

004017

Uitgifte

Repertoriumnummer 2018 / 8380	Uitgereikt aan <i>feuntheede</i>	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
Datum van uitspraak 25 oktober 2018	op <i>09/11/2018</i> € <i>48,00</i> BUR <i>5462</i>	op € BUR	op € BUR
Rolnummer 2018/AR/322			

Niet aan te bieden aan de ontvanger

eindarrest

-intellectuele eigendom

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

kamer B5
burgerlijke zaken

Aangeboden op - 6 NOV. 2018
Niet te registreren <i>S</i> Goraya Kessels

COVER 01-00001264884-0001-0016-01-01-1



BVBA VLOEREN VAN CALSTER, met vennootschapszetel gevestigd te 3980 TESSENDERLO, Transportstraat 1A, KBO 0430.458.284.

Appellante; vertegenwoordigd door Mr. PHILIPSEN Geert, advocaat te 2018 ANTWERPEN, Mechelsesteenweg 27.

tegen het vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, de dato 31 januari 2018, AR A/17/8612.

tegen

NV IMPERMO-STULTJENS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3800 SINT-TRUIDEN, Tiensesteenweg 127, KBO 0408.286.856.

Geïntimeerde; vertegenwoordigd door Mr. Pieter CALLENS en Mr. Myrtle GEVERS, beiden advocaat te 8500 KORTRIJK, President Kennedypark 37.

I. VOORGAANDEN

1.

Het Hof verwijst naar de feiten zoals uiteengezet door partijen in conclusies.

Samengevat betreft het geschil de volgende feiten.

Partijen zijn elkaars concurrenten op de markt van keramische tegels.

Geïntimeerde verwijt appellante inbreuk te maken op haar Benelux gecombineerd merk 'Tilestone' dat zij registreerde voor o.m. tegels.

Verder verwijt geïntimeerde aan appellante om aan te haken bij de "look and feel" van geïntimeerde op haar website, in haar facebookpagina's en in haar communicatie.

Geïntimeerde stelt voorts dat appellante reclame voert voor identiek uitzierende tegels (slaafse kopies) als die van geïntimeerde door gebruik te maken van dezelfde (product)namen (Origin Lava, Waterfront Grey, Moonlight Warm Grey, Pedra Platina, Future Black, Stoneville Grey en Manhattan Light Grey) die geïntimeerde gebruikt en tevens gebruik te maken van Impermo tegels als toonzaalmodellen.

Hierdoor schendt appellante volgens geïntimeerde de eerlijke marktpraktijken.



Volgens geïntimeerde is er sprake van parasitaire mededinging, verwarringstichting, misleidende reclame in de zin van art. VI.97 en art. VI.105 WER, inbreuk op haar merkrechten, inbreuk op art. VI.100.13 ° WER (misleidende handelspraktijk)

2.

Impermo ging op 22 december 2017 over tot dagvaarding van Van Calster voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend zoals in kortgeding.

Samengevat strekte de vordering van geïntimeerde ertoe te zeggen voor recht dat Van Calster inbreuk pleegt op de auteursrechten en merkenrechten van Impermo en een daad pleegt in strijd met de eerlijke handels- en marktpraktijken door

- Het gebruik van de naam Origin Lava, Waterfront Grey, Moonlight Warm Grey, Pedra Platina, Future Black, Stoneville Grey en Manhattan Light Grey voor het tentoonstellen, aanbieden, verkopen of leveren van tegels;
- Het gebruik van het teken "Tilestone", "Tile Stone" of enig ander teken dat verwarring kan stichten met het merk "Tilestone" van Impermo, in haar reclameboodschappen of andere communicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot reclame via de advertentiediensten van Google,
- het aanbieden en verkopen van tegels waarbij gebruik wordt gemaakt van foto's en/of fysieke exemplaren van Impermo tegels in haar winkels, op haar website, in haar opslagplaatsen of op enige andere plaats waar reclame gevoerd wordt,

Verder vorderde geïntimeerde om de staking ervan te bevelen, onder verbeurte van een dwangsom van €20.000,00 per individuele inbreuk en maakte zij aanspraak op de publicatie van dit vonnis op de website van appellante.

