

Repertoriumnummer 2017/
Datum van uitspraak 31 JUL 2017
Rolnummer A/2017/00662
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden

Uitgifte

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

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Vonnis

Kamer van de Voorzitter
Vordering zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van:

De naamloze vennootschap OPTI-SHOP(S), met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 226, B-2650 Edegem en KBO nummer 0463.628.722

Eisende partij

Vertegenwoordigd door Mter Jeroen MUYLDERMANS advocaat met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414

En:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-OPTIC, met maatschappelijke zetel te Bosstraat 182, B-9810 Nazareth en KBO nummer 0891.713.179

Verwerende partij

Vertegenwoordigd door Mter Christian Cauwe loco Mter Pieter Vuyge, advocaat met kantoor te Kerkwegel 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem

1. DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 16 februari 2017 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 15 juni 2017. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 22 juni 2017 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.

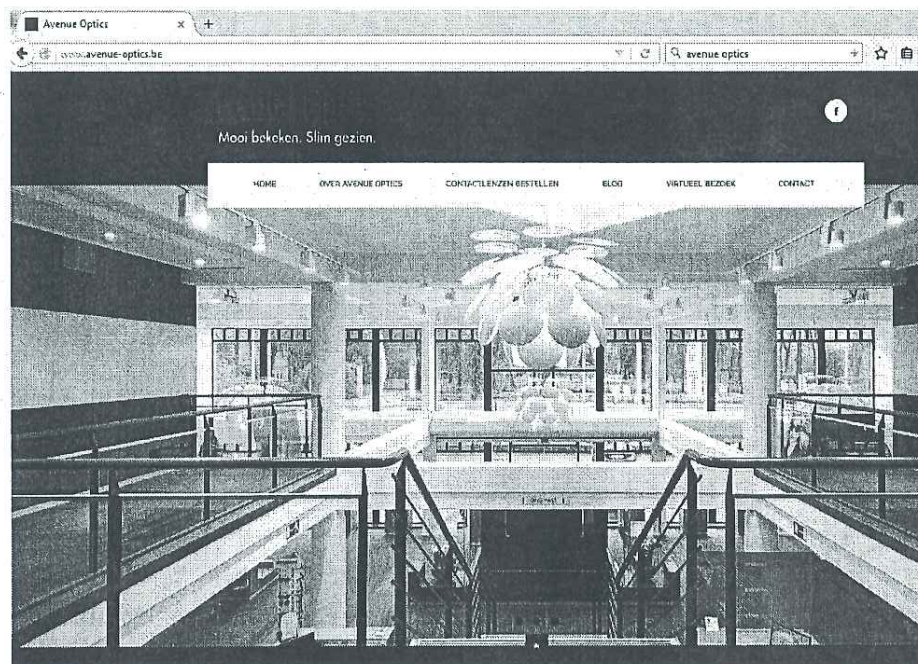
2. DE FEITEN

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.

6. Eisende partij, "Avenue Optics", voert sinds enkele jaren publiek, zichtbaar en ononderbroken handel onder de benaming "AVENUE OPTICS", in het bijzonder voor haar fysieke winkelpand geleden te Edegem (Stuk I.1 en I.2 bundel eisende partij):



Via deze winkel en de bekendheid die zij naar eigen zeggen geniet, alsmede via de domeinnaam www.avenue-optics.be (geregistreerd op 18 december 2012) is Avenue Optics actief in heel België, minstens in heel Vlaanderen (Stuk I.2 en I.3 bundel eisende partij):



Avenue Optics voert onder die handelsnaam ook reclame en promotie en is actief op tal van sociale media, zoals Facebook (www.facebook.com/avenueantwerp) (Stuk I.6 bundel eisende partij) en Instagram (stuk 6 verwerende partij).

7. Avenue Optics is tevens titularis van onderstaande Benelux merkinschrijvingen:

- het semi-figuratieve Beneluxmerk "Avenue Optics", zoals hieronder afgebeeld, gedeponneerd op 14 januari 2013 en ingeschreven onder nummer 0935132 voor, onder meer, waren in klasse 09 ("contactlenzen; monturen voor brillen en monturen voor zonnebrillen") (Stuk I.4 bundel eisende partij):

Avenue Optics

Mooi bekeken. Slim gezien.

- het Benelux woordmerk "AVENUE OPTICS", ingeschreven op 5 december 2016 onder nummer 1006295 voor onder meer waren in klasse 09 ("brillen (optiek); brilbeschermers; brillenbandjes; brillenglazen; brillenhouders; brilmonturen; brilonderdelen") en diensten in klasse 44 ("diensten van opticiens; aanpassen van brillen") (Stuk I.5 bundel eisende partij).

8. Verwerende partij baat een winkel en webwinkel uit waar zij (zonne)brillen verkoopt aan de consument. Zij werd opgericht, naar aanleiding van een overname, in 2007 (Stuk II.1 en II.2 bundel eisende partij). Mevrouw [REDACTED] werkte tot 2007 voor Avenue Optics. In 2008 nam zij één van de vestigingen over van Avenue Optics, meer bepaald in Sint-Martens-Latem (Stuk II.3 bundel eisende partij). Dit is het fysieke winkelpand dat zij tot op heden uitbaat.

