

ARREST

N° 2469 *6*

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, achtste kamer, na
beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2013/ *606*

Intellectuele eigendom
Beneluxmerk
Gemeenschapsmerk
Vordering nietigverklaring
Vordering vervallenverklaring
Vordering ex art. 2.20.1 c. BVIE
en art. 9.1. c) GMVO,
art. 2.20.1.a BVIE en art.9.1. a) GMVO
Artikel 95 WMPC

INZAKE VAN :

A.R. nr. 2009/AR/2273

8ste kamer

De vennootschap naar het recht van de Staat California
THE ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND
SCIENCES, met zetel in de VERENIGDE STATEN, 8949
Wilshire Hills, California 90211 (VS),

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. MAEYAERT Paul en Mr.
MUYLDERMANS Jeroen, advocaten te 1000 BRUSSEL,
Havenlaan 86C B.414;

28.5.2013

TEGEN :

BELFIUS INSURANCE BELGIUM N.V., voorheen DEXIA
INSURANCE BELGIUM N.V., voorheen DVV N.V., met
maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Livingstonelaan 6,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. DEKONINCK Christian en Mr.
MOTTET Annick loco Mr. LODEWIJCKX Sandra, advocaten
te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C bus 113.

Eindarrest

792 Ge. W +
Hof 118 WMPC Food Economics
cc Benelux-Organisatie via
Food Economics

Gelet op het hoger beroep van appellante d.d. 17 augustus 2009 tegen het vonnis dat op 24 juni 2009 werd uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter, beslissing waarvan geen akte van betekening wordt overgelegd;

Gehoord de mondelinge uiteenzetting van de raadslieden van partijen, en gelet op de voor hen neergelegde conclusies en stavingstukken.

I. De feiten

1. THE ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES (hierna "The Academy"), appellante, is titularis van onder meer de volgende woordmerken (hierna gezamenlijk aangeduid als "de Oscar merken") :

- het Beneluxmerk "OSCAR" gedeponeerd op 5 januari 1987 en ingeschreven onder nummer 150861 voor diensten in klasse 41, te weten voor : *"ontspannings- en amusementsdiensten; organiseren, produceren en uitvoeren van ontspannings- en amusementsevenementen, met inbegrip van door radio en/of televisie uit te zenden amusementsprogramma's; organiseren en uitvoeren van prijsuitreikingen op ontspannings- en amusementsgebied; alle genoemde diensten met betrekking tot het verlenen van beloningen, prijzen en bekroningen op grond van prestaties, resultaten en successen"* (onderlijning door het hof);
- het Gemeenschapsmerk "OSCAR" gedeponeerd op 7 november 2002 en ingeschreven op 14 september 2004 onder nummer 2931038 voor diensten in klasse 41, te weten : *"ontspannings- en opvoedingsdiensten, te weten het houden van een jaarlijkse prijzencereemonie ter erkenning*

van buitengewone prestaties in de filmindustrie en het aanmoedigen van personen om uit te blinken in de filmindustrie door het uitreiken van prijzen”.

The Academy voert aan dat zij haar merken gebruikt voor “*de uitreiking van de wereldberoemde Oscars (de zgn. Award of Merit), die zij sinds 1928 jaarlijks toekent voor bijzondere prestaties geleverd in de filmwereld*”. De winnaars van een Oscar krijgen een “Oscar statuette” of beeldje, hetgeen op de prijsuitreiking traditioneel aangekondigd wordt met de zinsnede “*and the Oscar goes to ...*” (“en de Oscar gaat naar ...”).

De Oscars zijn volgens The Academy de belangrijkste onderscheiding in de filmindustrie. Volgens The Academy betreft de uitreiking van de Oscars “een concept” dat nadien weerklank vond in andere prijsuitreikingen in de filmindustrie (“De Gouden Palm”, “De Gouden Beer”, enz ...).

De “Oscaruitreiking” en de bijgaande ceremonie die gehouden wordt, worden uitgebreid gemediatiseerd en worden in meer dan 200 landen op de televisie uitgezonden.

Volgens The Academy is het teken “Oscar” bij het relevante publiek een algemeen bekend merk geworden dat onmiddellijk wordt geassocieerd met de jaarlijkse (ceremoniële) bekroning uitgereikt door The Academy.

2. DVV verzekeringen biedt verzekeringsdiensten en - producten aan. DVV werd in 2005 door fusie met Dexia Insurance NV opgeslorpt in de bankgroep Dexia, waarna een nieuwe entiteit werd opgericht onder de naam Dexia Insurance Belgium NV, thans ingevolge een naamswijziging geheten Belfius Insurance Belgium NV, geïntimeerde (hierna “DVV”).

Op 17 september 2004 deponeerde DVV het volgende Benelux beeldmerk voor diensten in klasse 16, 35 en tevens 36, te weten : “*verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken*”:



Dit merk, hierna “DVV OsCar”, werd ingeschreven op 10 februari 2005, onder nummer 0761832.

DVV voerde een spaarsysteem in dat de “goede huisvader” beloont. Chauffeurs met een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of een omniumverzekering die een volledig verzekeringsjaar bonus-malus 0 hebben en de laatste 5 jaar geen auto-ongeval veroorzaakten, krijgen een zogenaamde “DVV OsCar”. Indien zij dan toch een ongeval veroorzaken, kunnen zij er met drie “DVV OsCars” voor zorgen dat hun bonus-malus graad 0 blijft en dat hun premie dus niet stijgt. Zij kunnen bovendien de vrijstelling in hun omniumverzekering, familiale verzekering en woningverzekering afkopen met 6 “DVV OsCars”.

DVV voert aan dat zij haar merk reeds sedert eind 2004 op intensieve wijze gebruikt.

Eind 2008 werd op diverse Belgische radiozenders een radiospot uitgezonden die klonk als volgt :

Stem 1: "Het is niet eerlijk mijnheer de juge, ik heb een auto-accident gehad, in fout, ok, maar mijne bonusmalus schiet omhoog en ik moet meer premie betalen. Maar mijne gebeur, hé, ook in fout, ehwel, die houdt bonusmalus nul zonder premieverhoging!"

Stem 2: "Mijnheer, uw buurman is verzekerd bij DVV, die geven OSCARS aan veilige chauffeurs. Die houden hun bonusmalus nul als ze toch eens in fout zijn. Nieuwe klanten krijgen nu meteen OSCARS. Ga eens naar een DVV consulent. Alé, volgende!"

Stem 3: "DVV geeft nu een OSCAR aan alle nieuwe klanten die vijf jaar schadevrij rijden en in bonusmalus nul staan en dan mag er al eens iets fout gaan. Meer info bij uw DVV consulent. Surf naar dvv.be of bel gratis 0800 24 404. DVV, raad op mensenmaat."

Naast voormelde reclamespot stond op de website van DVV, www.dvv.be het volgende te lezen :

U bent hier > DVV Oscars, een beloning voor veilige chauffeurs

DVV Oscars, een beloning voor veilige chauffeurs

«terug

Ook de meest veilige chauffeur kan al eens pech hebben. Bij DVV hoeft dat geen probleem te zijn. Want onze klanten die bonus-malus 0 hebben, sparen jaarlijks Oscars. Als ze dan toch eens in de fout gaan, leveren ze gewoon 3 Oscars in. Zo zijn ze zeker dat ze hun bonus-malus 0 behouden en... dat hun premie niet omhoog gaat. Nieuwe klanten auto die minstens 5 jaar schadevrij rijden en bonus-malus 0 hebben, krijgen van ons nu meteen 3 DVV-Oscars. Zo zijn veilige chauffeurs bij DVV van meet af aan gewapend tegen de dag dat ze toch eens een foutje achter het stuur maken. Wilt u meer weten over hoe ook u DVV Oscars kunt verdienen in de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Volledig Omnium? Of waarvoor u ze nog allemaal kunt gebruiken? Klik dan hier voor meer informatie.

(Onderlijning door het hof)

Ook op andere gerelateerde websites, zoals die van talrijke verzekeringsmakelaars, wordt uitvoerig promotie gemaakt voor de

“Oscars” van DVV.

In het online magazine "Lifestyle2day" laat DVV de door haar aanboden dienst promoten onder de titel "*And the OsCar goes to ...*".

3. The Academy meent dat DVV, door gebruik te maken van het teken “Oscar” en/of “OsCar” voor het verlenen van een prijs of een beloning in het kader van verzekeringsdiensten, zich schuldig maakt aan een flagrante inbreuk op de merkenrechten van The Academy alsmede op artikel 95 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (‘WMPC’).

