



03215

Repertoriumnummer 2019 / 7993
Datum van uitspraak 12 september 2019
Rolnummer 2018/AR/2322

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

eindarrest

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

kamer B5
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00001480804-0001-0011-01-01-1



MORILO BVBA, handeldrijvende onder de naam Hotel Julien, met ondernemingsnummer

Appellant; vertegenwoordigd door Mr. HEREMANS Tom, advocaat te 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE, Terhulpesteenweg 178

tegen het vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen, thans ondernemingsrechtbank, afdeling Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, de dato 31 oktober 2018, rolnummer A/18/3851.

tegen

HOTEL JULIEN BV, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te

Geïntimeerde; vertegenwoordigd door Mr. MAEYAERT Paul en Mr. REYGAERT Andreas, beiden advocaat te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C, bus 414.

I.

De antecedenten en de vorderingen

1.

Het geschil kan als volgt gesitueerd worden.

Appellante, BVBA Morilo, werd opgericht op 11 december 2001 en baat sinds 2004 een hotel uit te Antwerpen dat volgens appellante grote bekendheid heeft verworven onder de naam HOTEL JULIEN. Volgens appellante geniet zij sinds 2004 van de bescherming van de handelsnaam HOTEL JULIEN.

Appellante is tevens houder van de domeinnaam "hotel-julien.com" sinds 2 juni 2003. Op de website www.hotel-julien.com stelt appellante haar hotel voor.

Het hotel is volgens appellante genoemd naar de (gehandicapte) zoon van de zaakvoerster van appellante.

Volgens appellante heeft HOTEL JULIEN in de voorbije 16 jaar een sterke reputatie opgebouwd als een stijlvol en kunstzinnig luxehotel, waar onder meer bekende sterren uit



de wereld van de popmuziek, de film en de mode komen overnachten. Het volstaat volgens appellante om hieromtrent de nationale en internationale publicaties na te gaan.

Eind maart 2018 vernam appellante dat geïntimeerde zou overgaan in de Nederlandse stad Den Bosch ('s Hertogenbosch) tot de uitbating van een nieuw hotel onder de naam HOTEL JULIEN.

Appellante stelt dit vernomen te hebben omdat zij op 23 maart 2018 een factuur van 940 EUR van de firma International Hotel Supply Company ontving voor de levering van hotelartikelen die zij nooit had besteld noch had ontvangen. Bij navraag bleek dat de factuur bestemd was voor een nieuw HOTEL JULIEN in Den Bosch.

De BV Hotel Julien, vennootschap naar Nederlands recht, werd opgericht op 5 oktober 2017. Zij stelt dat vanaf november 2017 gasten overnachtingen konden boeken.

Hotel Julien Den Bosch registreerde voor haar nieuw hotel onder meer de domeinnaam "hoteljulien.nl" en opende een website om haar hotel voor te stellen aan het publiek. Zij stelt zich voor als een trendy boetiekhôtel die een B & B concept hanteert. Zij dankt haar naam aan de voornaam van de architect van het gebouw. Zij is tevens houder van het Benelux woordmerk "Hotel Julien" gedeponneerd op 1 mei 2017. Zij stelt dat haar hotel op 105 km afstand van het hotel van appellante gelegen is.

Op 28 maart 2018 heeft appellante een gemotiveerde ingebrekestelling gericht aan Hotel Julien in Den Bosch, wijzend op het bestaan van haar eerdere handelsnaamrechten en op de verwarring die het nieuwe hotel creëerde door exact dezelfde handelsnaam te gebruiken voor hetzelfde type hotel, nl. HOTEL JULIEN.

Op 13 april 2018 heeft Hotel Julien in Den Bosch de eisen van Hotel Julien in Antwerpen afgewezen. Zij stelde o.m. dat er geen verwarring zou bestaan.

Appellante stelt wel steeds open gestaan te hebben voor een mogelijke minnelijke oplossing, maar geïntimeerde betwistte alle aanspraken van appellante en was niet bereid om iets aan haar naam te wijzigen zodat zij zich verplicht voelde tot dagvaarding over te gaan.

2.

Op 17 mei 2018 liet De BVBA MORILO, handeldrijvend onder de naam HOTEL JULIEN, appellante, de BV HOTEL JULIEN, vennootschap naar Nederlands recht, handeldrijvend onder de naam HOTEL JULIEN, geïntimeerde, dagvaarden.