Verwerende partij voerde haar handel tot 30 augustus 2016 onder de handelsnaam "B-optic Latem":

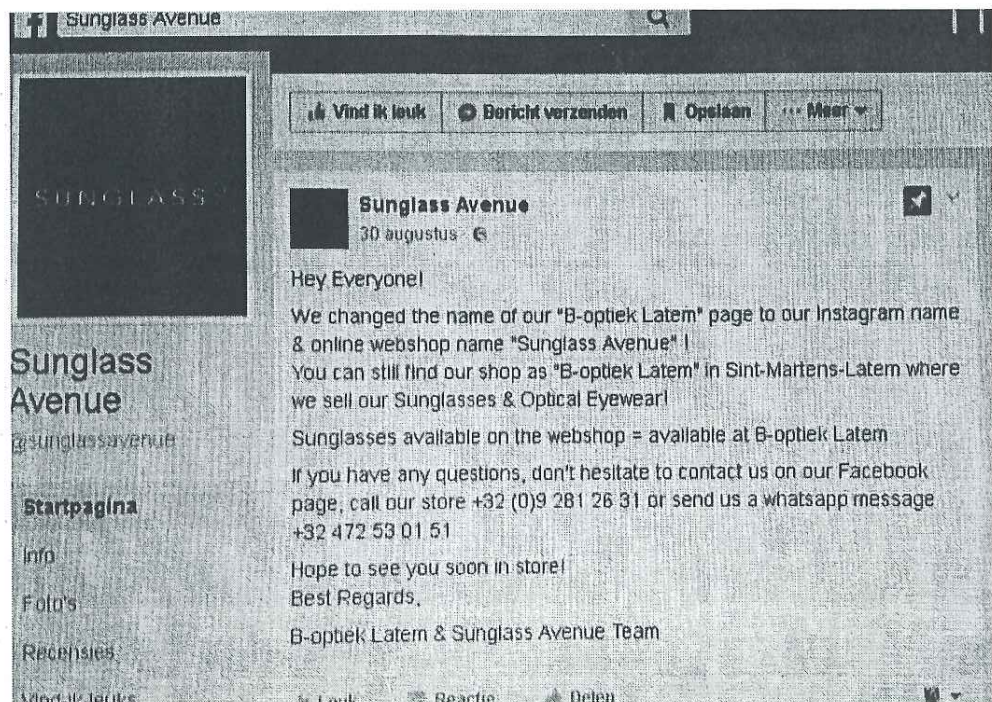


9. Recent wezen verschillende klanten Avenue Optics echter op het feit dat een (web)winkel van brillen en zonnebrillen zou worden uitgbaat onder een zeer overeenstemmende benaming, met name "SUNGLASS AV(ENUE)".

Dit bleek onder meer uit de website toegankelijk via de domeinnaam www.sunlassavenue.com, geregistreerd op 27 mei 2015 (Stuk II.4 en II.5 bundel verwerende partij):



Verder onderzoek van eisende partij toonde aan dat verwerende partij deze naam zou hebben aangenomen met ingang van 30 augustus 2016, in eerste instantie voor de webwinkel (Stuk II.6 bundel verwerende partij):



Naast het semi-figuratieve teken "SUNGLASS AV", gebruikt verwerende partij ook het teken "SUNGLASS AVENUE" als dusdanig, onder meer als favicon in de browser (Stuk II.4 bundel verwerende partij), als onderdeel van de domeinnaam en als handelsnaam, zoals op sociale media (met name op Facebook, YouTube en Instagram) (Stuk II.4-8 bundel verwerende partij) en in zakelijke documenten (zoals in correspondentie en facturen) (Stuk II.9 bundel verwerende partij):



Dit Stuk II.9 heeft betrekking op de test aankoop van een bril door (de raadsliden van) eisende partij, via de webwinkel van verwerende partij. Verwerende partij leverde de bril per postpakket op het kantooradres van de raadsliden.

3. DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.2 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

"De vorderingen van Avenue Optics ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

- *Te zeggen voor recht dat het gebruik door verweerster in het economische verkeer van het teken "SUNGLASS AVENUE", "AVENUE" of enig acroniem ("Av"), als teken ter onderscheiding van diensten van detailhandel of een webwinkel van (zonne)brillen, als handelsnaam of als (onderdeel van) een domeinnaam, de merkenrechten van Avenue Optics schendt in de zin van artikel 2.20.1.b) BVIE en inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van in de zin van artikel 8 UvP en artikel VI.104 WER.*
- *Verweerster te bevelen deze inbreuken te staken in de Benelux, dan wel België of Vlaanderen, afhankelijk van de weerhouden inbreuken, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per enkelvoudige inbreuk en per dag, binnen de 20 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis;*

- *Verweerster te veroordelen tot alle kosten van het geding, dagvaardingskost inbegrepen, evenals een rechtsplegingsvergoeding provisioneel begroot op 8.000 EUR."*

3.3 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

In hoofdorde te stellen dat Uw zetel zich territoriaal onbevoegd dient te verklaren om kennis te nemen van dit geschil en de zaak te verzenden naar de voorzitter van de rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Gent zoals in kort geding.

In ondergeschikte orde de vordering van eiseres integraal af te wijzen als ongegrond.

Eiseres te veroordelen tot alle kosten van het geding alsook de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van concludante begroot op 1.440 EUR.

