanten niet geschonden zijn. De ingeroepen feiten vormen om dezelfde redenen geen schending van de eerlijke marktpraktijken. Er wordt verwezen naar de beoordeling hiervoor.

*Zevende betwisting:  
vordering tot het verlenen van een voorbehoud  
voor de nietigverklaring van de Uniemerken*

33.

De geschillen met betrekking tot de Uniemerken behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel en het hof van beroep te Brussel. Dit onderdeel van de vordering is niet toelaatbaar, ook niet als het erom gaat een voorbehoud te verlenen.

Een voorbehoud is geen vordering in de zin van artikel 12 tot 14 Ger. Wb., zodat het hof met deze vraag geen rekening dient te houden. Ze wordt verworpen.

*Achtste betwisting:  
vordering tot nietigverklaring van het Benelux woordmerk  
"B-APART" van 23 november 2015 met nummer 1316276*

34.

Het Benelux woordmerk "B-APART" gedeponeerd op 1 september 2015 en ingeschreven op 23 november 2015, na de zitting in eerste aanleg, met nummer 1316276 (stuk 26 van het dossier van appellanten) is identiek aan het eerdere Benelux woordmerk "B-apart" van de bvba Be Apart, voor de klasse 37 (projectontwikkeling (bouw)), ingeschreven op 25 september 2014 met nummer 0959464. (stuk 7a van het dossier van geïntimeerde)

Uit alles wat hiervoor geoordeeld werd, volgt dat de eerdere merkinschrijving "B aparthotels" geen van beide appellanten het recht verleent een merkinschrijving "B-APART" te nemen. Er is geen sprake van een geoorloofde uitbreiding van een bestaand merk. Daarvoor zijn de beide tekens te verschillend.

De klassen waarvoor inschrijving is genomen zijn niet identiek maar liggen dicht bij elkaar. Ze zijn soortgelijk. Het is niet te verantwoorden een identiek teken te deponeren als merk voor klassen die dermate tot gelijkaardige waren en diensten behoren. Er is een duidelijk verwarringsgevaar. De gemiddeld aandachtige consument op zoek naar de diensten en waren van de bvba B-Apart kan bij het zien van het woordmerk van de nv Beapart in de



overtuiging zijn dat de bijhorende diensten en waren afkomstig zijn van de bvba B-Apart.

Het Benelux woordmerk van tweede appellante met nummer 1316276 schendt artikel 2.20, 1. b) BVIE. Bovendien is het depot te kwader trouw krachtens artikel 2.4.f.1 BVIE. De betwisting tussen de partijen was op dat ogenblik aanhangig voor de rechtbank van koophandel. Tweede appellante kende het identieke eerdere woordmerk van geïntimeerde.

Om die reden wordt het merk vernietigd, met toepassing van artikel 2.28.3. b) BVIE, voor alle klassen waarvoor het is ingeschreven. De doorhaling van de inschrijving in het Benelux-register wordt bevolen.

35.

De merkinschrijving van 23 november 2015 schendt ook artikel VI.104 WER. De nv Beapart kende op het ogenblik van de deponering het merk van de bvba B-Apart. Tweede appellante probeerde aan te haken aan de bekendheid van het merk van geïntimeerde en creëerde verwarring bij potentiële klanten van geïntimeerde.

Om die reden wordt de staking bevolen van de tekens "B-Apart", "B-APART" en "B-apart" zoals ze zelfstandig en dus zonder de toevoeging "hotels" gebruikt worden, onder verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag en per gebruikt teken, vanaf de 15 dag na de betekening van het huidige arrest, met een maximum van € 500.000,00.

*Overige argumenten en opmerkingen van de partijen*

36.

Alle overige argumenten en opmerkingen van de partijen kunnen niet tot een andere beslissing leiden. Daarom worden ze niet expliciet beantwoord.

*Laatste betwisting:  
de kosten*

37.

Op grond van de artikelen 1042, 1017 en 1022 Ger. Wb. worden de nv BE Real Estate en de nv Beapart tot betaling van de kosten veroordeeld.

De basis rechtplegingsvergoeding bedraagt € 1.440,00.





Uit het geheel van de bepalingen van artikel 1017, eerste en vierde lid Ger. Wb., 1018, eerste lid, 6°, Ger. Wb., 1022, eerste lid Ger. Wb. en Artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 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 volgt dat de in het gelijk gestelde partij slechts recht heeft op één rechtsplegingsvergoeding per aanleg, die berekend wordt op basis van het bedrag van de hoofdvordering (Cass., 24 maart 2016 en Cass. 10 januari 2011, beide via [www.cass.be](http://www.cass.be)).

## V Beslissing

### Het Hof:

- verklaart het hoger principaal en incidenteel beroep toelaatbaar, maar enkel het incidenteel hoger beroep als volgt gegrond;
- **bevestigt** het bestreden vonnis, zij het met een enigszins andere motivering en **behalve** in zoverre het (1) de vordering op grond van merkinbreuken van de nv BE Real Estate en van de nv Beapart toelaatbaar verklaarde en (2) de tegenvordering tot nietig verklaring van het Benelux woordmerk "B-APART" met nummer 1316276 ongegrond verklaarde;
- doet aldus beperkt opnieuw recht;
- verklaart de vorderingen van beide appellanten ontoelaatbaar voor zover ze op merkinbreuken gegrond zijn;
- verklaart de overige vorderingen van beide appellanten toelaatbaar, maar ongegrond;
- zegt voor recht dat tweede appellante met het woordmerk "B-APART" een inbreuk maakt op de exclusieve merkenrechten van geïntimeerde;
- vernietigt het hoger genoemde Benelux woordmerk "B-APART" met nummer 1316276 en beveelt de doorhaling ervan;
- zegt voor recht dat tweede appellante met het woordmerk "B-APART" de eerlijke marktpraktijken schendt (artikel VI.104 WER);
- beveelt de staking door tweede appellante van het gebruik elk teken "B-APART", "B(-)Apart" en "B(-)apart" voor zover het zelfstandig en zonder de toevoeging "hotels" gebruikt wordt, onder verbeurte van een van € 500,00 per dag en per gebruikt teken, vanaf de 15<sup>de</sup> dag na de betekening van het huidige arrest, met een maximum van € 500.000,00;
- verwerpt alle vorderingen voor het overige;
- veroordeelt tot betaling van de kosten, bepaald in hoger beroep op een rechtsplegingsvergoeding van € 1.440,00.



Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van het hof van beroep te Gent, zevende bis kamer, rechtdoende in burgerlijke zaken, op maandag **27 november 2017**.

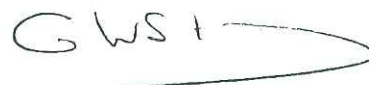
Aanwezig:

Geneviève Vanderstichele, raadsheer, wnd-voorzitter

Patricia Vermaerke, griffier



P. Vermaerke



G. Vanderstichele





Eensluidend verklaarde kopie

Afgeleverd aan: FOD Economische Zaken, Algemene Directie

art. BMW 30-06-69

Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Gent, 28-11-2017



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Patricia Vermaerke".

Patricia Vermaerke  
griffier