De vordering, in conclusies aangepast, strekte ertoe:

"De vordering van appellante ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg:



- Te horen vaststellen dat geïntimeerde door het gebruik van de naam HOTEL JULIEN een inbreuk pleegt op de handelsnaamrechten van appellante in de zin van artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs en derhalve inbreuk maakt op artikel 10bis, 3) 1° van het Unieverdrag van Parijs juncto artikel VI.104 WER en artikelen VI.98 en VI.105 WER;

- Geïntimeerde te veroordelen tot staking van het gebruik van de naam HOTEL JULIEN al dan niet met toevoeging van een niet onderscheidend woord zoals 's-Hertogenbosch of Den Bosch, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per eenmalig gebruik in strijd met het uit te spreken verbod en per dag van gebruik of begin van gebruik;

- De publicatie van het tussen te komen vonnis te bevelen op de website van geïntimeerde gedurende een periode van 3 maanden vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het tussen te komen vonnis, door vermelding op de eerste pagina beschikbaar op www.hoteljulien.nl van de duidelijk leesbare mededeling "De rechter te Antwerpen verbiedt het verder gebruik van de handelsnaam HOTEL JULIEN in Den Bosch op verzoek van HOTEL JULIEN in Antwerpen dat oudere handelsnaamrechten heeft" met een hyperlink naar het volledige vonnis in PDF formaat dat duidelijk leesbaar is, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per dag waarop het vonnis, zelfs tijdelijk, niet of niet geheel gepubliceerd zou worden, dit alles op kosten van geïntimeerde;

- Geïntimeerde te veroordelen tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding."

3.

Geïntimeerde, vorderde voor de eerste rechter:

"In hoofdorde

zich minstens territoriaal onbevoegd te verklaren om van de vorderingen van appellante kennis te nemen voor zover deze een pan-Europees stakingsbevel beogen op grond van haar nationale handelsnaam;

In ondergeschikte orde

De vordering van appellante voor het overige als ongegrond af te wijzen;

minstens enig stakingsbevel wegens inbreuken op de handelsnaamrechten van appellante te beperken tot Antwerpen en rechtstreeks omringende gemeentes, minstens tot België;

In elk geval

de dwangsom te beperken tot een redelijk bedrag per vastgestelde inbreuk en een maximumbedrag van 100.000 EUR te bepalen waarboven geen dwangsommen meer kunnen worden verbeurd;

appellante te veroordelen tot alle kosten van het geding, waaronder de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van geïntimeerde begroot op 4.000 EUR."



4.

Op 31 oktober 2018 oordeelde de voorzitter van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, in het vonnis a quo het volgende:

- Hij stelde vast rechtsmacht te hebben voor wat betreft de mogelijke gevolgen van de verweten marktpraktijk op het Belgisch grondgebied;
- Hij verklaarde de vordering toelaatbaar doch ongegrond;
- Hij veroordeelde appellante tot betaling van de kosten.

Samengevat kwam de eerste rechter tot de conclusie dat het verwarringsgevaar tussen beide hotels uitgesloten is.

5.

Tegen het vonnis a quo tekende appellante hoger beroep in door middel van een verzoekschrift neergelegd op 27 december 2018.

6.

Appellante verzoekt het Hof het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en het vonnis a quo te hervormen.

Zij herneemt haar oorspronkelijke vordering zoals geformuleerd in eerste aanleg en vordert de veroordeling van geïntimeerde tot de kosten van het geding, met inbegrip van de dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding in beide aanleggen, en de kosten van de beroepsakte.

7.

Geïntimeerde verzoekt het Hof:

In hoofdorde

het bestreden vonnis integraal te bevestigen;

In ondergeschikte orde

De vordering van appellante voor het overige als ongegrond af te wijzen;

minstens enig stakingsbevel wegens inbreuken op de handelsnaamrechten van appellante te beperken tot Antwerpen en rechtstreeks omliggende gemeenten

In elk geval

de dwangsom te beperken tot een redelijk bedrag per vastgestelde inbreuk en een maximumbedrag van 50.000 EUR te bepalen waarboven geen dwangsommen meer kunnen worden verbeurd;

appellante te veroordelen tot alle kosten van het geding, waaronder de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van geïntimeerde begroot op 1.440 EUR. voor de procedure in eerste aanleg en 4.000 EUR voor de procedure in beroep.