In meer ondergeschikte orde minstens de vordering tot een dwangsom ongegrond te verklaren gelet op gebrek aan duidelijke omschrijving, alsook de door eiseres gevorderde zogenaamde uitlooperperiode ongegrond te verklaren.

In meest ondergeschikte orde te zeggen voor recht dat:

- *De uitlooperperiode van 20 dagen na betekening van het vonnis uit te breiden tot een periode van minstens 3 maanden na betekening van het vonnis gelet onder meer op de verschillende sociale media waarop concludante actief is met Sunglass Av(enue) en de moeilijkheid om dit allemaal aan te passen,*
- *De vordering tot een dwangsom pas verbeurd kan worden mits er sprake is van een duidelijk omschreven inbreuk en mits eiseres concludante hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld en concludante deze inbreuk binnen de 7 dagen niet ongedaan heeft gemaakt.*
- *De omvang van de gevorderde dwangsom te matigen naar maximaal 300 EUR.*

Hoe dan ook te stellen voor recht dat indien enige vordering van eiseres gegrond zou verklaard worden in uitzondering van artikel 1397 Ger. Wb. dit vonnis niet uitvoerbaar te verklaren bij voorraad aangezien een uitvoerbaarheid bij voorraad aan concludante zeer ernstige economische schade zou toebrengen en verdere economische activiteit op korte termijn onmogelijk zou maken.

4. DE BEVOEGHEID

10. In de dagvaarding heeft Avenue Optics de (territoriale) bevoegdheid onder meer gegrond op "de artikelen 574, °18 Ger.W. en artikel XVII.14 WER (...) in overeenstemming met artikel 633quinquies, §4, lid 2 Ger.W. en artikel 624, °2 Ger.W., gezien verweerster de aangevoerde inbreuken tevens pleegt in dit rechtsgebied".

Avenue Optics knoopt dus niet aan bij de zetel van verwerende partij, maar bij de plaats van de inbreuk of de plaats waar de schade zich (mede) voordoet. Zulks is een aanvaard principe, zowel onder het merkenrecht als het handelsnaamrecht van onrechtmatige daad.

11. De territoriale bevoegdheid onder het merkenrecht spruit voort uit artikel 4.6.1 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom ('BVIE') (het oude artikel 37 BMW). Dit artikel, van openbare orde, bepaalt dat:

"behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen bepaald door de woonplaats van de verweerster of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd".

Deze bepaling kent de rechter derhalve een tweeledig aanknopingspunt toe, naar keuze van de eiser: de domicilie van verweerster *of* de plaats waar de verbintenis moet uitgevoerd worden, hetgeen traditioneel begrepen wordt als de plaats van de inbreuk (zie T. Cohen Jehoram, C. Van Nispen en J. Huydecoper, *Industriële Eigendom. Deel 2: Merkenrecht*, Kluwer, Deventer, 2008, 575).

Het Benelux Gerechtshof heeft geoordeeld dat beide tweeledige aanknopingspunten op perfect egale voet staan:

"Overwegende dat de tekst van artikel 37 A, eerste lid, B.M.W., waarin het voegwoord "of" overigens zonder nadere bepaling in twee verschillende verbanden wordt gebruikt, geen gewag maakt van gevallen waarin de ene rechter wel en de andere niet bevoegd zou zijn, hetgeen een aanwijzing is voor een gelijkstelling van alle bedoelde rechters waarin een vrije keuze voor de eiser ligt besloten.

(...).

Overwegende dat beschouwingen van proceseconomie of het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging niet opwegen tegen het vorenstaande, mede in aanmerking genomen dat een vrije forumkeuze bevoegdheidsgeschillen voorkomt en niet valt in te zien waarom de verweerder zich niet naar behoren kan verdedigen op de plaats waar hij tot het ontstaan van de verbintenis aanleiding heeft gegeven" (Benelux Hof 10 december 1990, R.W. 1990-1991, 984, punt 9 en 14).

12. Wat de handelsnaam betreft, is de redenering niet anders. Inderdaad, wanneer de rechtsmacht beoordeeld wordt volgens de regels van het Ger.W. zelf, dan laat artikel 624, 2° Ger.W. toe dat de vordering naar keuze van de eiser gebracht wordt voor de rechter van de woonplaats van de gedaagde of:

"voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd".

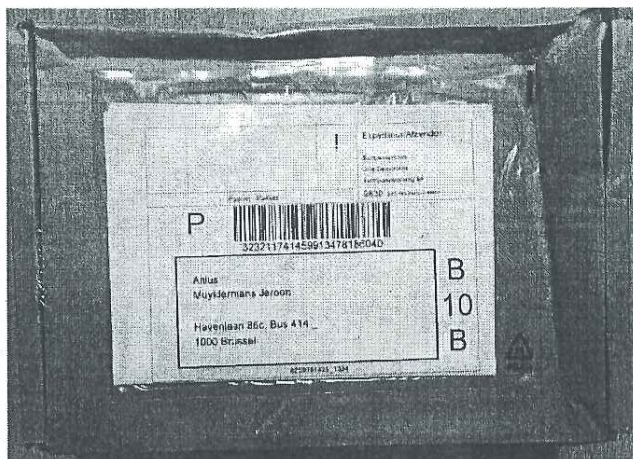
Volgens vaste cassatierechtspraak is de plaats van de verbintenis voortvloeiend uit een buitencontractuele fout, waartoe ook een inbreuk op een handelsnaam behoort, zowel de plaats waar de fout is begaan als die waar de schade is geleden (Cass. 25 april 2008, *Pas.* 2008, 1014; Cass. 16 april 2010, *Pas.* 2010, 1153; "*Krachtens die bepaling is de plaats waar een verbintenis uit een misdrijf of een oneigenlijk misdrijf is ontstaan ofwel de plaats waar de schadeveroorzakende daad is verricht ofwel de plaats waar de schade zich heeft voorgedaar*"; zie ook K. Roox, "De nieuwe bevoegdheidsregeling in het intellectueel eigendomsrecht (deel I), *I.R.D.I.* 2007, 339-341)