De raadsliden van The Academy hebben DVV bij schrijven van 4 november 2008 in gebreke gesteld om ten laatste op 18 november 2008 officieel te bevestigen dat zij :

- de exclusieve rechten van The Academy op het merk OSCAR erkent, en
- het teken OSCAR of elk ander overeenstemmend teken in de toekomst niet meer zal gebruiken in het kader van diensten met betrekking tot het uitreiken van een prijs.

Per schrijven van 5 december 2008 betwistten de raadsliden van DVV de door The Academy aangevoerde inbreuken.

The Academy ging op 13 januari 2009 over tot dagvaarding van DVV voor de eerste rechter.

II. De vorderingen van de partijen voor de eerste rechter en het bestreden vonnis

4. Wat de vorderingen van de partijen voor de eerste rechter betreft, verwijst het hof naar het bestreden vonnis.

Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter de vorderingen van The Academy en de tegenvordering van DVV ontvankelijk doch ongegrond verklaard en The Academy veroordeeld in de kosten.

III. De vorderingen van de partijen voor het hof

5. The Academy verzoekt het hof om :

- het hoger beroep van The Academy ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- het incidenteel beroep van DVV ontvankelijk te verklaren doch als ongegrond af te wijzen;
- dienvolgens, het bestreden vonnis teniet te doen in de mate dat het de vordering van The Academy ongegrond verklaarde en opnieuw recht doende betreffende deze vordering :
- voor recht te zeggen dat DVV door in het economisch verkeer gebruik te (laten) maken van het teken "OSCAR", "Oscar", "OsCar", "DVV OsCar" en/of het figuratieve Beneluxmerk "DVV OsCar", ingeschreven onder nummer 0761832, een inbreuk pleegt op het bekende Beneluxmerk "OSCAR" ingeschreven onder nummer 150861 en op het bekende Gemeenschapsmerk "OSCAR" ingeschreven onder nummer 2931038 in de zin van de artikelen 2.20.1.c BVIE (Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, in zijn

gewijzigde versie die van kracht is sinds 1 februari 2007) en 9.1.c) GMVO (Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk), alsmede zich schuldig maakt aan een daad van parasitaire mededinging in de zin van het oude artikel 94/3 WHPC, thans artikel 95 WMPC;

- voor recht te zeggen dat DVV door in het economisch verkeer gebruik te (laten) maken van het teken "OSCAR", "Oscar" en/of "OsCar", een inbreuk pleegt op het bekende Beneluxmerk "OSCAR" ingeschreven onder nummer 150861 en op het bekende Gemeenschapsmerk "OSCAR" ingeschreven onder nummer 2931038 in de zin van de artikelen 2.20.1.a BVIE en 9.1.a) GMVO;
- dienvolgens DVV het verbod op te leggen om in het economisch verkeer gebruik te (laten) maken van het teken "OSCAR", "Oscar", "OsCar", "DVV OsCar", het figuratieve Beneluxmerk "DVV OsCar" ingeschreven onder nummer 0761832 en/of van het acroniem 'oscar', onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per individueel inbreukmakende handeling en per dag dat de inbreuk blijft voortduren, met dien verstande dat het stakingsbevel uitwerking zal hebben in alle Lidstaten van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 103(2) GMVO;
- DVV te veroordelen tot de publicatie bij uittreksel - gedurende zestig (60) dagen - van dit arrest op de thuispagina van haar website, www.dvv.be, alsmede, naar keuze van The Academy en op kosten van DVV betaalbaar op eenvoudige voorlegging van de facturen, in 2 Nederlandstalige en 2 Franstalige nationale kranten, binnen de 8 dagen na betekening van dit arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per dag vertraging en per uitblijvende publicatie;
- DVV te veroordelen in alle kosten van het geding, begroot op 459,19 euro aan dagvaardingskosten en rolrecht, alsmede de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van The Academy, begroot op 10.000 euro voor de procedure in eerste aanleg en 10.000 euro voor de

beroepsprocedure.

Geïntimeerde verzoekt het hof om :

In hoofdorde

- het bestreden vonnis te bevestigen in de mate dat het de vordering van The Academy ongegrond verklaarde;
- het bestreden vonnis teniet te doen in de mate dat het de vordering van DVV ongegrond verklaarde (incidenteel beroep) en bijgevolg:
- het Beneluxmerk OSCAR (nr. 150861) en het Gemeenschapsmerk OSCAR (nr. 2931038) nietig te verklaren overeenkomstig de artikelen 2.28.1.d BVIE en 52.1.a GMVO;
- minstens het Beneluxmerk OSCAR (nr. 150861) en het Gemeenschapsmerk OSCAR (nr. 2931038) vervallen te verklaren overeenkomstig de artikelen 2.26.2.b BVIE en 51.1.b GMVO en 2.26.2.a BVIE en 51.1.a GMVO;

In ondergeschikte orde

- DVV een uitlooperperiode van 6 maanden toe te kennen teneinde haar toe te laten zich aan te passen aan de nieuwe situatie;
- in elk geval een maximumbedrag van 25.000 euro te bepalen waarboven geen dwangsommen meer kunnen worden verbeurd;

In elk geval

The Academy te veroordelen in de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, in hoofde van DVV begroot op 1.200 euro, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

IV. In rechte

6. De middelen van The Academy :

Wat haar Beneluxmerk en haar Gemeenschapsmerk Oscar betreft, laat The Academy gelden dat zij zich kan beroepen op :

- respectievelijk, de artikelen 2.20.1. c. BVIE en 9.1. c) GMVO;
- respectievelijk, de artikelen 2.20.1. a. BVIE en 9.1. a) GMVO.

De inbreuk door DVV op de merkenrechten van The Academy maakt volgens haar een inbreuk uit op artikel 95 WMPC.

De toepassingsvoorwaarden van de artikelen 2.28.1.d BVIE en 52.1.a GMVO, 2.26.2.b BVIE en 51.1.b GMVO, en 2.26.2.a BVIE en 51.1.a GMVO zijn volgens The Academy niet vervuld.

7. De middelen van DVV :

DVV voert aan dat het teken Oscar op het ogenblik van de inschrijving van de Oscar merken (het Beneluxmerk Oscar nr. 150861 en het Gemeenschapsmerk Oscar nr. 2931038) een gebruikelijk teken was. De vordering tot nietigverklaring van de Oscar merken van The Academy is gesteund op de volgende bepalingen :

Artikel 2.28.1.d BVIE, dat luidt als volgt :

“Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen:

d. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden”;

Artikel 52.1.a juncto artikel 7, 1. d) GMVO dat een gelijkkluidende bepaling bevat :

“Absolute nietigheidsgronden

1. Het Gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;

(...)”

Artikel 7, 1. d) GMVO bepaalt :

“Absolute weigeringsgronden

1. Geweigerd wordt inschrijving van :

(...)

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

(...)”

Volgens DVV dienen de Oscar merken minstens vervallen verklaard te worden.

DVV meent dat zelfs indien het hof oordeelt dat het teken Oscar op het ogenblik van de inschrijving van de Oscar merken geen gebruikelijk teken was, dit teken immers inmiddels tot een gebruikelijke benaming is verworpen. DVV verwijst naar de volgende bepalingen :

Artikel 2.26.2.b BVIE :

“Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

b. het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven”;

Artikel 51.1.b GMVO, dat een gelijklopende bepaling bevat :

“Gronden van verval

1. De rechten van de houder van het Gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard :

(...)

b) wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;

(...)”

DVV stelt dat zelfs indien zou aanvaard worden dat de Oscar merken nog onderscheidend zijn om “een prijs uitgereikt in het kader van een ceremonie” aan te duiden, deze merken dan nog vervallen dienen te worden verklaard bij gebrek aan een normaal merkgebruik. Zij verwijst

naar de volgende bepalingen :

Artikel 2.26.2.a BVIE dat het volgende bepaalt :

“Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van gebruik belasten”;

Artikel 51.1.a GMVO dat een gelijkkluidende bepaling bevat :

“Gronden van verval

1. De rechten van de houder van het Gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard :

a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een Gemeenschapsmerk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering of van de reconventionele vordering, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas

getroffen wordt, nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld; (...)”.

Wat de vordering van The Academy betreft, laat DVV gelden dat de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 2.20.1. c. en a. BVIE en van de artikelen 9.1. c) en a) GMVO niet vervuld zijn, zodat The Academy zich niet op deze artikelen kan beroepen. DVV betwist een inbreuk te hebben begaan op artikel 95 WMPC.