II.

Beoordeling

1.

Appellante steunt haar vordering op art. 10 bis 3) van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële Eigendom (waarin bepaald wordt dat elke daad van oneerlijke mededinging dient verboden te worden en met name alle daden die verwarring zouden kunnen verwekken ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent) en op art. VI.104 WER (waardoor elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van één of meerdere ondernemingen schaadt of kan schaden, verboden is).

De handelsnaam is de naam die een handelaar/onderneming gebruikt om deel te nemen aan het handelsverkeer. De naam dient ter onderscheiding van de handelszaak/onderneming. Het eerste gebruik van een handelsnaam verleent aan de gebruiker ervan een bescherming die haar grondslag vindt in art. 8 van het Unieverdrag van Parijs, dat een autonome bescherming geeft aan de handelsnaam, die losstaat van andere wettelijke bepalingen. De bescherming is niet afhankelijk van enig depot of formaliteit. Het bewijs van eerste gebruik in het relevante territorium is vereist maar voldoende. De bescherming bestaat erin dat de eerste gebruiker louter op grond van het eerdere gebruik een later gebruik van de naam dat mogelijk verwarring kan stichten kan laten verbieden in het geografisch gebied waar de oudere handelsnaam gebruikt wordt. De handelsnaam wordt enkel beschermd in het gebied waar hij een uitstraling heeft.

2.

Dat appellante de handelsnaam HOTEL JULIEN *als eerste* publiek heeft gebruikt (sinds 2004) wordt door geïntimeerde niet betwist. Geïntimeerde is haar naam pas beginnen te gebruiken na appellante (publiek sinds 2018).

In het algemeen wordt aangenomen dat er een schending is van de handelsnaamrechten als er een *gevaar voor verwarring* bestaat. Het bewijs van daadwerkelijke verwarring is niet vereist. Appellante dient wel aan te tonen dat geïntimeerde verwarring zou kunnen stichten in het geografisch gebied waar de oudere handelsnaam van appellante gebruikt wordt.

Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring wordt rekening gehouden met de volgende 3 criteria: 1) de gelijkenis tussen de benamingen zelf, 2) de aard van de respectieve commerciële activiteiten, 3) het territorium waarop de activiteiten worden uitgeoefend.



Uit de stukken blijkt het volgende:

- 1) De door beide partijen gebruikte handelsnamen zijn weliswaar identiek. Beide partijen gebruiken de benaming Hotel Julien. Deze benaming is echter niet bijster origineel.

Een handelsnaam moet noch origineel noch distinctief zijn. De beschermingsomvang van de handelsnaam zal evenwel groter zijn wanneer hij voldoende onderscheidend is.

Bovendien hebben beide partijen een redelijke verantwoording waarom ze deze benaming specifiek gebruiken. Daar waar appellante deze benaming hanteert legt zij uit dat dit is omdat het de voornaam van de zoon van de zaakvoerder van appellante betreft terwijl geïntimeerde deze naam uitkoos omdat het de voornaam van de architect van het gebouw is waarin geïntimeerde gelegen is.

De co-existentie van hotels met identieke voornamen blijkt binnen de Benelux en zelfs binnen één land van de Benelux niet uitzonderlijk te zijn. Geïntimeerde verwijst terecht naar diverse hotels met een voornaam als handelsnaam, te weten: Astrid, Karel, Leopold, Emilie en Elisabeth.

Bovendien blijkt uit de stukken (persberichten) niet dat de handelsnaam van appellante een uitzonderlijke bekendheid geniet. Een internationale bekendheid kan uit deze artikels moeilijk afgeleid worden.

- 2) De aard van de activiteiten is wel dezelfde met name uitbating van een hotel. Het verwarringsgevaar omtrent de handelsactiviteit dient zo te worden uitgelegd dat verwarringsgevaar moet worden aangenomen indien de gemiddelde consument van mening kan zijn dat de handelsactiviteiten kunnen worden toegeschreven aan dezelfde onderneming of aan economisch verbonden ondernemingen.

Uit de websites van de hotels blijkt dat de partijen gekozen hebben voor een verschillend concept.

Appellante is in feite veel meer dan een hotel, aangezien zij tevens een wellness, restaurant en bar uitbaat. Deze faciliteiten worden tevens opengesteld voor niet-hotelgasten.