Voorts vorderde geïntimeerde dat de gerechtsdeurwaarder die zij instrueert met de betekening van het vonnis ook gemachtigd zou worden om alle tegels met de genoemde namen te verzegelen in de gebouwen van appellante en per categorie één tegel als monster in bewaring te nemen.

Tenslotte vorderde zij tevens om appellante te veroordelen tot de kosten van het geding.

3.

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend zoals in kortgeding oordeelde in zijn vonnis van 31 januari 2018 als volgt:

PAGE 01-00001264884-0003-0016-01-01-4



“Zij verklaart de vordering toelaatbaar en als volgt gegrond,

Zij stelt vast dat de BVBA VLOEREN VAN CALSTER inbreuken pleegt tegen de eerlijke marktpraktijken door een volledige reeks namen van een assortiment tegels over te nemen uit het aanbod van de NV IMPERMO-STULTJENS en onder deze namen quasi identieke tegels te verkopen, en beveelt haar de staking hiervan onder verbeurte van een dwangsom van €5.000,00, te verbeuren een week na betekening van dit vonnis,

Zij machtigt de instrumenterende gerechtsdeurwaarder om bij betekening van dit vonnis over te gaan tot verzegeling van alle tegels die onder de namen Origin Lava, Waterfront Grey, Moonlight Warm Grey, Pedra Platina, Future Black, Stoneville Grey en Manhattan Light Grey in de vestigingen van de BVBA VLOEREN VAN CALSTER worden verkocht en van elk type één monster mee te nemen,

Zij beveelt de BVBA VLOEREN VAN CALSTER tot publicatie van deze tekst op de startpagina van haar website (www.vancalster-vloeren.be) gedurende een periode van drie maanden na betekening van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van €2.500,00 per inbreuk, te verbeuren een week na betekening van dit vonnis:

“De voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen heeft geoordeeld dat Van Calster minstens tot en met 31 januari 2018 inbreuken heeft gepleegd op de eerlijke marktpraktijken en de consument heeft misleid door tegels aan te bieden onder de namen Origin Lava, Waterfront Grey, Moonlight Warm Grey, Pedra Platina, Future Black, Stoneville Grey en Manhattan Light Grey. De tegels die Van Calster vóór deze datum in haar winkels onder deze namen heeft verkocht zijn niet dezelfde als degene die Impermo onder deze namen verkoopt en zijn afkomstig van andere leveranciers.”

Zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend,

Zij verwijst de BVBA VLOEREN VAN CALSTER in de kosten van het geding, die door de NV IMPERMO-STULTJENS worden begroot, en door de Rechtbank worden vereffend op de rechtsplegingsvergoeding van €1.440,00.”

4.

Op 2 februari 2018 betekende Impermo het vonnis van 31 januari 2018 aan Van Calster. Op 16 februari 2018 heeft Van Calster bij verzoekschrift hoger beroep ingesteld.



5.

Appellante verzoekt het Hof het hoger beroep ontvankelijk toelaatbaar en gegrond te verklaren;

Het vonnis a quo te hervormen en opnieuw rechtdoende,

Zich onbevoegd te verklaren wat betreft de gevraagde maatregelen van verzegeling en monstername;

Verder de initiële vordering van geïntimeerde ontoelaatbaar, minstens ongegrond te verklaren;

Tot slot geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot op een rechtsplegingsvergoeding van €1.440,00 per aanleg en het rolrecht hoger beroep (p.m.)

6.

Geïntimeerde verzoekt het Hof het hoger beroep van appellante ongegrond te verklaren;

het vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen van 31 januari 2018 te bevestigen, met uitzondering van het incidenteel hoger beroep van geïntimeerde en met betrekking tot het incidenteel hoger beroep het vonnis als volgt te hervormen en aan te vullen:

Te horen zeggen voor recht dat Van Calster door:

- het gebruik van het teken "Tilestone", "Tile Stone" of enig ander teken dat verwarring kan stichten met het merk "Tilestone" van Impermo, in haar reclameboodschappen of andere communicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot reclame via de advertentiediensten van Google,
- het aanbieden en verkopen van tegels waarbij gebruik wordt gemaakt van foto's en/ of fysieke exemplaren van Impermo tegels in haar winkels, op haar website, in haar opslagplaatsen of op enige andere plaats waar reclame gevoerd wordt,

inbreuk pleegt op de merkenrechten van Impermo en een daad pleegt in strijd met de eerlijke handels- en marktpraktijken;