13. De enige vraag die bijgevolg rijst is of het gewraakte gebruik mede plaatsvindt in het rechtsgebied van de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van Brussel, dan wel dat de schade zich hier mede manifesteert.

Verwerende partij ontkent niet dat zij haar handel uitbaat met haar webwinkel en te bereiken is via de website www.sunglass.avenue.com (Stuk II.4 bundel eisende partij) en dat deze handel zich expliciet richt tot heel Vlaanderen. De aangevoerde inbreuken vinden dus via het internet en de webwinkel mede plaats in het rechtsgebied van deze rechtbank.

Uit Stuk II.9 bundel eisende partij blijkt overigens ook dat verwerende partij haar diensten onder het gewraakte teken ook expliciet aanbiedt in het rechtsgebied van deze rechtbank. De raadsliden van Avenue Optics bestelden via de webwinkel een bril met bestemming hun kantooradres te Brussel. Verweester leverde de bril met een postpakket. De zakelijke documenten zoals factuur en correspondentie – en dus ook

het aanbieden van de dienst zelf (!) – richtten zich bijgevolg tot het rechtsgebied van deze rechtbank:



14. De bevoegdheid volgt eveneens uit de reclame die verweerster voert op sociale media en die zich, opnieuw, in het bijzonder richt tot heel Vlaanderen en Brussel (Stuk II.6-8 bundel eisende partij).

15. De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel is derhalve bevoegd om kennis te nemen van de zaak.

5. DE ONTVANKELIJKHEID

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

6. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

6.1 Over het merkenrecht

17. Het gebruik van het teken "SUNGLASS AVENUE" of "SUNGLASS AV" maakt volgens eisende partij inbreuk op de merkenrechten van Avenue Optics, in de zin van artikel 2.20.1.b) BVIE. Dit recht staat de houder van het merk toe om zich te verzetten tegen elk gebruik door een derde, die hiertoe geen toestemming heeft verkregen, van een teken:

“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. Er moet, inzake de toepassing van het merkenrecht, evenwel een onderscheid gemaakt worden naar gelang de datum van inschrijving van de merken van eisende partij:

- het semi-figuratieve Beneluxmerk “Avenue Optics”, zoals hieronder afgebeeld, werd gedeponereerd op 14 januari 2013 en ingeschreven onder nummer 0935132 voor, onder meer, waren in klasse 09 (“contactlenzen; monturen voor brillen en monturen voor zonnebrillen”) (Stuk I.4 bundel eisende partij):

Avenue Optics

Mooi bekeken. Slim gezien.

- het Benelux woordmerk “AVENUE OPTICS”, werd ingeschreven op 5 december 2016 onder nummer 1006295 voor onder meer waren in klasse 09 (“brillen (optiek); brilbeschermers; brillenbandjes; brillenglazen; brillenhouders; brilmonturen; brilonderdelen”) en diensten in klasse 44 (“diensten van opticiens; aanpassen van brillen”) (Stuk I.5 bundel eisende partij).

Het woordmerk van eisende partij werd derhalve ingeschreven na het gebruik door verwerende partij van het teken SunGloss avenue met ingang van 30 augustus 2016, in eerste instantie voor de webwinkel (Stuk II.6 bundel verwerende partij).

De vergelijking van de ingeschreven merken moet zich aldus opsplitsen.

1.1.1. Het semi-figuratieve merk versus het teken

Merk zoals ingeschreven	Teken zoals gebruikt
Avenue Optics Mooi bekeken. Slim gezien.	SUNGLASS^{AV}

<p>09: "contactlenzen; monturen voor brillen en monturen voor zonnebrillen" dan wel "brillen (optiek); brillbeschermers; brillenbandjes; brillenglazen; brillenhouders; brilmonturen; brilonderdelen"</p> <p>44: "diensten van opticiens; aanpassen van brillen"</p>	<p>(Online) webwinkel en fysieke detailhandel van brillen, zonnebrillen en lenzen</p>
--	---

19. Overeenkomstig vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HJEU 24 juni 2010, Barbara Becker/EUIPO – Harman International Industries, C-51/09 P, par. 31; HJEU 12 juni 2007, Shaker Limiñana y Botella/EUIPO (limoncello), C-334/05 P, punt 33). Het gevaar voor verwarring bij de gemiddelde consument, die normaal geïnformeerd en oplettend is, moet verder globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de respectieve waren of diensten, alsmede hun onderlinge samenhang (HJEU 11 november 1997, Sabel/Puma, C-251/95, punt 22).

Zoals de achtste considerans van de EUMVO aanstipt, hangt de afweging van het gevaar voor verwarring verder inderdaad af van vele factoren, *"met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten"*.