Geïntimeerde biedt daarentegen geen wellness, noch restaurant aan. Zij organiseert geen evenementen noch is het hotel toegankelijk voor niet-hotelgasten.

Ook de eerste rechter had oog voor deze verschillen en stelde terecht dat het hotel van appellante eerder een "klassiek" hotel is daar waar het hotel van geïntimeerde veeleer karakteristieken vertoont van een "bed & breakfast".

Deze verschillen zijn toch onmiskenbaar elementen die consumenten in ogenschouw nemen wanneer zij een hotel boeken. Het risico dat hotelgasten beide hotels zouden verwarren wordt daarom niet bewezen. Ook zal een gemiddelde consument niet denken dat beide hotels deel uitmaken van eenzelfde keten. Beide concepten vallen immers niet te rijmen.



Een logisch gevolg van het verschillend concept is dat beide hotels ook grote verschillen vertonen op het vlak van de prijs.

Gelet op de totaal verschillende invulling van het hotelconcept, ontstaat bijgevolg noch directe noch indirecte verwarring.

- 3) Ook het geografisch gebied waarop de activiteiten worden uitgeoefend speelt een rol om te bepalen of er verwarring is: het gevaar op verwarring stijgt naarmate de ondernemingen dichter bij elkaar gelokaliseerd zijn.

Geïntimeerde is niet actief op de Belgische markt. Zij baat haar hotel uit in 's Hertogenbosch dat op 105 km rijafstand gelegen is van het hotel van appellante. De bekendheid van de handelsnaam van appellante in Nederland wordt nietaangetoond. Een afstand van 105 km is niet "zeer weinig" zoals appellante voorhoudt en al zeker niet in de hotelsector. Dit volgt uit het feit dat een consument steeds eerst een bestemming zal kiezen en pas later een hotel waarin hij wenst te verblijven. Niet andersom. Appellante ontkent dit ook niet.

De loutere aanwezigheid van een hotel op websites als Booking.com of Tripadvisor houdt niet in dat geïntimeerde ten gevolge van eigen communicatie en actieve gedragingen actief is op het Belgisch grondgebied.

Appellante legt geen stukken voor waaruit blijkt dat geïntimeerde de betwiste benaming effectief zou hebben gebruikt in Antwerpen of in die omgeving. Geïntimeerde maakt steeds duidelijk op de sociale mediawebsites als Facebook en Instagram dat haar hotel in 's Hertogenbosch is gevestigd.

Het feit dat geïntimeerde een website heeft die toegankelijk is vanuit België, verandert niets aan bovenstaande vaststelling. Er weze benadrukt dat de website van geïntimeerde een .nl-extensie heeft. Dit toont aan dat Hotel Julien duidelijk een Nederlands hotel betreft.

Hoewel beide partijen actief zijn in de hotelsector, opereren beide partijen in een ander territorium. Zo is geïntimeerde in feite niet aanwezig op de Belgische markt en kan deze aanwezigheid ook niet afgeleid worden uit het enkele feit dat internetgebruikers in de Benelux toegang hebben tot de website van geïntimeerde. Gelet op het mondiaal karakter van internet, zal de gemiddelde internetgebruiker niet geloven dat de aanwezigheid van een onderneming op internet ook betekent dat deze onderneming producten en diensten aanbiedt in de ganse wereld.

Het is niet omdat het hotel van appellante van een zeer goede kwaliteit is en mooi werd ingericht, dat daaruit de transnationale bekendheid voortvloeit.

Ook de eerste rechter had terecht oog voor het feit dat beide hotels hoegenaamd niet in elkaars territoriaal vaarwater actief zijn. Hierbij overwoog de eerste rechter met reden dat Morilo gevestigd is in Antwerpen terwijl Hotel Julien haar zaak in Den Bosch uitbaat en dit hier het doorslaggevende element is. Een potentiële klant die een overnachting in Antwerpen overweegt zal niet een hotel in Nederland als alternatief kiezen, zoals de eerste rechter terecht besloot. Van een territoriale



overlap tussen twee kleine hotels die gelegen zijn in verschillende landen en dan nog op 105 km afstand van mekaar, is geen sprake.

Besluit: er wordt in het geheel genomen geen direct noch indirect verwarringsgevaar bewezen.

3.

Overigens wordt, anders dan appellante beweert, ook geen concreet verwarringsgevaar aangetoond.

Onterecht stelt appellante dat de vergissing in facturatie bij International Hotel Supply Company veroorzaakt werd door het gebruik van een identieke handelsnaam door geïntimeerde. Appellante toont dit immers niet aan. De facturen van International Hotel Supply Company tonen enkel aan dat deze onderneming een vergissing beging, maar hoegenaamd niet dat dit te wijten is aan verwarring omtrent de naam van beide hotels. Dit lijkt zelfs onwaarschijnlijk, aangezien de factuur gericht was aan "BVBA Morilo", hetgeen zelfs tot tweemaal toe vermeld wordt op de factuur.

De vergissing bij International Hotel Supply Company lijkt dus te wijten aan een interne administratieve fout en hoegenaamd niet aan verwarring omtrent een naam. Het is niet correct te besluiten dat er in hoofde van een gemiddelde consument verwarring zal bestaan omdat een enkele professioneel zich heeft vergist.

Evenzeer onterecht houdt appellante voor dat het "publiek" zich vergist. Appellante verwijst hiervoor naar berichten op de sociale media.

Vooreerst is er het Instagrambericht van mevrouw Kranenburg, hoofdredactrice van Entree Magazine, een magazine met focus op nieuwigheden in de horecasector. Deze dame betreft een persoon met een grote kennis van de hotelwereld in Nederland en omringende landen. Zulk persoon kan niet kwalificeren als een gemiddelde consument die op zoek gaat naar een hotel in een bepaalde stad.

Verder is er een bericht van "een zekere Yolanda". Dit bericht toont helemaal niets aan. Het enige wat uit dit bericht valt op te maken is dat het bericht verkeerd verstuurd werd.

Tenslotte verwijst appellante onder haar randnummers 52 en 53 naar een aantal e-mails. Het betreft verwarde (interne) e-mails die geen objectief bewijs uitmaken en waarvan de herkomst niet kan gecontroleerd worden.

4.

Louter volledigheidshalve merkt het Hof op dat er geen sprake is van een misleidende handelspraktijk in de zin van art. VI.98,1° WER. Het hotel van geïntimeerde is geheel verschillend van het hotel van appellante (zowel qua concept en prijs).



Indien appellante "de feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden" in aanmerking had genomen zou zij tot de conclusie gekomen zijn dat de "marketing" van geïntimeerde op geen enkele wijze verwarring creëert.

Ook van een inbreuk op art. VI.104 WER is geen sprake.

Er valt niet in te zien hoe appellante kan voorhouden dat haar beroepsbelangen in de zin van art. VI.104 WER worden geschaad. In het bijzonder is hier de grote afstand tussen beide hotels van belang die het verwarringsgevaar, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, uitsluiten.

Tenslotte wordt enige misleidende reclame in de zin van art. VI.105 WER evenmin aangetoond.

5.

Besluit: het hoger beroep is ongegrond. Het vonnis a quo wordt bevestigd.

Appellante wordt verwezen in de kosten van het hoger beroep.

Van een roekeloze vordering die een verhoogde rechtsplegingsvergoeding zou rechtvaardigen is, zoals geïntimeerde onterecht aanvoert, geen sprake. Niet alleen wordt geen roekeloze vordering bewezen maar bovendien vormt het geen grond in de zin van art. 1022 Ger.W. om een verhoogde rechtsplegingsvergoeding toe te kennen.

III.

Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het Hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt het vonnis a quo.


Het Hof verwijst appellante bijkomend in de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep in hoofde van geïntimeerde begroot op 1.440 EUR.



Dit arrest werd gewezen door
De heer E. HULPIAU
Mevrouw B. PONET
Mevrouw I. RENAP
Mevrouw C. VERSWYVELEN

Voorzitter
Voorzitter
Raadsheer
Griffier


C. VERSWYVELEN


I. RENAP


B. PONET



E. HULPIAU

De voorzitter van de kamer B5 heeft dit arrest uitgesproken overeenkomstig art. 782bis,
eerste lid Ger. W. in openbare zitting van 12 september 2019.

De heer E. HULPIAU
Mevrouw C. VERSWYVELEN

Voorzitter
Griffier


C. VERSWYVELEN


E. HULPIAU