Bijgevolg de staking te bevelen van:

- het gebruik van het teken "Tilestone", "Tile Stone" of enig ander teken dat

PAGE 01-00001264884-0005-0016-01-01-4



verwarring kan stichten met het merk "Tilestone" van Impermo, in haar reclameboodschappen of andere communicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot reclame via de advertentiediensten van Google;

- het aanbieden en verkopen van tegels door Van Calster waarbij gebruik wordt gemaakt van foto's en/ of fysieke exemplaren van Impermo tegels in winkels, op haar website, in haar opslagplaatsen of op enige andere plaats waar reclame gevoerd wordt;

Te zeggén voor recht dat Van Calster een dwangsom van 20.000 EUR verschuldigd zal zijn per individuele inbreuk die zij begaat op voormelde stakingsbevelen vanaf de betekening van de tussen te komen beschikking, en per dag dat deze inbreuk blijft bestaan;

Van Calster te veroordelen tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.440 EUR in eerste aanleg en 1.440 EUR in hoger beroep en de dagvaardingskosten in eerste aanleg.

II.

BEOORDELING

1.

De eerste rechter oordeelde vooreerst dat geen auteursrechtelijke bescherming kan worden vastgesteld op de productnamen.

In hoger beroep beroept geïntimeerde zich niet meer op auteursrechtelijke bescherming zodat het Hof zich hier niet meer dient over uit te spreken.

2.

Met haar eerste middel stelt appellante dat het vonnis a quo dient hervormd te worden op grond van art. 2.19 BVIE.

Dit artikel luidt als volgt:

"Art. 2.19 Registratieplicht

1. Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs 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.



2. In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken. (...)”

De zinsnede “welke vordering hij ook instelt” impliceert volgens appellante dat diegene die een teken als merk gebruikt, maar nalaat dat als merk in te schrijven, zich tot bescherming van dergelijk gebruik ook niet op het gemeen recht kan steunen. Onder deze bepalingen van gemeen recht die geen basis voor een vordering kunnen vormen, vallen volgens appellante ook vorderingen gestoeld op vermeende oneerlijke marktpraktijken in de zin van art. VI.104 WER.

De inschrijvingsvereiste wordt volgens appellante ook aanvaard door vaste rechtspraak. Als regel geldt volgens appellante bijgevolg (voor productnamen die als merk gelden) : geen (enkele) bescherming zonder formaliteit.

3.

Partijen twisten over de juiste interpretatie die omtrent art. 2.19 BVIE. dient gegeven te worden in het licht van het arrest van het Benelux Gerechtshof van 23 december 2010 (Engels/Daewoo).

Appellante citeert hierbij volgende passage uit dit arrest:

“ Op grond daarvan staat artikel 10bis Unieverdrag de toepassing van artikel 2.19 lid 1, BVIE, voorheen artikel 12.A, lid 1, BMW niet in de weg. Diegene die artikel 10bis Unieverdrag inroept ter bescherming van een teken dat als merk kan worden beschouwd, moet zich kunnen beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk”.

Terecht stelt geïntimeerde dat het Benelux Gerechtshof in de volgende paragraaf van hetzelfde arrest oordeelde dat art. 2.19 BVIE de mogelijkheid tot het zich beroepen op de oneerlijke mededinging en specifieke verwarring wekkende gedragingen onverlet laat in de volgende bewoordingen:

“ De betrokken bepalingen van het BVIE staan er evenwel niet aan in de weg dat de houder van een merk dat niet is ingeschreven of waarop het recht ingevolge het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, de bescherming inroept van het gemene recht tegen gedragingen die oneerlijke mededinging opleveren als bedoeld in artikel 10bis, lid 3, 1° Unieverdrag, indien het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken onderdeel vormt van de verwarring wekkende gedragingen”. (eigen onderlijning van het Hof)



Een beroep op het in art. 10 bis van het Unieverdrag van Parijs vervatte verbod van oneerlijke mededinging (of o.m. de artikelen VI.104 WER) blijft dus mogelijk, niettegenstaande artikel 2.19 BVIE.