V. Bespreking

8. Het hof onderzoekt in de eerste plaats de tegenvordering van DVV. Indien de merken van The Academy nietig zijn of minstens vervallen dienen verklaard te worden, kan The Academy zich immers niet nuttig op deze merken beroepen.

De tegenvordering van DVV

9. De bewijslast van de nietigheid van de ingeschreven Oscar merken rust op DVV. Hetzelfde geldt wat betreft het vervuld zijn van de toepassingsvoorwaarden voor de door haar gevorderde vervallenverklaring van de beide ingeschreven merken.

De vordering tot nietigverklaring van de Oscar merken

10. De ratio van de artikelen 2.28.1.d BVIE en 52.1.a GMVO is dat er geen merken worden ingeschreven of zouden ingeschreven blijven die niet geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te

onderscheiden en dus niet de wezenlijke functie van het merk kunnen vervullen.

In casu werd het Oscar Beneluxmerk van The Academy gedeponneerd op 5 januari 1987. Een dienstmerk kon in de Benelux pas ingeschreven worden na de inwerkingtreding van het Dienstmerkenprotocol op 1 januari 1987. The Academy beriep zich bij het depot van haar Beneluxmerk op 5 januari 1987 bij toepassing van artikel 40 BMW (de toenmalige Beneluxmerkenwet) op reeds verkregen rechten in de Benelux sinds 1969.

Het Oscar Gemeenschapsmerk van The Academy werd ingeschreven op 14 september 2004.

11. De merken waarop The Academy zich steunt werden, zoals reeds vermeld, ingeschreven voor diensten van klasse 41 (cfr. supra), met name, kort gesteld, voor diensten die bestaan in het verlenen en uitreiken van een prijs, het houden van een jaarlijkse prijzeceremonie, alsmede de organisatie daarvan, ter erkenning van buitengewone prestaties in de filmindustrie en ter aanmoediging van personen om uit te blinken in de filmindustrie.

De rode draad doorheen het betoog van DVV ter ondersteuning van haar middel tot nietigverklaring van de Oscar merken, is dat het teken "Oscar" een gebruikelijke benaming is geworden voor een filmprijs, zelfs voor een prijs in het algemeen.

De ingeroepen merken werden echter niet ingeschreven voor de prijs of statuette gekend onder het teken "Oscar". De ingeroepen merken werden ingeschreven voor diensten die bestaan in het verlenen en uitreiken van een prijs, het houden van een jaarlijkse prijzeceremonie, alsmede de organisatie daarvan (cfr. supra).

De bewering van DVV en de argumenten ter ondersteuning daarvan, luidens dewelke het teken Oscar voor de filmprijs zelf en zelfs voor een prijs in het algemeen een gebruikelijke benaming is geworden, zijn dan ook niet ter zake dienend in het kader van de vordering tot nietigverklaring van de ingeroepen Oscar merken.

Zelfs indien DVV zou aantonen dat Oscar een gebruikelijke benaming was op datum van de inschrijving van de litigieuze merken, voor een filmprijs of zelfs voor een prijs in het algemeen, zou dit niet leiden tot de nietigverklaring van de merken die ingeschreven werden voor de diensten die erin bestaan om deze prijs uit te reiken en te verlenen, het houden van een jaarlijkse prijzeceremonie en de organisatie daarvan.

Slechts zeer ter zijde vermeldt DVV in haar conclusie dat de dienst die bestaat in het uitreiken van de prijs gekend onder het teken Oscar, een dienst is waarvoor de benaming Oscar een gebruikelijke benaming is geworden (hiervan wordt slechts louter in enkele woorden melding gemaakt op bladzijden 34 en 38 van de aanvullende en syntheseconclusie in hoger beroep van DVV). DVV bewijst deze bewering echter niet. De argumenten en stukken van DVV die haar vordering tot nietigverklaring betreffen, houden verband met haar bewering dat "Oscar" voor een filmprijs of zelfs voor een prijs in het algemeen een gebruikelijk benaming is geworden. Deze argumenten betreffen geenszins de diensten waarvoor de ingeroepen merken werden ingeschreven.

In de mate waarin (in slechts enkele woorden) wordt aangevoerd door DVV dat "Oscar" de gebruikelijke benaming was op datum van de inschrijving van de litigieuze merken, voor de dienst die erin bestaat om deze prijs uit te reiken, stelt het hof dan ook vast dat DVV deze bewering niet aantoont en dus faalt in haar bewijslast.

De vordering tot nietigverklaring van DVV van de door The Academy ingeroepen merken gesteund op de artikelen 2.28.1.d BVIE en 52.1.a GMVO is om voormelde redenen ongegrond.

De vordering tot vervallenverklaring van de Oscar merken gesteund op artikel 2.26.2 b. BVIE en artikel 51.1.b. GMVO

12. DVV voert aan dat de merken van The Academy minstens moeten vervallen verklaard worden op grond van de voormelde artikelen.

Ook hier is de ratio dat er geen merken zouden ingeschreven blijven die niet geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden en dus niet de wezenlijke functie van het merk kunnen vervullen.

Opdat een merk zou vervallen verklaard worden op grond van de artikelen 2.26.2.b BVIE en 51.1.b GMVO dient er sprake te zijn van een toedoen of nalaten van de merkhouders waardoor de merken zijn verworden tot de gebruikelijke benaming voor de waar of dienst waarvoor ze zijn ingeschreven. De beide voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn.

Door het Hof van Justitie EU werd in het arrest LEVI STRAUSS/CASUCCI, d.d. 27 april 2006 (C-145/05 r.o. 19) gesteld :

“door aldus de met de beschikbaarheid van tekens verband houdende belangen van de merkhouders af te wegen tegen die van zijn concurrenten, heeft de wetgever met de vaststelling van [12, 2, a Merkenrichtlijn] te kennen gegeven dat het verlies van het onderscheidend vermogen van dit merk slechts aan de houder ervan kan worden tegengeworpen indien dit verlies aan zijn toedoen of nalaten valt toe rekenen.

Zolang dit niet het geval is, en met name wanneer het verlies van dit onderscheidend vermogen verband houdt met een handeling van een derde wiens gebruik van een teken inbreuk maakt op het merk, dient dit merk verder bescherming te genieten”.

Het verlies van onderscheidend vermogen dient dus te kunnen worden toegerekend aan een toedoen of nalaten van de merkhouder en niet aan een inbreukmakend gebruik van derden. De merkhouder moet zich redelijkerwijs voldoende inspannen om te voorkomen of tegen te gaan dat zijn merk verwordt tot soort aanduiding (cfr. C. JEHORAM, C. VAN NISPEN en J. HUYDECOPER, *Merkenrecht*, Kluwer, Deventer, 2008, 492)

Aangaande de noties van "toedoen" ("activité") of "nalaten" ("inactivité") kan verwezen worden naar de volgende rechtsleer (A. BRAUN, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2008, 594):

"Que faut-il entendre par l'activité ou l'inactivité du titulaire de la marque?

La première notion vise l'hypothèse où la transformation de la marque en dénomination géographique est imputable au titulaire de la marque lui-même, par exemple du fait qu'il a manifesté une intention d'abandon ou encore qu'il a lui-même contribué à la dégénérescence de sa marque en utilisant de manière exclusivement descriptive une qualité de ses produits ou de ses services. La perte du pouvoir distinctif due à "l'activité du titulaire" résulte donc davantage d'un fait positif que d'une simple négligence. En outre, l'intention d'abandon du titulaire de la marque ne pourra être douteuse. Il faut donc que cette intention, fût-elle tacite, soit certaine et non équivoque. Le titulaire doit donc avoir "contribué" à la dégénérescence de sa marque.

(...)

"L'inactivité" du titulaire de la marque n'exige pas en revanche une collaboration active de celui-ci. (...) Il n'est pas pour autant indispensable que le titulaire réagisse contre toutes les usurpations, ni qu'il use de la même vigueur contre tous et chacun des contrefacteurs.

Toute tolérance ou réaction tardive du titulaire de la marque n'entravera pas la perte du pouvoir distinctif de celle-ci. Toutefois, il est indispensable que le titulaire se montre actif et, même s'il ne peut agir contre tous, il doit faire en sorte qu'il ne se développe un usage généralisé de sa marque car si le public en arrivait à désigner indistinctement tous les objets similaires par la même marque ou à percevoir celle-ci comme un simple signe ornemental se retrouvant partout et ne se référant plus, dans son esprit, à une indication de l'origine du produit, il la transformerait en marque générique et la priverait de son caractère distinctif. L'action du titulaire doit donc avoir abouti à certains résultats tangibles".

