

AFSCHRIFT art. 792 G.W.
Vrijgesteld expeditierecht
art. 280/2° Wetb. Reg.

Uitgifte

Vonnisnummer <i>116</i>
Repertoriumnummer 2017 /
Datum van uitspraak 17 november 2017
Rolnummer A / 17 / 01763

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Vonnis

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

de Comm.V. HANSEN MANAGEMENT,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Rubensstraat 39, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0840.825.692,

eisende partij, vertegenwoordigd door mr Katrien PEYSMANS-DE RICK, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 69-71 bus 5,

TEGEN

de BVBA BASIC IMPORT,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Noord 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.762.810,

de BVBA T.H.W.,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 52B, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0860.889.747,

de BVBA SABLON,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2180 Ekeren, Maria Theresialaan 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449.537.293,

verwerende partijen, vertegenwoordigd door mr Arthur FLIEGER en mr Karin OTTELOHE, advocaten, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 82, voor wie ter zitting mr OTTELOHE verschijnt.

I. SITUERING VAN HET GESCHIL

1. De eisende partij is voor 100 % aandeelhoudster van de BVBA MEGA TEGELOUTLET KONTICH, de BVBA MEGA TEGELOUTLET ANTWERPEN, de BVBA MEGA TEGELOUTLETSTORE GENT en de BVBA TEGELOUTLET ASSE. Zij is ook houder van het , ingeschreven onder nummer 082942 voor de klassen 6, 19 en 35:



Thans stelt zij dat het gebruik van het teken *Tegeloutlet* door de verwerende partijen, de BVBA BASIC IMPORT, de BVBA T.H.W en de BVBA SABLON, als handelsnaam en als domeinnaam, een inbreuk uitmaakt op haar rechten uit dit merk, op de handelsnaam *Tegeloutlet*, en op de eerlijke marktpraktijken in het algemeen.

II. PROCEDUREVERLOOP

HANSEN MANAGEMENT heeft het geding ingeleid bij dagvaarding betekend op 24 februari 2017.

De zaak werd krachtens artikel 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld en in beraad genomen op de openbare zitting van 5 april 2017 nadat de raadslieden van partijen werden gehoord.

Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald door de syntheseconclusies. De rechtbank hield bij de beoordeling van het geschil dan ook rekening met:

- de conclusie en de stukken neergelegd op 31 maart 2017 door HANSEN MANAGEMENT,
- de ‘aanvullende en tevens syntheseconclusie’ en de stukken neergelegd op 4 april 2017 door de verwerende partijen.

In deze procedure werd de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken nageleefd.

III. DE VORDERING

De vordering van HANSEN MANAGEMENT strekt ertoe te horen vaststellen dat de verwerende partijen door het gebruik van de tekens *Tegel Outlet* of *Tegeloutlet* en door het gebruik van het beeldmerk in kwestie, een inbreuk plegen op haar merkenrechten, alsook verwarringstichtende reclame en parasitaire mededinging uitmaakt en dus ingaat tegen de eerlijke marktpraktijken.

IV. BEOORDELING

1. Vooraf

2. Krachtens artikel 744, 3° van het Gerechtelijk Wetboek moet de conclusie de middelen die worden ingeroepen ter ondersteuning van de vordering of het verweer bevatten, waarbij in voorkomend geval verschillende middelen genummerd worden en hun voordracht in hoofdorde of in ondergeschikte orde wordt vermeld.

Nu de conclusies van HANSEN MANAGEMENT deze systematiek niet hanteert, moet de rechtbank er strikt genomen niet op antwoorden. Hetgeen volgt wordt dan ook slechts volledigheidshalve gesteld.

2. De merkinbreuk

3. In eerste orde verwijt HANSEN MANAGEMENT de verwerende partijen inbreuken te plegen op het beeldmerk waarvan zij houder is.

4. Krachtens artikel 2.20, 1. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom heeft een ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Krachtens b. van deze bepaling kan de merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden 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.

5. De rechtbank stelt vast dat het merk in kwestie een zogenaamd 'complex merk' is: het bestaat uit verschillende elementen, waarvan sommige (het woord *Tegeloutlet*) tot het publiek domein behoren en andere niet (het 'tegelmannetje').

6. Partijen zijn het erover eens dat het gebruik van het beeldmerk in zijn geheel, dan wel van het 'tegelmannetje' op zich, inbreukmakend zou zijn.