Terecht verdedigt geïntimeerde dat art.2.19 BVIE de mogelijkheid laat om een oneerlijke marktpraktijk te beteugelen waarbij o.m. gebruik gemaakt wordt van een niet-geregistreerd teken wanneer dit gebruik onderdeel vormt van een geheel van verwarring wekkende gedragingen. Op grond van dit arrest Engels/Daewoo is de negatieve reflexwerking niet van toepassing wanneer het gebruik van een niet als merk ingeschreven teken onderdeel vormt van verwarring wekkende gedragingen.

De grondslag voor de vordering van geïntimeerde inzake de benamingen Origin Lava, Waterfront Grey, Moonlight Warm Grey, Pedra Platina, Future Black, Stoneville Grey en Manhattan Light Grey is immers een schending van de oneerlijke marktpraktijken en niet een merkenrechtelijke bescherming. Voor een niet-geregistreerd merk kan immers geen merkenrechtelijke bescherming ingeroepen worden. De oorzaak en het voorwerp van de vordering betreffende oneerlijke marktpraktijken zijn dus fundamenteel verschillend van een loutere merkinbreuk, zodat art. 2.19 BVIE geen toepassing vindt.

Van een ontoelaatbare vordering van geïntimeerde voor zover gestoeld op de artikelen VI.104, art. VI.97 en VI.105 WER is geen sprake.

4.

De vordering werd door de eerste rechter gegrond verklaard wat betreft de parasitaire mededinging door het klakkeloos en letterlijk kopiëren van de hele reeks namen van het assortiment in kwestie hetgeen volgens de eerste rechter een begeleidende omstandigheid uitmaakt die op zich onrechtmatig is.

Als tweede middel werpt appellante op dat zij zich geenszins schuldig maakt aan parasitaire mededinging en dat er van een inbreuk op art. VI.104 WER geen sprake is. Volgens appellante vormt het "klakkeloos en letterlijk kopiëren van een hele reeks namen" geen begeleidende omstandigheid die het kopiëren onrechtmatig maakt. Het -in se toegelaten- kopiëren kan volgens appellante onmogelijk de onrechtmatige begeleidende omstandigheid zijn die datzelfde kopiëren onrechtmatig zou maken.

Anders dan appellante meent heeft de eerste rechter niet geoordeeld dat het gebruik van een niet-ingeschreven teken voor een bepaald product een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt. De eerste rechter heeft alle elementen van het verwarring stichtende en



parasitaire gedrag van appellante in aanmerking genomen, zijnde het kopiëren van een reeks van de best verkochte tegels van geïntimeerde waarna deze vervolgens aangeboden werden onder exact dezelfde benamingen als bij geïntimeerde.

Begaat in beginsel geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken, de verkoper die: het aanbod van een andere marktdeelnemer in verband met diensten of producten nabootst, tenzij de verkoper hierdoor, hetzij, een door de wetgeving op de intellectuele eigendom beschermd recht miskent, hetzij, dit aanbod doet onder begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken, zonder zelf een creatieve inspanning te leveren, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van een andere verkoper. De rechter kan nochtans op grond van het behalen van een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen, oordelen dat dit handelen onrechtmatig is. Die andere redenen bestaan niet alleen uit de miskennis van intellectuele eigendomsrechten of verwarring stichtende reclame, maar kunnen elke vorm van onrechtmatig gedrag zijn (zie Cass. 29 mei 2009, TBH 2010, 773).

Terecht stelt geïntimeerde dat er in casu in hoofde van appellante zowel sprake is van parasitaire aanhaking en verwarringstichting, hetgeen beide begeleidende omstandigheden vormen die het louter nabootsen wel degelijk onrechtmatig maken.

Door slaafse kopieën van de 7 meest populaire huistegels aan te bieden in de toonzalen en te leveren aan de klanten waarbij aan elk van deze tegels van het assortiment identiek dezelfde benaming gegeven wordt als de productnamen van geïntimeerde en de timing van de lancering van de tegels weloverwogen uit te kiezen, leidt appellante onvermijdelijk het imago en de "look and feel" van geïntimeerde af naar haar eigen producten. Appellante heeft immers een volledig gamma van productnamen gekopieerd.