(Onderlijning door het hof)

Vertaling :

"Wat moet men begrijpen onder de begrippen toedoen of nalaten in hoofde van de titularis van een merk?"

Het eerste begrip betreft de hypothese waarbij de verandering van een merk in geografische omschrijving te wijten is aan de titularis van het merk zelf, bijvoorbeeld omdat hij de intentie had afstand te doen van zijn merk, ofwel dat hijzelf heeft bijgedragen tot de achteruitgang van zijn merk door enkel op beschrijvende wijze de kwaliteiten van zijn producten en diensten te gebruiken. Het verlies van het onderscheidende vermogen wegens het "toedoen van de titularis" is dus het gevolg van een actieve handeling eerder dan een nalaten. Bovendien mag de intentie om afstand te doen van het merk niet twijfelachtig zijn. Bijgevolg moet deze intentie,

ook al is zij stilzwijgend, zeker en eenduidig zijn. De titularis moet dus "bijgedragen" hebben tot de achteruitgang van zijn merk (...).

Het "nalaten" van de titularis van het merk vereist geen actief toedoen van deze laatste. (...)

Het is dus niet onmisbaar dat de titularis optreedt tegen elke inbreuk, noch dat hij optreedt tegen iedere inbreukmaker. De tolerantie of laattijdige reactie van de titularis zal echter niet het verlies van het onderscheidend vermogen met zich meebrengen. Evenwel is het vereist dat de titularis zich actief opstelt, zelfs indien hij niet tegen iedereen kan optreden, en dat hij ervoor oplet om geen algemeen gebruik van zijn merk teweeg te brengen, want als het publiek ertoe zou komen om alle gelijkaardige objecten zonder onderscheid onder hetzelfde merk te brengen of dit merk enkel als een gewone versiering zouden beschouwen die zich overal bevindt, zonder in hun geest te refereren naar de oorspronkelijke indicatie van het product, zouden ze het omvormen tot een generiek merk en haar ieder onderscheidend karakter ontnemen. Het verzet van de titularis moet dus geleid hebben tot bepaalde tastbare resultaten".

In concreto dient DVV aan te tonen dat :

- het teken "Oscar" na de inschrijving van de ingeroepen merken elk onderscheidend vermogen verloren is doordat het in de Benelux en de Europese Unie gebruikelijk is geworden in de handel ter aanduiding van de diensten waarvoor de merken werden ingeschreven, met name de diensten van klasse 41; en
- dat deze omstandigheid toe te rekenen is aan een toedoen of nalaten van The Academy.

Zelfs indien DVV zou aantonen dat het teken Oscar tot een gebruikelijke benaming is verworden in de Benelux en de Europese Unie voor de diensten waarvoor de Oscar merken werden ingeschreven, toont zij niet aan dat dit zou te wijten zijn aan een toedoen of nalaten van The Academy.

Enig "toedoen" van The Academy wordt zelfs niet aangevoerd. In elk geval blijkt niet dat The Academy haar merken op beschrijvende wijze gebruikt.

Er wordt niet op overtuigende wijze aangetoond door DVV dat The Academy onvoldoende zou opgetreden zijn tegen inbreuken op de door haar ingeroepen merken.

The Academy verzet zich regelmatig, en dit zowel in de Benelux als elders in de Europese Unie, tegen alle mogelijke (vermeende) inbreukmakers, weze het op gerechtelijke of buitengerechtelijke wijze, hetgeen voldoende blijkt uit haar stukken II.3 voor zover deze betrekking hebben op het gebruik van het teken Oscar voor een prijsuitreiking of het houden van een jaarlijkse prijzenceremonie (of meer algemeen diensten van klasse 41) en bijvoorbeeld uit :

- een dadingsovereenkomst d.d. 15 december 2008 tussen The Academy en Van Os-Sonnevelt BVBA aangaande het verbod van gebruik van het teken "Oskar" voor prijsuitreikingen; laatstgenoemde heeft, naast de erkenning van de exclusieve merkenrechten van The Academy, het teken OSKAR en de overeenstemmende domeinnamen vervangen door "EXPOBELLA";
- het optreden van The Academy tegen het gebruik van het teken "Oscar" in Italië door de Italiaanse openbare televisieomroep RAI (Radiotelevisione Italia) onder meer voor de uitreiking van verscheidene Italiaanse "Oscar" Awards, zoals "Oscar della Moda"

(Oscar van de mode), “Oscar del Vino” (Oscar van de wijn), “Oscar TV” (TV Oscar), “Oscar del Teatro” (Theater Oscar), enz.. Deze zaak werd uiteindelijk in 2008 in der minne opgelost waarbij RAI heeft afgezien van het verder gebruik van het teken OSCAR voor – het uitreiken van – een prijs.

- een arrest van het Oostenrijkse Oberster Gerichtshof d.d. 19 november 2009;
- een arrest van het Kammergericht Berlin d.d. 26 maart 2010 betreffende het gebruik door TV zenders van de tekens “Oscar del vino”, “La Kore Oscar della Moda”, “Oscar TV” en “Oscar della Musica” (stuk II 3 t van The Academy).

Er kan dan ook niet besloten worden tot enig nalaten in hoofde van The Academy. Zij heeft voldoende acties ondernomen tegen (vermeende) inbreukmakers.

Het is aannemelijk dat The Academy overigens pas door het lezen van de conclusie in eerste aanleg van DVV op de hoogte werd gesteld van enkele door haar niet gekende inbreukmakers of gevallen van inbreuk. Op The Academy rust niet de verplichting om actief het internet of de markt af te speuren naar mogelijke inbreukmakers, zodat DVV geen nuttig argument kan putten uit de vaststelling dat The Academy niet (onmiddellijk) optreedt tegen sommige inbreukmakers of tegen elk (vermeend) inbreukmakend gebruik op de door haar ingeroepen merken.

Alleen al om die reden is de vordering van DVV gesteund op de artikelen 2.26.2.b BVIE en 51.1.b. GMVO ongegrond.

De vordering tot vervallenverklaring van de Oscar merken gesteund op artikel 2.26.2.a BVIE en artikel 51.1.a GMVO

13. DVV stelt dat de Oscar merken minstens vervallen dienen te worden verklaard bij gebrek aan een normaal merkgebruik in de zin van de voormelde bepalingen. In verband met deze vordering wijst zij er (terecht) op dat de merken ingeschreven werden voor diensten van klasse 41 (cfr. supra).

De ratio van de ingeroepen artikelen is dat geen merken zouden ingeschreven blijven die binnen het territorium waar het merk werd ingeschreven gedurende vijf opeenvolgende jaren niet meer normaal gebruikt worden voor de diensten waarvoor ze werden ingeschreven.

Er wordt niet betwist dat het teken Oscar in elk geval het teken is waaronder de prijzen/statuettes/beeldjes gekend zijn die jaarlijks door The Academy uitgereikt worden ter onderscheiding van uitzonderlijke prestaties in de filmwereld, teneinde personen aan te moedigen om uit te blinken in de filmindustrie. Oscar is het teken dat gebruikt wordt om de prijs zelf/de statuette/het beeldje te onderscheiden. Niet alleen wordt dit niet betwist, doch dit blijkt genoegzaam uit door The Academy neergelegde stukken (cfr. stukken II 2 b i tot 2 c iv van The Academy).

In verband met de vordering van DVV is de relevante vraag echter of het teken Oscar door The Academy op een normale wijze gebruikt wordt binnen de Benelux en de Europese Unie voor de diensten waarvoor de Oscar merken werden ingeschreven, te weten de diensten van klasse 41, met name het verlenen en uitreiken van een prijs ter aanmoediging van personen om uit te blinken in de filmindustrie, het houden van een jaarlijkse prijzencereemonie en het organiseren daarvan.

De voormelde diensten zijn de “core business” van The Academy (cfr. de door The Academy neergelegde stukken II).

Een “normaal gebruik” is een autonoom Unierechtelijk begrip. Voor de invulling daarvan en de omvang van de territoriale dekking wordt verwezen naar de arresten van het Hof van Justitie EU van 11 maart 2003 inzake Ansul (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43) en 11 mei 2006 inzake Sunrider/BHIM (C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punten 66, 70-73 en 76), naar de beschikking van het Hof van Justitie EU van 27 januari 2004 inzake La Mer Technology (C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 27) en naar het arrest van 19 december 2012 inzake Leno Merken/Hagelkruis Beheer (“Onel/Omel”) d.d. 19 december 2012 (C-149/11, dispositief).