7. Het probleem slaat echter op het gebruik van de tekens *Tegel outlet* of *Tegeloutlet*.

Hiervan moet de rechtbank vaststellen dat het louter beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist, hetgeen reeds blijkt uit de weigering van het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom van 18 januari 2017 om het woordmerk *Tegeloutlet* te aanvaarden: "Het teken

Tegeloutlet is beschrijvend. Het kan immers dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming of plaats van herkomst van de in de klassen 1, 19, 35 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE."

Het gaat daarbij niet op om aan louter beschrijvende elementen het monopolie dat met merkenrechtelijke bescherming gepaard gaat te verlenen (zie A. BRAUN en E. CORNU, *Précis des marques*, Larcier, 2009, p. 111, nr 79 en p. 414, nr 374).

Dit onderdeel van het beeldmerk kan, op zichzelf genomen, dan ook geen merkenrechtelijke bescherming genieten.

8. Krachtens artikel 2.20, 1., d. kan de merkhouder zich eveneens verzetten tegen het gebruik door een derde wanneer het teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

De rechtbank ziet niet in hoe deze bepaling hier relevant zou zijn, nu het gebruik dat aan de verwerende partijen wordt verweten wel degelijk ter onderscheiding van waren of diensten gebeurt.

3. De handelsnaam

9. Verder voert HANSEN MANAGEMENT aan de verwerende partijen een inbreuk plegen op de handelsnaam *Tegeloutlet*.

10. De handelsnaam is de naam waaronder de onderneming aan het handelsverkeer deelneemt.

Krachtens artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883, laatst herzien te Stockholm op 14 juli 1967, wordt de handelsnaam zonder verplichting van depot of inschrijving, beschermd onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk.

11. In de mate waarin HANSEN MANAGEMENT de vordering zou stellen voor de BVBA MEGA TEGELOUTLET KONTICH (ingeschreven in de KBO onder nummer 0568.497.895), de BVBA MEGA TEGELOUTLET ANTWERPEN (0503.821.760), de BVBA MEGA TEGELOUTLETSTORE GENT (0840.974.360) of de BVBA TEGELOUTLET ASSE (0899.957.981), ontbreekt het haar de hoedanigheid in de zin van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek, en is haar vordering dan ook niet toelaatbaar.

Het feit dat dezelfde persoon voor 100 % aandeelhouder zou zijn van beide vennootschappen is hierbij niet relevant.

12. In de mate waarin zij deze vordering voor zichzelf stelt, stelt de rechtbank vast dat uit niets blijkt dat HANSEN MANAGEMENT zelf onder de naam *Tegeloutlet* goederen of diensten op de markt zou aanbieden. Haar vordering is in zoverre ongegrond.

13. Hoger werd reeds vastgesteld dat het teken *Tegeloutlet* louter beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist. Ten overvloede stelt de rechtbank ook vast dat het alleszins geen bescherming als handelsnaam kan genieten.

Ook om deze reden is deze vordering ongegrond.

4. De domeinnaam

14. in haar beschikkend gedeelte voert HANSEN MANAGEMENT aan dat de registratie en het gebruik van de domeinnaam *tegeloutlet.be* door BASIC IMPORT onrechtmatig is. (De rechtbank stelt hierbij wel vast dat zij in de twee pagina's, 10 en 11, van haar conclusies die haar juridische redenering uiteenzet, hier geen woord aan wijdt.)

15. Krachtens artikel XII.22 van het Wetboek Economisch Recht is het verboden om, met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, een domeinnaam, waarop men geen enkel recht of legitiem belang kan laten gelden, te laten registreren door een hiertoe officieel erkende instantie, al dan niet via een tussenpersoon, wanneer die domeinnaam identiek is of dusdanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer een merk of een handelsnaam die aan iemand anders toebehoort.

Deze bepaling wordt krachtens artikel XII.23 toegepast onverminderd andere wettelijke bepalingen, meer bepaald elke wettelijke bepaling tot bescherming van merken, namen van vennootschappen alsook elke wettelijke bepaling inzake oneerlijke mededinging, marktpraktijken en voorlichting en bescherming van de consument.

16. Hoger werd reeds vastgesteld dat het gebruik van het teken *Tegeloutlet* door de verwerende partijen noch een inbreuk uitmaakt op het beeldmerk dat HANSEN MANAGEMENT houdt, noch op de handelsnaam waarvan zij de bescherming inroept.

Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat BASIC IMPORT, die te Sint-Niklaas dezelfde activiteit uitoefent, de domeinnaam zou hebben laten registreren met het doel te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen.