Appellante tracht hierdoor volledig in het kielzog van geïntimeerde te varen en te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van de populaire tegels van geïntimeerde. Zodoende tracht appellante om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanningen die geïntimeerde sinds jaren geleverd heeft om het imago en de kwaliteit die gepaard gaan met deze tegelnamen te creëren en te onderhouden.

Bovendien sticht appellante verwarring op de markt en bij de consument. Appellante en geïntimeerde zijn immers werkzaam in dezelfde sector en in hetzelfde geografisch gebied (Vlaanderen). Door het aanbieden van slaafse kopieën en de overname van de productnamen van geïntimeerde voor deze kopieën kunnen consumenten menen dat de



producten van appellante in werkelijkheid afkomstig zijn van geïntimeerde, minstens dat zij afkomstig zijn van een met haar (economisch) verbonden vennootschap, dan wel dat er tussen geïntimeerde en appellante een (economisch/juridische) band bestaat, terwijl dit niet het geval is.

De vordering gestoeld op parasitaire aanhaking en verwarringstichting in de zin van art. VI.104 WER werd terecht gegrond verklaard. Het hoger beroep van appellante faalt ook op dit vlak.

5.

Wat de misleidende reclame/handelspraktijk betreft oordeelde de eerste rechter dat het op dat ogenblik niet vaststond dat effectief tegels afkomstig van bij Impermo in de toonzalen van appellante gebruikt werden.

Bovendien stelde de eerste rechter vast dat uit de verschillende processen-verbaal van gerechtsdeurwaarders die geïntimeerde voorlegt blijkt dat de naam Impermo steeds werd geïntroduceerd door de klant zodat er niet kan vastgesteld worden dat appellante spontaan de link zou leggen in haar communicatie naar de klant toe.

Wel oordeelde de eerste rechter dat het gebruik van exact dezelfde namen voor het assortiment van aard is om de consument te misleiden omtrent de oorsprong en de kwaliteit van de goederen (inbreuk op art. VI.97 WER en art. VI.105.1, a) WER), hetgeen een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt waarvan de staking bevolen werd.

Als derde middel verdedigt appellante dat er geen sprake is van misleidende reclame in de zin van art. VI.97 WER en art. VI.105.1, a) WER.

Terecht stelt geïntimeerde dat appellante pas na de dagvaarding vanwege geïntimeerde foto's heeft toegevoegd aan haar website waarop het merk " Piedra di Perle" vermeld staat. Tot op het ogenblik van de dagvaarding was er geen spoor te bekennen van het merk "Piedra di Perle" bij de bewuste tegels. Het afficheren van de merknaam "Piedra di Perle" na dagvaarding neemt de manifeste misleiding van de consument (inzake de oorsprong en de kwaliteit) met betrekking tot de gebruikte productnamen volstrekt niet weg. Ook de derde grief van appellante wordt afgewezen.

In het beschikkend gedeelte van haar conclusie vordert geïntimeerde tevens de staking te bevelen van het aanbieden en verkopen van tegels door Van Calster waarbij gebruik wordt gemaakt van foto's en/ of fysieke exemplaren van Impermo tegels in winkels, op haar



website, in haar opslagplaatsen of op enige andere plaats waar reclame gevoerd wordt. Geïntimeerde meent dat er sprake is van een misleidende handelspraktijk in de zin van art. V.100.13° WER en stelt hiervoor incidenteel beroep in.

Appellante betwist dat de tegels tentoongesteld in haar toonzalen de tegels van geïntimeerde zouden zijn. Geïntimeerde bewijst dit aan de hand van haar voorgelegde stukken niet, net zomin als zij het gebruik van foto's van Impermo tegels door appellante aantoont. Het incidenteel beroep van geïntimeerde inzake art. VI.100,13° WER is ongegrond.

Het oordeel van de eerste rechter inzake de misleidende reclame (art. VI.97 en art. VI.105°,1,a) WER)/misleidende handelspraktijk(art.VI.100,13 °WER) wordt bevestigd.

6.

Volgens de eerste rechter past het dat de gerechtsdeurwaarder zou kunnen overgaan tot bewijsgaring om de omvang van de inbreuk te kunnen bepalen.