In de zaak Ansul (r.o. 36 tot 39) heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat een normaal gebruik doelt op :

“een gebruik anders dan een symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Er moet sprake zijn van een gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.

Hieruit volgt dat een normaal gebruik van het merk veronderstelt dat dit wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming. De bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegengeworpen, zouden niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, welke erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, een afzet

te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Het gebruik van het merk moet derhalve betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht. Daarbij kan het zowel gaan om het gebruik door de merkhouder als om het in artikel 10, lid 3, van de richtlijn bedoelde gebruik door een derde die het merk mag gebruiken.

Ten slotte moet bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen.

De beoordeling van de betrokken omstandigheden kan derhalve de inaanmerkingneming rechtvaardigen van onder meer de aard van de betrokken waar of dienst, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Zo hoeft het gebruik van het merk niet altijd kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd, aangezien daartoe de kenmerken van de betrokken waar of dienst op de overeenkomstige markt in aanmerking moeten worden genomen

(Onderlijning door het hof)

Het Hof van Justitie EU heeft in dit verband tevens geoordeeld dat normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk onder de GMVO logischerwijze op eenzelfde manier moet worden geïnterpreteerd als onder de

Merkenrichtlijn. Dit brengt mee dat voor normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk dezelfde eisen worden gesteld als deze die het Hof heeft bepaald ter interpretatie van de Merkenrichtlijn (arrest Ansul, r.o. 30).

Wat de geografische uitgestrektheid van het “normaal gebruik” betreft, heeft het Hof van Justitie in zijn arrest Leno Merken/Hagelkruis Beheer d.d. 19 december 2012 (C-149/11, dispositief) het volgende geoordeeld :

“Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van een merk, „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

(Onderlijning door het hof)

14. DVV dient te bewijzen hetgeen zij aanvoert, te weten dat The Academy gedurende vijf opeenvolgende jaren geen normaal gebruik gemaakt heeft binnen de Benelux en de Europese Unie van haar merken voor de diensten waarvoor ze werden ingeschreven.

De prijsuitreiking door The Academy vindt sinds 1928 jaarlijks plaats in Hollywood (California, Verenigde Staten van Amerika), hetgeen niet betwist wordt. Reeds sedert decennia gaat deze prijsuitreiking gepaard met het houden van een jaarlijkse ceremonie, die opgevat wordt als een Hollywoodiaanse show.

Uit de neergelegde stukken van The Academy blijkt dat zij de diensten die bestaan in het verlenen en uitreiken van een prijs ter aanmoediging van personen om uit te blinken in de filmindustrie, het houden van een jaarlijkse prijzeceremonie en het organiseren daarvan, weliswaar aanbiedt en levert onder "The Academy Awards" of "The Annual Academy Presentations" of nog "The Annual Academy Awards" (zie stukken II 2 c, II 12, 13 en 14 van The Academy), doch er blijkt uit de neergelegde stukken dat zij daarbij eveneens gebruik maakt van het teken "Oscar". In stuk II 1 van The Academy dat dateert van 2009, met name een afdruk van pagina's van de website van The Academy (www.oscar.org), wordt immers melding gemaakt van het volgende :

- *"Starting with the 16th Oscar ceremony (...) the event has always been held at a theater."*;
- *"1958 the first televised Oscar ceremony (onleesbaar) millions throughout the United States"*;
- *"Since 1969 the Oscar show has been broadcast internationally, now reaching movie fans in over 200 countries"*;
- *"(...) the Oscar telecast in February (...).*

Vertaling :

- “Vanaf de 16de Oscar ceremonie (...) werd het evenement steeds in een theater gehouden”;
- “1958 de eerste op televisie uitgezonden Oscar ceremonie (onleesbaar) miljoenen mensen doorheen de Verenigde Staten”;
- “Sedert 1969 werd de Oscar show internationaal uitgezonden, nu bereikt hij filmfans in meer dan 200 landen”;
- “(...) de Oscar uitzending in februari (...)”.

“The Oscar ceremony” en “the Oscar show” duiden op de prijsuitreiking van de beeldjes of statuettes die gekend zijn onder hetzelfde teken en op het houden van de jaarlijkse ceremonie die daarmee gepaard gaat.

Tevens worden op de website van The Academy de prijsuitreiking en het houden van de jaarlijkse ceremonie aangeduid als “Oscars” (blz 5 van stuk II 2 a van The Academy, “OSCARS – live Sunday Feb. 22nd (...)”, vertaling “OSCARS – rechtstreeks zondag 22 februari (...)”).

Het is duidelijk dat waar The Academy melding maakt van “The Oscar telecast” zij de televisie-uitzending van de prijsuitreiking van de Oscar beeldjes gekend onder dezelfde naam bedoelt, alsmede het houden van de jaarlijkse ceremonie waarmee de prijsuitreiking gepaard gaat.

Het hof oordeelt dan ook dat the Academy voldoende aantoont dat de diensten die zij aanbiedt en levert en waarvoor de Oscar merken werden ingeschreven, met name het verlenen en uitreiken van een prijs ter aanmoediging van personen om uit te blinken in de filmindustrie, het houden van een jaarlijkse prijzeceremonie en het organiseren daarvan, aangeboden en gebruikt worden onder het merk “Oscar”.

Dat The Academy de diensten waarvoor de Oscar merken werden ingeschreven binnen de Benelux en de Europese Unie op een normale wijze gebruikt, met name overeenkomstig de criteria gesteld in het Ansul arrest (cfr. supra), blijkt uit het volgende :

Jaarlijks wordt er sedert decennia door The Academy een prijs uitgereikt voor “beste niet-Engelstalige film”.

Door het gegeven dat The Academy (ook) een prijs uitreikt voor “beste niet-Engelstalige film” biedt zij haar diensten (tevens) aan in onder meer de Benelux en de Europese Unie. Het uitreiken van een prijs voor “beste niet-Engelstalige film” is op zichzelf het aanbieden van een dienst onder meer in de Benelux en de Europese Unie waarvoor de Oscar merken werden ingeschreven.

Deze dienst wordt onder meer aangeboden via de publiciteit die eraan wordt gegeven aan de hand van de website van The Academy (www.oscars.com), die onder meer gericht is op de Benelux en de Europese Unie.

Het aanbieden van de dienst die bestaat in het uitreiken van een prijs voor beste niet-Engelstalige film en de luister die daaraan gegeven wordt door de dienst die bestaat in het houden van de jaarlijkse prijzeceremonie die georganiseerd wordt door The Academy, leidt ertoe dat landen buiten de Verenigde Staten en onder meer landen in de Benelux en de Europese Unie belangstelling tonen voor de diensten die aangeboden worden door The Academy en een film inzenden in de hoop om de voormelde prijs in de wacht te slepen.

Dat gretig op deze dienst wordt ingegaan blijkt onder meer uit de vaststelling dat door het relevante publiek onder meer in Nederland (met

onder meer de films “Turks fruit” en “Oorlogswinter), België (met onder meer de films “Ben X” en “De helaasheid der dingen”), Duitsland (met onder meer de film “Das Leben der Anderen”), Italië (met onder meer de film “Gomorra”) en Frankrijk (met onder meer de film “La vie en rose”) inzendingen worden gedaan voor de prijs van beste niet-Engelstalige film (stuk II 2 d xv van The Academy).

De reden hiervoor, die echter niet ter zake is, is vermoedelijk dat de prijsuitreiking onder de Oscar merken en de jaarlijkse ceremonie die ermee gepaard gaat, diensten zijn geworden waardoor publiciteit wordt verschaft aan films en acteurs. Het is algemeen bekend dat films die een prijs (eveneens gekend onder het teken “Oscar”) in de wacht hebben kunnen slepen, doorgaans kunnen rekenen op een grotere belangstelling, hetgeen leidt tot (grotere) commerciële winst bij de exploitatie van de film (zie trouwens ter staving daarvan stuk II 2 d XV van The Academy).

In die zin kan er ook aangenomen worden dat er een “markt” bestaat voor de uitreiking van filmprijzen (het is algemeen geweten dat ook voor de uitreiking van andere filmprijzen er belangstelling bestaat, die doorgaans varieert naar gelang het prestige dat aan de prijs gehecht wordt en de plaats waar deze uitreiking plaatsvindt (cfr. bijvoorbeeld het filmfestival van Cannes)).