20. De gemiddelde consument is de *"gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten"* (HJEU 22 juni 199, C-342/97, Lloyd/Klijnsen, punt 26). Deze consument wordt ook wel eens een leek genoemd: hij heeft geen specifieke kennis van de merken, vergelijkt deze niet rechtstreeks en wordt ook niet verondersteld om steeds in hoge mate aandachtig te zijn, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector, laat staan dat hij een vakman is (HJEU 20 oktober 2011, C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer-EUIPO, punt 53). Wel is het zo dat men rekening moet houden *"dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan*

variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat" (HJEU 22 juni 199, C-342/97, Lloyd/Klijnsen, punt 26).

21. De verkochte waren zijn in essentie terug te brengen tot brillen en zonnebrillen en de daarbij horende diensten. Beide partijen betwisten niet dat de brillen/zonnebrillen die zij verkopen tot de hogere prijsklasse behoren. Het doelpubliek is dan ook hetzelfde voor beide partijen. In tegenstelling tot wat eisende partij aanvoert betreft het volgens de stakingsrechter in casu evenwel een consument die een hoger aandachtsniveau aan de dag zal leggen bij aankoop van dergelijke waren. Een bril aankopen doet men immers niet alle dagen. Feit blijft dat de consument verschillende merken niet rechtstreeks vergelijkt en aanhaakt bij een onvolmaakt beeld in diens herinnering.

22. De relevante vergelijking tussen enerzijds merk en anderzijds teken is dus de volgende:



23. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, moet berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij 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 (HJEU 12 juni 2007, C-334/05 P, Shaker di L. Laudato/Limiñana y Botella, punt 35).

Uit vaste rechtspraak volgt dat er, in het algemeen, sprake is van overeenstemming tussen merk en teken:

"(...) wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft. Zoals uit de rechtspraak van het Hof blijkt, zijn de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis hierbij doorslaggevend (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt

23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25) (Gerecht 23 oktober 2002, T-6/01, Matratzen Concord/EUIPO-Hukla Germany, punt 30).

De beoordeling van de overeenstemming met een complex merk of teken impliceert niet dat slechts een bestanddeel van het samengesteld merk bekeken en met een ander merk vergeleken moet worden. Integendeel, bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden, door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd. Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (Gerecht 23 oktober 2002, T-6/01, Matratzen Concord/EUIPO-Hukla Germany, punten 33-35; Gerecht 8 februari 2007, T-88/05, Quelle/EUIPO-Nars Cosmetics, punten 57-58).

Gezien de consument verder in normale aankoopomstandigheden zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken met elkaar te vergelijken en niet let op de verschillende details ervan, met als gevolg dat hij zich zal baseren op het onvolmaakte beeld dat van het merk in herinnering achterblijft, zijn de verschillende punten van overeenstemming belangrijker dan de verschillen (Gerecht 12 september 2007, T-363/04, Koipe Corporación/EUIPO- Aceites del Sur, punt 106).

24. Visueel, fontetisch en conceptueel zijn merk en teken volgens de stakingsrechter duidelijk verschillend ook al dragen zij allebei het woord 'Avenue' in zich. Naar het oordeel van de stakingsrechter vorm 'Avenue' evenwel niet het dominante bestanddeel van het merk/teken. De consument zal immers niet met de loutere aanduiding "Avenue" naar de betreffende winkels verwijzen.

Er bestaat geen betwisting tussen partijen over de overeenstemming tussen waren en/of diensten. Het staat buiten kijf dat de betrokken diensten die verwerende partij aanbiedt (met name diensten van detailhandel en van een webwinkel van gewone brillen, zonnebrillen en lenzen) in hoge mate soortgelijk zijn aan enerzijds de waren gedekt door het merk van Avenue Optics in klasse 9 en anderzijds de diensten in klasse 44.

25. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar impliceert tot slot dat men inderdaad ook rekening moet houden met het onderscheidend vermogen van de oudere merken:

"Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 24), genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18)" (HJEU 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co./Klijsen Handel, punt 19; HJEU 7 mei 2009, C-398/07 P, Waterford Wedgwood/EUIPO-Assembled Investments, punt 32).

Het merk van eisende partij heeft door het intensieve en langdurige gebruik een onderscheidend vermogen gekregen zoals uit de stukken blijkt, zodat met een iets ruimere beschermingsomvang rekening kan worden gehouden.

Conclusie –globale beoordeling

26. Naar het oordeel van de stakingsrechter bestaat er geen kans op gevaar gevaar op verwarring in hoofde van de gemiddelde consument: de consument kan naar het oordeel van de stakingsrechter niet verkeerdelijk van mening zijn dat de waren die verwerende partij aanbiedt onder haar teken in wezen van eisende partij afkomstig zijn, terwijl zulks uiteraard niet het geval is.

Er bestaat ook geen indirect verwarringsgevaar, in die zin dat de consument de producten en/of diensten onder merk en teken misschien niet beschouwt als afkomstig van één en dezelfde onderneming, maar van verschillende ondernemingen die wel op de één of andere manier economisch verbonden zijn met elkaar. Het merk zoals ingeschreven en het teken verschillen merkelijk van elkaar. Zeker rekening houdend met de slagzin onder het merk. De gemiddelde consument met hoger aandachtsniveau zal niet geneigd zijn zich te vergissen tussen beiden.