Als vierde grief tegen het vonnis a quo voert appellante aan dat voor de maatregelen inhoudende dat de gerechtsdeurwaarder zou kunnen overgaan tot verzegeling en monsternamen met het oog op bewijsvergaring van de inbreuk, geen plaats is binnen de beperkte bevoegdheid van de stakingsrechter.

Het Hof onderschrijft dit standpunt. De stakingsrechter stelt het bestaan van een inbreuk vast en spreekt er de staking van uit. Hij doet geen oordeel over de navolgende herstelmaatregelen. In dat laatste geval treedt de stakingsrechter zijn bevoegdheid te buiten.

Door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder te machtigen tot verzegeling en bewijsgaring oordeelde de eerste rechter buiten de hem toegekende bevoegdheid. Dit deel van de vordering dient ongegrond verklaard te worden. Het hoger beroep is op dit onderdeel gegrond en het vonnis a quo wordt in die zin hervormd.

7.

De eerste rechter kende de gevorderde publicatiemaatregel toe nu de verwarring bij de consument volgens de eerste rechter kan worden tegengegaan door deze maatregel.

Als vijfde grief betwist appellante de toegekende publicatiemaatregel die zou neerkomen op kosteloze reclame voor geïntimeerde en overdreven negatieve publiciteit voor appellante en er niet toe zou bijdragen een eventuele inbreuk of de gevolgen ervan te doen ophouden.



Met de eerste rechter is het Hof van oordeel dat in casu een publicatiemaatregel gerechtvaardigd is aangezien het de enige manier is om de misleiding van consumenten stop te zetten. Ook op dit punt is het hoger beroep ongegrond.

8.

Geïntimeerde stelt incidenteel beroep in en is van oordeel dat appellante ook inbreuk pleegt op haar merkrechten.

Volgens de eerste rechter kan geïntimeerde Impermo zich niet beroepen op het door haar neergelegd beeldmerk om het gebruik van de woorden tile stone te laten verbieden nu deze woorden zuiver beschrijvend zijn.

Na hernieuwd onderzoek van de stukken komt het Hof tot volgende bevindingen.

Geïntimeerde is houder van het geregistreerd Benelux merk "Tilestone" met registratienummer 0920251 en ingeschreven in de Nice klassen 6 (onedele metalen), 19 (tegels) en 35 (reclamediensten). Het betreft een gecombineerd Benelux merk bestaande uit woord- en beeldelementen.

Aan de woordelementen wordt in de regel meer onderscheidend vermogen toegedicht dan aan de beeldelementen omdat de gemiddelde consument gemakkelijker zal verwijzen naar de betrokken producten door de naam ervan te noemen eerder dan door het beeldelement van het merk te beschrijven.

Wanneer in Google het trefwoord "Tilestone" wordt ingevoerd, krijgt de internetgebruiker op de eerste plaats een advertentielink te zien die verwijst naar de website van appellante. De googleadvertentie van appellante vermeldt de volgende slogan: "*Koop Tile Stone Tegels- Doe uw Voordeel met onze Deals*".

Terecht beroept geïntimeerde zich op een inbreuk op art. 2.20. lid1b) BVIE, dat als volgt luidt:

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



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

Het door appellante gebruikte teken is gelijk, minstens overeenstemmend met het merk van geïntimeerde en wordt in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren of diensten (tegels, waarvoor reclame gemaakt wordt).

Geïntimeerde dient voorts énkél aan te tonen dat hierdoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Van verwarringsgevaar is sprake wanneer het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten. Concreet betekent dit dat er van verwarring sprake is wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming, of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Een merkhouders is gerechtigd een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouders of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (H.v.J., 23 maart 2010, C-236/08 tem C-238/08, Google/Louis Vuitton).

In casu gebruikt appellante de woorden "Tile Stone" om reclame te maken voor haar eigen tegels.

Van louter beschrijvende woorden in het merk van geïntimeerde is geen sprake. De combinatie van de twee Engelstalige woorden in een geheel verleent dit merk weldegelijk onderscheidend vermogen. Terecht merkt geïntimeerde op dat Tilestone een Engelse benaming is die appellante gebruikt in een Nederlandstalige Googleadvertentie (Tile Stone Tegels) . De woorden worden niet gebruikt als Engelstalige beschrijvende termen (ook al betekenen de woorden "Tile" en "Stone" inderdaad "tegel" en "steen"). De consument zal



deze woorden niet opvatten als een beschrijving van tegels maar wel als een rechtstreekse referentie naar het merk "Tilestone" van geïntimeerde.