De inzendingen uit de Benelux en de Europese Unie van films die meedingen naar de prijs van “beste niet-Engelstalige film”, betekenen een afzet voor The Academy voor haar dienst die erin bestaat om deze prijs uit te reiken en de jaarlijkse ceremonie te houden die daarmee gepaard gaat. De prijsuitreiking en het houden van de jaarlijkse ceremonie zijn immers de diensten die de bekendmaking inhouden van de prijzen.

De prijsuitreiking en het houden van de prijzencereemonie zijn geen filantropische diensten. Dat deze diensten en het gebruik dat ervan gemaakt wordt, bijzonder lucratief zijn en een reële commerciële exploitatie uitmaken (onder meer via uitzendrechten), blijkt uit onder meer stukken II 13 en 14 van The Academy.

De dienst die bestaat in het uitreiken van de prijzen alsmede het houden van de jaarlijkse prijzencereemonie zijn bij het relevante publiek van deze diensten, met name de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument van de betrokken diensten, in de Benelux en de Europese Unie gekend als “the Oscars”, “the Oscars ceremony”, “de Oscar ceremonie”, de “oscaruitreiking”, “de Oscars” of “les Oscars” (stukken II 2 d en stuk II 16 van The Academy). Louter exemplatief kunnen wat België betreft de volgende stukken geciteerd worden :

In “ds Standaard online” d.d. 23 en 26 februari 2009 stond respectievelijk het volgende te lezen :

“Met verpletterend overwicht (...) trok Slumdog Millionaire het laken naar zich toe op de 81ste Oscars. (...)”. (Onderlijning door het hof)

“(...) Niemand wil tijdens de Oscars aversie opwekken met te veel uiterlijk gepronk. (...)”. (Onderlijning door het hof)

“DH Net” schreef op 26 februari 2009 :

“Belle audience pour les Oscars. La cérémonie de dimanche a été regardée en direct par 36 millions d'Américains.” (vertaling : “Mooie zitting voor de Oscars. De ceremonie van zondag werd in rechtstreekse uitzending bekeken door 36 miljoen Amerikanen”)

“Oscars” duidt hier telkens duidelijk op de prijsuitreiking en de ceremonie die in 2009 werden gehouden.

In “De Tijd” online (www.tijd.be) kon op 2 februari 2009 het volgende gelezen worden :

“De oscaruitreiking zal een internationaal publiek van 1 miljard mensen bereiken. Dat is het grootste gehoor ooit in de geschiedenis van de televisie. De plechtigheid heeft dit jaar plaats in het Shrine Auditorium in Los Angeles (...)”. (Onderlijning door het hof)

Op “poplounge het internetcafé van focus Knack” (www.knack.be) stond op 26 februari 2009 te lezen :

“De voorbije jaren kon u voor de Oscaruitreiking terecht op Kanaal 2 en BBC, dit jaar zal u het elders moeten gaan zoeken.”

En op 8 maart 2009 titelde De Morgen online (www.demorgen.be) :

“Volg de Oscars live op DeMorgen..be”

Ook hier werd “oscar(s)” telkens gebruikt ter aanduiding van de prijsuitreiking en de ceremonie die jaarlijks gehouden worden.

Meteen staat vast dat de Oscar merken een herkomstfunctie vervullen voor de diensten waarvoor ze werden ingeschreven en dat zij onderscheidend vermogen hebben (behouden).

Het door The Academy voorgelegde marktonderzoek is in het kader van hetgeen voorafgaat niet relevant. Het bewijst immers enkel dat 95% van

het publiek Oscar kent en associeert met films, de filmindustrie en met de overeenstemmende prijzen die The Academy uitreikt. Er wordt door dit marktonderzoek echter niet aangetoond dat de bevraagden "Oscar" associëren met de prijsuitreiking of meer algemeen de diensten waarvoor de Oscar merken werden ingeschreven.

15. Het hof besluit dat DVV niet aantoonde dat The Academy geen normaal gebruik heeft gemaakt van de Oscar merken die zij inroept, voor de diensten waarvoor deze werden ingeschreven, binnen het territorium waarvoor deze inschrijvingen hebben plaatsgevonden, en al zeker niet dat zij dit gedurende vijf opeenvolgende jaren niet zou gedaan hebben.

Uit de door The Academy voorgelegde stukken blijkt dat het gebruik dat zij van de Oscar merken maakt, strookt met de voornaamste functie van deze merken, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de diensten waarvoor ze werden ingeschreven te waarborgen, door hem in staat te stellen die diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben. De Oscar merken worden ook gebruikt op de markt van de door de merken beschermde diensten. The Academy maakt met andere woorden een normaal gebruik van haar merken voor de diensten waarvoor ze werden ingeschreven, binnen de Benelux en de Europese Unie.

De vordering tot vervallenverklaring van DVV gesteund op de artikelen 2.26.2.a BVIE en 51.1.a GMVO is ongegrond.

De hoofdvordering van The Academy

16. The Academy is titularis van de door haar ingeroepen Oscar merken en er wordt niet aangetoond dat er gegronde redenen zijn waarom zij zich niet op deze merken zou kunnen beroepen (cfr. supra).

De vordering gesteund op de artikelen 2.20.1. c BVIE en 9.1 c)
GMVO

17. De voorwaarden, die cumulatief dienen vervuld te zijn, opdat The Academy zich op de door haar ingeroepen artikelen zou kunnen beroepen, zijn de volgende :

- het gebruik van het aangevochten teken vindt plaats in het economisch verkeer;
- er is sprake van een ouder bekend merk;
- het aangevochten teken wordt gebruikt voor niet-soortgelijke of voor soortgelijke diensten (HvJ 9 januari 2003, Davidoff/Gofkid, *Ing.Cons.* 2003, 143; zie in dezelfde zin HvJ 23 oktober 2003, nr. C-408/01, www.curia.eu, Adidas/Salomon);
- het aangevochten teken is identiek aan of stemt overeen met het oudere merk;
- het gebruik van het aangevochten teken trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk of doet afbreuk aan dit onderscheidend vermogen;
- de inbreukmaker heeft geen geldige reden om gebruik te maken van het aangevochten teken.

Het gebruik van het aangevochten teken vindt plaats in het economisch verkeer

18. Dit wordt niet langer betwist door DVV.

Er is sprake van een ouder bekend merk

19. Er bestaat geen betwisting over dat de door The Academy ingeroepen merken "oudere" merken zijn.

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

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

De nationale rechter moet daarbij alle relevante omstandigheden in acht nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik ervan, alsmede de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het merk bekendheid te geven, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de dienst identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming en opiniepeilingen of marktonderzoeken.

Uit de stukken II 1 en 2 d van The Academy blijkt dat de Oscar merken voor de diensten waarvoor ze werden ingeschreven, intensief gebruikt worden in de Benelux en de Europese Unie. De prijsuitreiking zelf heeft weliswaar slechts één maal per jaar plaats, evenals de jaarlijkse ceremonie, doch de voorbereiding en organisatie daarvan zijn jaarlijks gespreid over verscheidene maanden, en verscheidene stadia in de voorbereiding en de

organisatie van de prijsuitreiking (zoals bijvoorbeeld het publiek maken van de identiteit van de genomineerden, doorgaans eind januari, cfr. stuk II 2 c onder “Nomination” van The Academy) worden door The Academy met veel publiciteit bekendgemaakt, onder meer in de landen van de Benelux en de Europese Unie. Deze bekendmaking gebeurt aan de hand van de websites van The Academy die onder meer gericht zijn op de Benelux en de Europese Unie.

De jaarlijkse prijsuitreiking en ceremonie gaan daarenboven traditioneel gepaard met een groots opgezet Hollywoodiaans spektakel, waarvoor kosten noch moeite gespaard worden (cfr. stuk II 5 van The Academy), en dat er onbetwistbaar op gericht is om de nodige aandacht voor de prijsuitreiking op te wekken (en dus een publicitaire functie heeft). Zowel de prijsuitreiking als de ceremonie kunnen in de Benelux en de Europese Unie rekenen op grote belangstelling van de media en het publiek aldaar.

Zoals reeds gesteld, is daar waar de organisatie van en de prijsuitreiking zelf oorspronkelijk een louter Amerikaans/Engelstalig gebeuren waren, dit reeds sedert decennia niet meer het geval. Door niet alleen een prijs uit te reiken voor “beste film”, doch tevens voor “beste niet-Engelstalige film”, spreekt The Academy met de diensten die zij onder de Oscar merken levert ook onder meer het relevante publiek van de Benelux en van de Europese Unie aan (cfr. supra).

Uit de inzendingen voor de prijs voor “beste niet-Engelstalige film” alsmede uit de zeer uitvoerige (pers)belangstelling in de landen van de Benelux en de Europese Unie voor de jaarlijkse uitreiking van (onder meer) deze prijs en de bijgaande ceremonie, kan afgeleid worden dat het relevante publiek in deze landen niet alleen met de Oscar merken vertrouwd is, maar dat het gaat om merken “*bekend bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden diensten*”

bestemd zijn."

Het hof besluit dat gelet op de intensiteit, de geografische spreiding (alle landen van de Benelux en minstens Frankrijk, Duitsland en Italië binnen de Europese Unie) en de duur van het gebruik van de merken van appellante (verscheidene decennia), de omvang van de door appellante ondernomen investeringen om haar merken te promoten (cfr. het groots Hollywoodiaans spektakel waarmee prijsuitreiking en ceremonie jaarlijks gepaard gaan) en de proportie van het relevante publiek dat de betrokken diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming (cfr. onder meer de stukken II d 2 ii, iii, v, x, xiii, xv van The Academy), de Oscar merken bekende merken zijn voor de diensten waarvoor ze werden ingeschreven.

Het aangevochten teken wordt gebruikt voor niet-soortgelijke diensten

20. DVV gebruikt haar merk weliswaar voor het belonen van voorbeeldige chauffeurs door hen een voordeel of "prijs" toe te kennen, doch zij doet dit in het kader van verzekeringen en niet in het kader van de filmindustrie, hetgeen blijkt uit de radiospot die geciteerd werd in het feitenrelaas supra en uit de website van DVV ("DVV beloont veilige chauffeurs").

DVV gebruikt haar jongere merk zodoende niet voor dezelfde diensten als deze waarvoor de Oscar merken werden ingeschreven. DVV gebruikt haar merk en het teken Oscar voor niet-soortgelijke diensten.

Het aangevochten teken stemt overeen met het oudere merk

21. Het relevante publiek is in casu de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument van de betrokken diensten.

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJ (EG) 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertraubet, CV-291/00, punt 52).

Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk overeenstemmen, dient gekeken te worden naar het teken zoals dat in al zijn verschillende vormen gebruikt wordt, in relatie met het merk zoals dat is ingeschreven.

DVV gebruikt niet alleen het figuratieve teken "DVV OsCar" dat als merk ingeschreven werd onder nummer 0761832, doch eveneens de tekens "Oscar(s)", "OsCar(s)".

DVV gebruikt inderdaad het teken Oscar als dusdanig in de radiospot waarvan gewag gemaakt werd in het feitenrelaas. Ook een mondeling gebruik van een teken kan als inbreukmakend beschouwd worden (C. GIELEN, *Kort Begrip van het Benelux merkenrecht*, Kluwer, Amsterdam, 2006, 57 – 58 : "*Over de vraag of mondeling gebruik als merkgebruik geldt, bestaat geen twijfel: het antwoord luidt bevestigend*". Zie tevens in die zin T. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Brussel, Larcier, 1997, 347: "*Ainsi, le titulaire d'une marque verbale en fait usage à chaque fois qu'il l'exprime oralement lors d'un message publicitaire*", vertaling: "*Aldus maakt de houder van een woordmerk daarvan gebruik telkens hij dit mondeling uitdrukt in een publicitaire mededeling*").

Wat de radiospot betreft, kan de overeenstemming enkel op auditief vlak beoordeeld te worden. Auditief stemmen de Oscar merken van The Academy en het teken gebruikt door DVV volledig overeen. De merken en het teken zijn identiek.

Op haar website www.dvv.be gebruikt DVV de tekens Oscar(s) en OsCar(s) (zie eveneens het feitenrelaas). De visuele overeenstemming kan als identiek bestempeld worden, nu de "s" bij "Oscars" en/of de hoofdletter "C" in OsCar niet wegnemen dat deze tekens elk in hun geheel beschouwd verschillen vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Dezelfde redenering kan gevolgd worden wat de auditieve overeenstemming betreft, met betrekking tot de "s" bij het gebruik van het teken "Oscars" of "OsCars".

Op haar website en in haar communicatie gebruikt DVV het teken Oscar of OsCar samen met het teken DVV.

Het teken "DVV OsCar" en de merken Oscar zijn niet identiek, doch er bestaat visuele en auditieve overeenstemming tussen beide.

Er dient immers besloten te worden tot overeenstemming tussen merk en teken van zodra het ingeroepen oudere merk in haar volledigheid wordt opgenomen in het aangevochten teken en daarin een zelfstandig onderscheidende plaats behoudt ook al is het oudere merk niet dominant in dit samengestelde teken (cfr. HvJ EU, 6 oktober 2005, C-120/04, MEDION/THOMSON, met betrekking tot het merk "LIFE", r.o. 37).

Hoewel het teken "OsCar" weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengesteld teken "DVV OsCar", behoudt dit teken, mede rekening houdend met het gegeven dat het gaat om een bekend merk, een zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde teken.

De toevoeging van de handelsnaam "DVV" in het teken "DVV OsCar" kan de overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het aangevochten teken dan ook niet opheffen.

22. Er kan niet ernstig betwist worden dat het relevante publiek een "verband" zal leggen of een samenhang zal zien tussen de Oscar merken van The Academy en de tekens "Oscar(s)", "OsCar" en/of "DVV OsCar" gebruikt door DVV, ook al verwacht het publiek deze diensten niet.

Deze conclusie dringt zich op in het licht van volgende vaststellingen :

- de litigieuze tekens "Oscar" in de radiospot en "Oscar(s)" en/of "OsCar" in andere zakelijke stukken zijn identiek aan de Oscar merken ingeroepen door The Academy, terwijl het teken "DVV OsCar" en/of het figuratieve merk "DVV OsCar" - voor zover dit laatste wordt gebruikt - sterk overeenstemt met deze merken;
- de Oscar merken zijn bekende merken; zij hebben een sterk onderscheidend vermogen verkregen door gebruik.

Een gebrek aan overeenstemming tussen de diensten wordt gecompenseerd door de identiteit/sterke overeenstemming tussen de merken en tekens en de grote bekendheid en onderscheidende kracht van de Oscar merken (er bestaat een onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren).

Een verband zoals hiervoor besproken is voldoende aannemelijk door het feit dat DVV haar diensten via het online magazine Lifestyle2day promoot of laat promoten onder de uitdrukking "*And the OsCar goes to ...*" (Stuk III.2.c.i.a) van The Academy), met name de zin waarmee traditioneel en sedert decennia op de jaarlijkse prijsuitreiking en bijgaande ceremonie de beeldjes die gekend zijn onder hetzelfde teken, worden uitgereikt :

LifeStyle2day®

ONLINE MAGAZINE ON LIFESTYLE & TRENDS

And the OsCar goes to...

DVV ijvert al jaren voor een veiliger en meer leefbaar verkeer. Veel v. voorbeeldige gedrag op de weg. Een lovenswaardige houding die ze gr

Daarnaast bevat de website van DVV ook nog een artikel dat melding maakt van diezelfde zin (stuk III.2.c.i.b) van The Academy) :

“And the OsCar goes to... you!

Het is voldoende aannemelijk dat de online artikels van DVV ertoe leiden dat het publiek een “verband” zal leggen of een samenhang zal zien met de door DVV gebruikte tekens en de Oscar merken waaronder The Academy de diensten aanbiedt waarvoor ze werden ingeschreven.

Het verweer van DVV dat zij zelf niet verantwoordelijk is voor deze artikels, is niet relevant. Ongeacht of DVV al dan niet met deze verslaggeving te maken heeft, bevestigen deze stukken dat het relevante publiek een “verband” zal leggen tussen merk en teken, zelfs indien ze beide niet zal verwarren.

Het gebruik van het aangevochten teken trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk of doet afbreuk aan dit onderscheidend vermogen

23. Het hof verwijst dienaangaande naar het Interflora arrest van het Hof van Justitie EU (22 september 2011, c-323/09, randnummers 76-79).

Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk wordt gedaan, wanneer het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk het onderscheidend vermogen daarvan kan verzwakken door het minder geschikt te maken om de waren en diensten van de houder van dit merk te onderscheiden van die met een andere herkomst. Aan het slot van het proces van verwatering is het merk niet meer in staat bij de consument een rechtstreekse associatie met een specifieke commerciële herkomst op te roepen.