17. Louter ten overvloede stelt de rechtbank vast dat de overdracht van deze domeinnaam aan BASIC IMPORT, op 25 juli 2016, niet in kan worden gezien als 'commerciële chantage'. De discussie tussen partijen over deze tekens was immers reeds aan de gang, waardoor het logisch is dat BASIC IMPORT beschermende maatregelen neemt, terwijl haar vraag tot vergoeding voor het gebruik van deze domeinnaam pas dateert van ruim een halfjaar na deze overname.

18. Ook dit onderdeel van de vordering moet worden afgewezen als ongegrond.

5. De eerlijke marktpraktijken

19. HANSEN MANAGEMENT verwijt de verwerende partijen verder een schending van de eerlijke marktpraktijken bij het gebruik van het teken in kwestie.

20. Krachtens artikel VI. 94, 1° van het Wetboek Economisch Recht zijn oneerlijk, de handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten die misleidend zijn.

Als misleidend wordt eveneens beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, en de marketing van een product behelst, op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent.

Krachtens artikel VI.104 is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden, verboden.

21. Een daad waarbij een verkoper het aanbod van een andere marktdeelnemer in verband met diensten of producten nabootst is in beginsel toegelaten, 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.

De verkoper die, 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, begaat nog geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Toch zou op grond van het behalen van een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen kunnen worden vastgesteld dat dit handelen onrechtmatig is. Die andere redenen bestaan niet alleen uit de miskennis van intellectuele eigendomsrechten of verwarringstichtende reclame maar kunnen elke vorm van onrechtmatig gedrag zijn.

22. Uit wat voorafgaat blijkt dat niet op beschermingswaardige manier kan worden opgekomen tegen het gebruik van het teken *Tegeloutlet*.

HANSEN MANEGEMENT toont niet aan dat het gebruik van dit teken ten gevolge van andere elementen, onrechtmatig zou zijn.

23. Ook dit onderdeel van de vordering blijkt dan ook ongegrond.

V. DE PROCESKOSTEN

24. Krachtens artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Krachtens artikel 1018, 6° van het Gerechtelijk Wetboek omvatten deze kosten de rechtsplegingsvergoeding.

Voor het berekenen van de rechtsplegingsvergoeding moet volgens artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de

verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, het bedrag van de vordering te worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 Ger.W.

25. Volgens deze regels is de vordering van HANSEN MANAGEMENT niet in geld waardeerbaar. Conform ditzelfde K.B., en bij gebrek aan verzoek van de partijen om hiervan af te wijken, bedraagt de rechtsplegingsvergoeding dus het basisbedrag van € 1.440,00.

26. Wanneer meerdere partijen in het gelijk zijn gesteld, heeft ieder van hen afzonderlijk recht op een rechtsplegingsvergoeding, ongeacht of zij al dan niet samen met één of meerdere andere in het gelijkgestelde partijen worden bijgestaan door eenzelfde advocaat en ongeacht of zij al dan niet in dezelfde zin hebben geconcludeerd. Het totaal van de ten laste van de in het ongelijk gestelde partij toegekende rechtsplegingsvergoedingen mag echter niet meer bedragen dan het dubbel van de maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste vergoeding te eisen, aanspraak kan maken.

VI. BESLISSING

Rechtdoende op tegenspraak en na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot volgende beslissing:

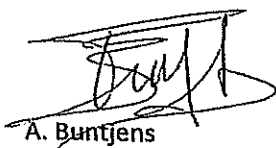
- zij verklaart de vordering ontoelaatbaar bij gebrek aan hoedanigheid in zoverre zij de vordering wat betreft de handelsnaam zou stellen in naam van de BVBA MEGA TEGELOUTLET KONTICH, de BVBA MEGA TEGELOUTLET ANTWERPEN, de BVBA MEGA TEGELOUTLETSTORE GENT of de BVBA TEGELOUTLET ASSE en voor het overige toelaatbaar doch ongegrond,
- zij verwijst de Comm.V. HANSEN MANAGEMENT in de kosten van het geding, die door de BVBA BASIC IMPORT, de BVBA T.H.W. en de BVBA SABLON worden begroot, en door de Rechtbank worden vereffend op de rechtsplegingsvergoeding van € 1.440,00 voor elk van hen.

Dit vonnis werd gewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen:


F. BLOCKX, rechter, waarnemend voorzitter,

A. BUNTJENS, griffier,

en uitgesproken in buitengewone openbare zitting op 17 november 2017 door de voorzitter, bijgestaan door de griffier.



A. Buntjens



F. Blockx