27. Dit onderdeel van de vordering faalt.

1.1.2. Het woordmerk versus het teken

28. Wanneer iemand een merk deponeert dat identiek is aan (of gelijkend op) een oudere handelsnaam die evenwel van slechts plaatselijke betekenis is – en kwade

trouw niet kan worden bewezen- dan geldt volgens het merkenrecht het hoofdbeginsel 'recht op eerste depot'. De merkhouder verkrijgt met andere woorden het exclusief recht op het gebruik van het teken. Hij zal echter een beperking van het recht moeten dulden in toepassing van een uitdrukkelijke uitzondering die de wet maakt voor oudere rechten van slechts plaatselijke betekenis. Dit betekent dat er een soort co-existentie van het gebruik van hetzelfde teken door twee verschillende partijen zal ontstaan. De merkhouder bezit het exclusieve recht maar de handelsnaamhouder behoudt het recht tot verder gebruik binnen de regio waar hij actief was. Dit geldt des te meer nu merk en teken niet volledig identiek zijn.

29. Dit middel faalt en wordt niet verder uitgewerkt gelet op de hiernavolgende beslissing inzake de handelsnaam van eisende partij.

6.2 Over de handelsnaam

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

31. Uit de feiten zoals deze blijken uit de stukken die neergelegd werden door eisende partij kan worden afgeleid dat eisende partij 'Avenue Optics' minstens sedert 2012 intensief gebruikt om zich in het economisch verkeer te onderscheiden van andere ondernemingen.

Originaliteit is geen vereiste wat een handelsnaam betreft. Het al dan niet banale karakter van de naam staat niet aan de bescherming ervan in de weg. Banale bewoordingen, die uit zichzelf geen of onvoldoende, onderscheidend vermogen hebben, zullen desgevallend een beperktere beschermingsomvang hebben dan deze die wel onderscheidend vermogen hebben tenzij de handelsnaam met weinig onderscheidend vermogen op zich het voorwerp heeft uitgemaakt van voortdurende publicitaire inspanningen¹, hetgeen in casu het geval volgens eisende partij. Verwerende partij lijkt dit ook niet te betwisten. Daar waar een merk een onderscheidend vermogen moet bezitten om bescherming te verkrijgen, kan een niet-onderscheidende handelsnaam bescherming genieten. Het al dan niet banale karakter van de naam zal geen invloed hebben op het toekennen van de bescherming. Banale bewoordingen, die uit zichzelf geen of onvoldoende, onderscheidend vermogen hebben, zullen een beperktere beschermingsomvang

¹ Maeyaert P., De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België, Larcier 2006, p. 26 en 27)

hebben dan deze die wel onderscheidend vermogen hebben, tenzij de handelsnaam met weinig onderscheidend vermogen op zich het voorwerp heeft uitgemaakt van bijzonder intensieve en voortdurende publicitaire inspanningen (cfr. dienaangaande MAEYAERT, P., De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België, Larcier, 2006, p. 26-27).

32. De handelsnaam is een industrieel eigendomsrecht, dat beschermd wordt (cfr. artikel 8 juncto artikel 10bis 3), 1° Unieverdrag van Parijs).

Eisende partij kan zich baseren op het Unieverdrag van Parijs, dat rechtstreekse werking heeft, en inzonderheid op artikel 8 juncto artikel 10bis 3), 1° van dit Verdrag, als op zichzelf staande rechtsgrond om, louter op grond van een eerder gebruik, een later gebruik van een naam, die (mogelijk) verwarring kan stichten met haar handelsnaam, te laten verbieden.

33. De feiten die door eisende partij worden aangevoerd ter staving van het bestaan van verwarring in de zin van voormeld artikel van het Unieverdrag van Parijs, zijn allemaal feiten die een verwarring of een mogelijke verwarring in hoofde van de consument aantonen. Er worden geen feiten aangehaald die een verwarring of een mogelijke verwarring in hoofde van een andere onderneming aantonen of aannemelijk moeten maken. In die zin kunnen in casu voor de invulling van het criterium van "verwarring" in de zin van artikel 8 juncto artikel 10bis 3), 1° Unieverdrag van Parijs, de criteria van verwarring en misleiding gehanteerd worden die worden toegepast voor artikel VI 98,1° WER dat de bescherming van de consument beoogt.

34. Hieruit volgt dat moet worden nagegaan of het gebruik van "Avenue Optics" door verwerende partij: de gemiddelde consument, met name de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, ertoe brengt of zou kunnen brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet zou genomen hebben.

Hierbij spelen de volgende elementen een rol :

- de identiteit of overeenstemming van de handelsnamen
- de identiteit of overeenstemming van de commerciële activiteiten en
- het geografische gebied waarop ze worden uitgeoefend.

Voorgaande elementen hoeven niet cumulatief vervuld te zijn. Wel is het zo dat voormelde drie criteria onderling samenhangen², in die zin dat bijvoorbeeld een geringe mate van overeenstemming van de uitgeoefende commerciële activiteiten gecompenseerd kan worden door de identiteit of grote overeenstemming van de handelsnamen.