Door het gebruik van de slogan "*Koop Tile Stone Tegels-Doe uw Voordeel met onze Deals*", wekt appellante de verkeerde indruk dat zij tegels van het merk "Tilestone" verkoopt wat uiteraard niet het geval is.

Dergelijke reclame maakt het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, zijnde Tilestone tegels, afkomstig zijn van de merkhouders of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

Appellante zaait m.a.w. ontegensprekelijk verwarring bij het relevante publiek inzake de herkomst van de tegels.

Geïntimeerde toont een inbreuk op art.2.20 lid 1b) BVIE aan.

Het incidenteel beroep is gegrond voor dit onderdeel. De stakingsvordering van geïntimeerde is tevens gegrond wat betreft de inbreuk op haar merkenrecht.

9.

Besluit:

Het hoger beroep van appellante is énkelt gegrond wat betreft de maatregel tot verzegeling en monsternamen die aan de gerechtsdeurwaarder werd gegeven. Dit deel van de vordering van geïntimeerde wordt ongegrond verklaard en op dit punt wordt het vonnis a quo hervormd.

Het incidenteel beroep van geïntimeerde is tevens deels gegrond énkelt wat betreft de terecht ingeroepen inbreuk op haar merkenrecht. Ook op dit vlak wordt de vordering van geïntimeerde gegrond verklaard en wordt het vonnis a quo hervormd.

Voor het overige wordt het vonnis a quo bevestigd met dien verstande dat de maximum te verbeuren dwangsom beperkt wordt tot €150.000,00.

Appellante is de in het ongelijk gestelde partij in de zin van art. 1017 Ger.W. Geïntimeerde maakt terecht bijkomend aanspraak op de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep en de dagvaardingskosten (die niet door de eerste rechter werden toegekend).



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 ontvankelijk en deels gegrond.

Het Hof verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk en deels gegrond.

Het Hof bevestigt het vonnis a quo met uitzondering van de machtiging aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder om bij betekening van dit vonnis over te gaan tot verzegeling van alle tegels die onder de namen Origin Lava, Waterfront Grey, Moonlight Warm Grey, Pedra Platina, Future Black, Stoneville Grey en Manhattan Light Grey in de vestigingen van de BVBA VLOEREN VAN CALSTER worden verkocht en van elk type één monster mee te nemen, en verklaart deze vordering ongegrond.

Het Hof hervormt het vonnis inzake het oordeel over de inbreuk op het merkenrecht van geïntimeerde en opnieuw rechtdoende:

Het Hof zegt voor recht dat appellante door het gebruik van het teken "Tilestone" en/of "Tile Stone" in haar reclameboodschappen of andere communicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot reclame via de advertentiediensten van Google, inbreuk pleegt op de merkenrechten van geïntimeerde

Het Hof beveelt de staking van het gebruik van het teken "Tilestone", en/of "Tile Stone" door appellante, in haar reclameboodschappen of andere communicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot reclame via de advertentiediensten van Google, onder verbeurte van een dwangsom van €5.000,00, te verbeuren een week na betekening van dit arrest.

Het Hof beperkt de maximum te verbeuren dwangsom tot €150.000,00.

Het Hof verwijst appellante bijkomend in de rechtsplegingsvergoeding van 1.440 EUR in hoger beroep en de dagvaardingskosten in eerste aanleg (niet begroot zijnde).



Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 25 oktober 2018 door

Mevrouw B. PONET

Voorzitter

Mevrouw M.-C. WILLEMAERS

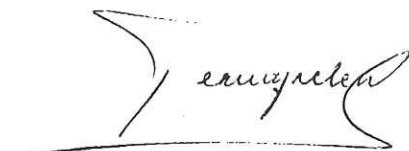
Raadshere

Mevrouw I. RENAP

Raadshere

Mevrouw C. VERSWYVELEN

Griffier



C. VERSWYVELEN



I. RENAP



M.-C. WILLEMAERS



B. PONET