Om de houder van het bekende merk doeltreffend tegen dit type afbreuk te beschermen, moet die merkhouder elk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk waardoor het onderscheidend vermogen van dit merk wordt verzwakt, kunnen verbieden, zonder dat hij het einde van het proces van verwatering, te weten het volledige verlies van het onderscheidend vermogen van het merk, hoeft af te wachten.

Ter onderbouwing van haar stelling dat afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar merk is gedaan, betoogt The Academy dat het gebruik van het teken Oscar in het kader van het toekennen van een prijs of een beloning er geleidelijk toe leidt dat de normaal geïnformeerde en redelijke oplettende consumenten kunnen geloven dat de ingeroepen Oscar merken geen merken zijn die de diensten aanduiden die door The Academy worden verstrekt, maar een algemene term ter aanduiding van prijsuitreikingen in het algemeen.

Het gebruik door een derde in het economisch verkeer van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, vermindert het onderscheidend vermogen van dit merk en doet dus afbreuk daaraan, wanneer het ertoe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt.

Dat er in casu, gelet op de grote bekendheid van de Oscar merken, wel degelijk een gevaar bestaat dat de merken in de ogen van de normaal geïnformeerde en redelijke oplettende consument hun onderscheidend vermogen voor de uitreiking van een prijs zouden verliezen en zouden verworden tot een soortnaam daarvoor, indien The Academy hier niet tegen zou optreden, blijkt afdoende uit de tegenvordering van DVV tot nietigverklaring en vervallenverklaring (op grond van de artikelen 2.26.2 b. BVIE en artikel 51.1.b. GMVO) van de door The Academy ingeroepen merken en tevens uit de artikelen die te lezen staan op de website van DVV en de wijze waarop daarin gebruik gemaakt wordt van de gelaakte tekens (cfr. supra).

Het hof besluit dat er in casu een reëel risico is op verwatering van de ingeroepen Oscar merken.

De inbreukmaker heeft geen "geldige reden" om gebruik te maken van het aangevochten teken.

24. Wat het begrip "geldige reden" betreft, overweegt het hof het volgende:

Ook het bestaan van een legitiem belang dat zwaarder weegt dan het belang van de houder van het bekende merk, kan volstaan (cfr. conclusie advocaat-generaal A. Kokott inzake Leidseplein Beheer, C-65/12, r.o. 20).

De vraag is niet of er geen alternatieven bestaan voor het gebruik van het aangevochten teken. Een afweging dient te gebeuren tussen de afbreuk aan het merk en andere rechtsbelangen, met name de vrije mededinging (cfr. conclusie van advocaat-generaal A. Kokott inzake C-65/12, r.o. 34, met verwijzing naar het arrest Interflora, hiervoor geciteerd).

Er dient een evenwicht tot stand gebracht te worden tussen het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven en het belang van andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. (cfr. arresten Hof van Justitie EU van 27 april 2006, Levi Strauss (C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt 29), en 22 september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, punt 34).

25. In casu blijkt na een belangenafweging tussen, enerzijds, het belang van The Academy om de wezenlijke functie van haar merk, met name de herkomstfunctie, te handhaven, en de belangen van DVV om de aangevochten tekens te gebruiken in het kader van de door haar aangeboden verzekeringen, niet dat DVV een legitiem belang heeft, in de hierboven besproken zin, om te kunnen beschikken over deze tekens om haar diensten aan te duiden.

26. Het hof besluit dat The Academy zich nuttig kan beroepen op de artikelen 2.20.1.c. BVIE en 9.1. c) GMVO om DVV te horen bevelen om het gebruik te staken in het economisch verkeer van het teken "OSCAR", "Oscar", "OsCar", "DVV OsCar" en/of het figuratieve Beneluxmerk "DVV OsCar" ingeschreven onder nummer 0761832 en/of van het acroniem "oscar".

Artikel 2.20.1.a. BVIE en 9.1 a) GMVO

27. Volgende voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn :

- het gebruikte teken is gelijk aan het merk;
- het teken wordt gebruikt in het economisch verkeer;
- het aangevochten teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten

als die waarvoor het merk werd ingeschreven;

- het gebruik dient afbreuk te doen of dreigen te doen aan de functies van het merk (cfr. HvJ 11 september 2007, C-17/06, Céline, punten 16 en 27, www.curia.europa.eu).

Zoals reeds gesteld, is er is geen sprake van een gebruik van de respectieve tekens voor dezelfde diensten.

De diensten die aangeboden worden door DVV zijn diensten van verzekering. Dat in het kader daarvan aan voorbeeldige chauffeurs een prijs wordt uitgereikt die hen toelaat om van bepaalde voordelen te genieten, verandert daar niets aan.

Alleen al om reden dat het aangevochten teken niet wordt gebruikt voor dezelfde diensten als deze waarvoor de Oscar merken werden ingeschreven, kan The Academy zich niet beroepen op de artikelen 2.20.1.a BVIE en 9.1.a) GMVO.

De aangevoerde inbreuk op artikel 95 WMPC

28. Een inbreuk op een merkenrecht maakt een inbreuk uit op artikel 95 WMPC.

De vordering van The Academy gesteund op artikel 95 WMPC is zodoende gegrond.

De gevorderde maatregelen

De dwangsommen - plafonnering

29. The Academy vordert de staking te bevelen op straffe van een dwangsom.

In casu wordt niet aangetoond dat de gevorderde dwangsommen hun ontradend effect te buiten gaan.

DVV verzoekt het hof om de desgevallend opgelegde dwangsom te plafonneren op een maximumbedrag van 25.000 euro.

Het hof oordeelt dat geen gunstig gevolg kan gegeven worden aan dit verzoek. De dwangsom zou immers haar ontradend effect kunnen verliezen indien ze zou geplafonneerd worden zoals door DVV gevorderd.

Een uitlooptermijn

30. In casu, alle belangen van de respectieve partijen afgewogen, is het redelijk om aan DVV een uitlooptermijn toe te kennen tot 1 september 2013 om zich te conformeren naar het stakingsbevel dat haar bij huidig arrest wordt opgelegd.

De publicatie van dit arrest

31. De dwangsommen zijn een voldoende waarborg dat de vastgestelde inbreuken zullen ophouden met ingang van 1 september 2013.

De vordering tot publicatie is in casu ongegrond.

De rechtsplegingsvergoeding

32. The Academy vordert het maximumbedrag wat de rechtsplegingsvergoeding betreft en dit voor elke aanleg.

The Academy voert terecht aan dat de zaak complex is, zodat de toekenning van het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding, voor elk van beide aanleggen, gerechtvaardigd is.

OM DEZE REDENEN :

HET HOF, recht doende na tegenspraak

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

- verklaart het hoger beroep van The Academy ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate :
- verklaart het incidenteel beroep van DVV ontvankelijk doch ongegrond;
- doet het bestreden vonnis teniet in de mate dat het de vordering van The Academy ongegrond verklaarde, en opnieuw recht doende betreffende deze vordering :
- zegt voor recht dat DVV door in het economisch verkeer gebruik te (laten) maken van het teken "OSCAR", "Oscar", "OsCar", "DVV OsCar" en/of het figuratieve Beneluxmerk "DVV OsCar", ingeschreven onder nummer 0761832, een inbreuk pleegt op het Beneluxmerk "OSCAR" ingeschreven onder nummer 150861 en op het Gemeenschapsmerk "OSCAR" ingeschreven onder nummer 2931038 in de zin van de artikelen 2.20.1.c BVIE en 9.1.c) GMVO, alsmede zich schuldig maakt aan een inbreuk op artikel 95 WMPC;

- dienvolgens, legt DVV het verbod op om in het economisch verkeer gebruik te (laten) maken van het teken "OSCAR", "Oscar", "OsCar", "DVV OsCar", het figuratieve Beneluxmerk "DVV OsCar" ingeschreven onder nummer 0761832 en/of van het acroniem "oscar", onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per individueel inbreukmakende handeling en per dag dat de inbreuk blijft voortduren, met dien verstande dat het stakingsbevel uitwerking zal hebben in alle Lidstaten van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 103(2) GMVO en met ingang van 1 september 2013;
- veroordeelt DVV in alle kosten van het geding, begroot in hoofde van The Academy op 459,19 euro +11.000 euro +186 euro +11.000 euro.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke **achtste kamer** van het hof van beroep te Brussel, op **28.5.2013** waar aanwezig waren en zitting hielden :

Bruno LYBEER,
Catharina VAN SANTVLIET,
Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,


Raadsheer dd. Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.



K. BATSELIER



E. HERREGODTS



C. VAN SANTVLIET



B. LYBEER