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

Bij de beoordeling van de (mogelijke) verwarring of misleiding wordt rekening gehouden met het gegeven dat de (mogelijke) verwarring of misleiding rechtstreeks kan zijn (indien het relevante publiek de overeenstemmende benamingen dermate verwacht dat ze de ene voor de andere neemt), of onrechtstreeks (ingeval het publiek de ondernemingen weliswaar onderscheidt doch meent dat zij met elkaar verbonden ondernemingen zijn).

Aangaande de identiteit of overeenstemming:

35. De overeenstemming tussen de namen wordt – naar analogie met het merkenrecht – beoordeeld op basis van de gehele benamingen zoals ze effectief en concreet worden gebruikt, met dien verstande dat bij de totaalindruk de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de benaming een overheersende rol spelen, aangezien dit de elementen zijn die de aandacht van het publiek gaande houden.

36. Vertrekkende van de totaalindruk en rekening houdend met de dominante bestanddelen van de benamingen, komt men tot de vaststelling dat er sprake is van identiteit of overeenstemming tussen de handelsnamennamen zelf, voornamelijk rekening houdende met de auditieve eerder dan de visuele gelijkenissen: de handel gevoerd door een onderneming wordt door de consument immers in de eerste plaats en bovenal, zo niet uitsluitend, fonetisch aangeduid en uitgesproken. Uit de feiten blijkt dat beide partijen een zeer overeenstemmende handelsnaam voeren, te weten "AVENUE OPTICS" en "SUNGLASS AVENUE".

² J. STUYCK, *Handelspraktijken, Beginselen van Belgisch Privaatrecht*, E. Story-Scientia, 2004, 129.

37. Wanneer twee ondernemingen met een identieke of sterk overeenstemmende naam, tevens identieke activiteiten uitoefenen die zich richten tot eenzelfde publiek, zal het gevaar voor verwarring toenemen³.

Gevaar voor verwarring of misleiding moet worden aangenomen indien het relevante publiek van mening kan zijn dat de handelsactiviteiten kunnen worden toegeschreven aan dezelfde onderneming of aan economisch verbonden ondernemingen.

Het is niet vereist dat de bedrijvigheid identiek is. Het volstaat dat beide ondernemingen potentieel hetzelfde publiek kunnen aanspreken, wat een bepaalde band kan doen vermoeden tussen hen. Het is evenmin vereist dat partijen elkaars concurrenten zijn.

38. Er wordt in casu niet betwist dat partijen dezelfde activiteiten uitoefenen en dus concurrenten zijn.

39. Beide partijen zijn actief op internet. Het belang van het geografische gebied als criterium van de handelsnaam is sterk afgenomen omwille van het toenemend belang van het internet. Internet zorgt immers voor een grotere bereikbaarheid en toegankelijkheid van de handelsnaam bij de gemiddelde consument en heeft een grotere invloed op het territoriale actiegebied.

40. De stakingsrechter besluit op grond van de beoordeling van de voormelde elementen dat in hoofde van de gemiddelde consument, het hanteren van het teken "Sunglass Avenue" waarbij Avenue al dan wordt niet afgekort, door verwerende partij minstens verwarring kan verwekken "*ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent*" (cfr. artikel 10bis 3), 1° Unieverdrag van Parijs), met name eisende partij.

41. Door een benaming te gebruiken die verwarring kan verwekken met de handelsnaam van eisende partij in hoofde van de gemiddelde consument, stelt verwerende partij ten overstaan van eisende partij een oneerlijke daad van mededinging in de zin van artikel 8 juncto artikel 10bis 3), 1° Unieverdrag van Parijs. Deze daad maakt tevens een daad uit strijdig met artikel VI.104 WER, met name een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor verwerende partij de beroepsbelangen van eisende partij minstens kan schaden. De

³ H. Vanhees, "De bescherming van de handelsnaam" in X, Handels- en economisch recht, Kluwer, 2002, 15.

gemiddelde consument zou immers kunnen uitwijken naar verwerende partij, ervan uitgaande dat beide partijen economisch verbonden zijn. Hierdoor loopt eisende partij het gevaar dat bijvoorbeeld de manier van handel drijven door verwerende partij haar faam en imago in het gedrang zou brengen.

42. Verwerende partij voert aan dat eisende partij haar meer dan twee jaar zou hebben laten gedijen, waardoor er sprake is van "stilzwijgende aanvaarding" van de inbreuk (conclusie verwerende partij, p. 18).

De figuur van de rechtsverwerking is volgens vaste cassatierechtspraak geen algemeen rechtsbeginsel. Het Hof van Cassatie heeft bij herhaling het volgende gesteld:

"Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat volgens hetwelk een subjectief recht tenietgaat wanneer de houder van dat recht een houding aanneemt die objectief onverenigbaar is met dat recht" (Cass. 20 februari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 583; Cass. 17 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1188; Gent 2 mei 2011, *Jaarboek Marktpraktijken* 2011, 67).

Dit betekent dat het louter stilzitten van een partij met kennis van zaken, hetgeen hier al niet bewezen wordt, geen rechtsverwerking of gerechtvaardigd vertrouwen tot gevolg kan hebben (zie R. Dekkers en A. Verbeke, *Handboek burgerlijk recht, III*, Antwerpen, Intersentia, 2007, 375; W. Van Gerven en S. Covemaeker, *Verbintenissenrecht*, Leuven, 2006, 642). Er moeten dus bijkomende omstandigheden aanwezig zijn waardoor ondubbelzinnig de indruk werd gewekt dat de titularis zijn recht niet meer zou uitoefenen, en daardoor afstand doet van zijn recht (G. Van Malderen en N. Peeters, "Rechtsverwerking", in *Bestendig Handboek Verbintenissenrecht II* (losbl.), J. Roodhooft (ed.), Mechelen, Kluwer, 48 met verwijzing naar Beslagr. Gent, 18 december 2001, *TGR* 2002, 76).

Bij afwezigheid van bijkomende omstandigheden die voor geen enkele andere interpretatie vatbaar zijn, neemt rechtspraak aan dat stilzwijgen of stilzitten niet als rechtsverwerking kan gelden om het gebruik van verwarringwekkende tekens (vennootschapsnaam, handelsnaam of merknaam) aan te vechten, zelfs niet indien daar een lange periode overgaat:

- *"Een lang stilzitten brengt in principe geen verval mee van het recht om de staking van een onrechtmatige praktijk te eisen. (...). Het feit dat een verkoper gedurende een zekere tijd gedoogd heeft dat een andere verkoper een bepaalde benaming gebruikt heeft zonder dat kan worden aangetoond dat hij stilzwijgend afstand heeft gedaan van het recht zich hier tegen te verzetten, is geen beletsel voor het instellen van een stakingsvordering en het is trouwens mogelijk dat de titularis van de handelsnaam zich pas na verloop van tijd beklemd voelt door het gebruik van zijn handelsnaam door derden. (...). Een*

partij kan wachten met het uiten van klachten tot er aanwijzingen zijn van een daadwerkelijke verwarring tussen beide ondernemingen" (B. Keirsbilck en E. Terryn, "Overzicht van rechtspraak handelspraktijken 2003-2010", TPR 2011, afl. 3, 1263-1309 (1283-1284) en de verwijzingen naar rechtspraak).

- *"Het feit dat tussen de oprichting van een onderneming en de eerste klachten van een andere onderneming over de door eerstgenoemde gebruikte handelsbenaming geruime tijd is verlopen, staat de gegrondheid van een vordering tot staking wegens verwarringstichtende handelsbenamingen niet in de weg nu het een onderneming niet kan verweten worden te wachten met het uiten van klachten tot op het ogenblik dat zij aanwijzingen kreeg van daadwerkelijke verwarring tussen beide ondernemingen"* (Antwerpen 27 november 2008, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2008, 534).
- *"Het loutere feit dat Bo-Za gedurende 5 jaren door Zabo ongemoeid gelaten werd, kon er niet toe leiden dat Bo-Za in de overtuiging mocht zijn dat zij beschikte over verworven rechten. Integendeel, de ingebrekestelling van 17 december 2007 gold als een expliciete waarschuwing voor het gebruik van het teken 'Bo-Za'."* (Vz. Kh. Gent 15 januari 2014, A/13/01788, *onuitg.*; Gent 22 maart 2004, *T.B.H.* 2004, 1037).

43. Het past dan ook verwerende partij te bevelen om het gebruik van het teken "Sunglass Avenue" waarbij Avenue al dan niet wordt aftekort (Av) te staken.

44. Dit onderdeel van de vordering is gegrond.

7. DE KOSTEN

45. 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) 1.440 euro. Eisende partij vordert een verhoogde rechtsplegingsvergoeding. De stakingsrechter acht het in casu gepast om, gelet op de complexiteit van de vordering, een rechtsplegingsvergoeding van 4.000 euro toe te kennen.

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 het gebruik door verwerende partij in het economische verkeer van het teken "SUNGLASS AVENUE", "AVENUE" of enig acroniem ("Av"), als teken ter onderscheiding van diensten van detailhandel of een webwinkel van (zonne)brillen, als handelsnaam of als (onderdeel van) een domeinnaam een inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van in de zin van artikel 8 UvP en artikel VI.104 WER.

De stakingsrechter beveelt verwerende partij inbreuken te staken in België onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per enkelvoudige inbreuk en per dag, binnen de 20 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis.

De stakingsrechter bepaalt het maximum van de te verbeuren dwangsommen op 200.000 euro.

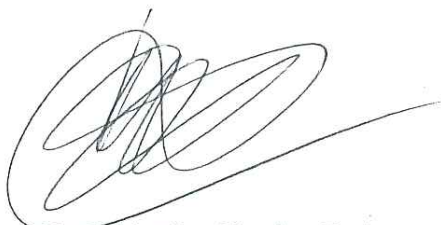
De stakingsrechter beveelt de staking van dit inbreukmakend gebruik in Vlaanderen op straffe van verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per enkelvoudig gebruik vanaf de achtste dag na de betekening van dit vonnis.

De stakingsrechter bepaalt het maximum aan te verbeuren dwangsommen op 500.000 euro.

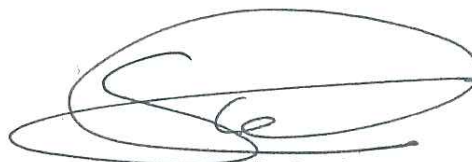
De stakingsrechter veroordeelt verwerende partijen tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 4.000 euro rechtsplegingsvergoeding en de dagvaardingskosten (niet begroot).

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 terechtzitting van de kamer van de

vorderingen zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op 31 JUL 2017



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens