

Vonnisnummer
Repertoriumnummer
Datum van uitspraak 20 januari 2015
Rolnummer A/ 14/08713

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Rechtsmiddelen
op €	op €	

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Vonnis

Marktpraktijken kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

1. **OPTIMA BANK**, afgekort Optima NV, met zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75;
2. **OPTIMA GLOBAL ESTATE NV**, met zetel te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586;
3. **ESTIA BVBA**, met zetel te 9050 Gentbrugge, Gaston Crommenlaan 12c;

eisende partijen, vertegenwoordigd door Mr H. Dhondt en Mr. J. Cassiman, advocaten, met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpsessesteenweg 187;

TEGEN

NV naar publiek recht BELGACOM, met zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27;

verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr Ph. Péters en Mr. T. de Haan, advocaten, met kantoor te 1000 Brussel, Terhulpsessesteenweg 120,

I. PROCEDUREVOORAFGAANDEN

Artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967, houdende het Ger. Wb. worden toegepast.

De inleidende dagvaarding wordt uitgebracht door de NV OPTIMA BANK, de NV OPTIMA GLOBAL ESTATE en de BVBA ESTIA op 8 oktober 2014.

De stukken van rechtspleging worden vermeld op de inventaris van het dossier van rechtspleging.

De zaak wordt vastgesteld voor pleidooien op 5 januari 2015. Op vermelde datum wordt de zaak gepleit waarna ze in beraad wordt genomen.

II. DE FEITEN

II.A. Eisende partijen

1. OPTIMA BANK NV (hierna aangeduid als "OPTIMA BANK") wordt opgericht in 1991 onder de naam F.M.G. Aktienbureau. In 2012 worden, na enkele voorafgaandelijke aanpassingen, de handels- en vennootschapsnamen aangepast tot OPTIMA BANK. Zij stelt pionier te zijn op de Belgische markt "*door haar introductie van het "concept financial planning"* (vrij vertaald als

“financiële planning”). OPTIMA BANK stelt dat de bedoeling van een “financieel plan” de vier essentiële pijlers waarop de persoonlijke financiën van klanten rusten in evenwicht te brengen (inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap). OPTIMA BANK stelt deze pijlers gelijktijdig te bestuderen en optimaal op elkaar af te stemmen. Zij stelt dat deze benadering is terug te vinden in haar logo door de vormgeving van de 4 lussen (waar elke lus staat voor een pijler):



2. In december 2011 fuseert OPTIMA BANK met Ethias Bank en dit met het licht op een mogelijke uitbreiding van cliënteel en het nog meer op maat kunnen aanbieden van financiële oplossingen voor het dan bestaande cliënteel. Op 2 september 2014, na 2 jaar en 8 maanden, beslist OPTIMA BANK om haar bankactiviteiten te stoppen en het statuut van beursvennootschap aan te vragen. OPTIMA BANK wenst zich terug te plooiën op “financiële planning en vermogensadvies”.

De hoofdzetel van OPTIMA BANK bevindt zich in Gent. Er bevinden zich ook kantoren te Brussel en Waterloo. OPTIMA BANK geeft aan dat zij haar activiteiten ontplooit in heel België. Zij verwijst naar de organisatie doorheen België van informatieve seminars alsmede de (tijdelijke) sponsoring van een nationale voetbal- en basketbalploeg.

3. OPTIMA BANK beschikt over volgende merkinschrijvingen:

MERK	INSCHRIJVINGSNUMMER EN -DATUM	KLASSEN
	0815878 10 januari 2007	36
	0838297 25 januari 2008	36

	0851263 3 september 2008	36
	0893936 10 december 2010	35, 36 en 42
	0893937 10 december 2010	35, 36 en 42
	0919247 6 april 2012	35, 36 en 41
	0945895 25 oktober 2013	35, 36 en 41
	0947220 7 november 2013	35, 36 en 41

4.  OPTIMA BANK stelt dat zij haar merk zelfstandig gebruikt (i.e. los van bijkomende grafische dan wel wordelementen (OPTIMA, FINANCIAL PLANNING en/of CONSULT). Zij legt hiervoor een brochure voor m.b.t. investeringen in vastgoedactiviteiten waarop op elke pagina onderaan het grafische teken is terug te vinden (behalve op de voorpagina waar het element wordt gecombineerd met het wordelement OPTIMA). In de overige publicitaire communicatie wordt het grafisch element gecombineerd met andere elementen (in hoofdzaak het wordelement OPTIMA).

5. OPTIMA GLOBAL ESTATE NV en ESTIA BVBA zijn respectievelijk licentie- en sublicentienemer. Eisende partijen stellen dat zij een mandaat zouden hebben verkregen van OPTIMA BANK (de merkhouders/licentiegever) om in onderhavige procedure op te treden.





II.B. BELGACOM

6. BELGACOM is een telecomoperator met "meer dan 5,2 miljoen klanten en meer dan 15.000 werknemers". Haar huismerken zijn "PROXIMUS" en "BELGACOM". BELGACOM wijst o.a. op volgende merkschrijvingen (en legt daarbij nadruk op de bewuste kleurenstrategie):

m.b.t. PROXIMUS

		
Beeldmerk nr. 661613	Beeldmerk nr. 820754	Kleurmerk paars nr. 679863

m.b.t. BELGACOM

			
Beeldmerk nr. 722902	Beeldmerk nr. 739468	Beeldmerk nr. 771052	Beeldmerk nr. 771949 (gedraaid)



III.C. Het conflict

7. Hoewel het merk BELGACOM (en haar submerken) oorspronkelijk stond voor vaste telefonie (en televisie) en het merk PROXIMUS (en haar submerken) voor mobiele telefonie, zijn de grenzen tussen deze diensten vervaagd. BELGACOM stelt dat er een nood bestond om haar diensten onder één noemer, één naam te brengen. Hierbij wordt "logischerwijze" voor PROXIMUS wordt gekozen "als één van de meest bekende merken bij het grote publiek".


BELGACOM beslist om haar handelsnaam BELGACOM in PROXIMUS te veranderen en om alle diensten onder het merk PROXIMUS aan te bieden. BELGACOM blijft de maatschappelijke benaming van de onderneming.

8. De aanpassing gaat gepaard met een visuele hertekening van de onderscheidingstekens. Er wordt gekozen om de bestaande kleuren te combineren met voor 80% het traditionele paars (PROXIMUS) en voor 20% de lichtblauwe kleur (BELGACOM). Verder stelt BELGACOM dat *“omdat de centrale x-letter in het oude PROXIMUS-logo zo aansloeg, (dat) de auteurs ervoor gekozen (hebben) om ook in het nieuwe logo een kenmerkende x-letter te gebruiken, maar die dan nu een sterke vereniging moest symboliseren.”*

De volgende merken worden gedeponeed door BELGACOM:

MERK	INSCHRIJVINGSNUMMER EN -DATUM
	951803 dd. 10 februari 2014
	1297532 dd. 14 oktober 2014



Het merk  wordt gedeponeed door de merkagent van BELGACOM en dit om confidentialiteitsredenen. BELGACOM wenst de confidentialiteit te vrijwaren van haar nieuwe campagne tot de aankondigingsdatum. Na de aankondiging wordt het merk overgedragen aan BELGACOM.

9. In het zog van deze merkaanvragen en de globale visuele herstelling van alle iconen van BELGACOM-diensten die onder het PROXIMUS merk worden aangeboden, worden volgende merken aangevraagd:

							
Beeldmerk nr. 962642	Beeldmerk nr. 962621	Beeldmerk nr. 951802	Beeldmerk nr. 962640	Beeldmerk nr. 962643	Beeldmerk Nr. 962644	Beeldmerk nr. 962630	Beeldmerk nr. 962639

10. Op 25 september 2014 publiceren de dagbladen *De Tijd* en *L'Echo* een artikel (geschreven door dezelfde journalist) het nieuwe logo ter illustratie van de artikels "*Nieuw Proximus-logo verbindt oud en nieuw*" en "*Belgacom devient Proximus, en bleu et mauve, en boucle*".

Op 26 september 2014, onthult Belgacom haar nieuwe handelsnaam, haar nieuw PROXIMUS logo en de nieuwe stijl. De onthulling van het nieuwe logo wordt gevolgd door een aanzienlijke reclamecampagne op allerlei dragers (televisie, panelen, persoonlijke zendingen, affiches, enz.).

Op 26 september 2014 verschijnt een artikel in het *Nieuwsblad* (verwijzend naar het artikel in *De Tijd*) waar wordt gesteld "*dat de ontwerper zich toch wel wat heeft laten inspireren door het logo van financieel dienstverlener OPTIMA*", met als titel:

"Het nieuwe logo van Optima Proximus"

In het vermeld artikel worden volgende logo's naast elkaar geplaatst:



11. Op 1 oktober 2014, sturen de raadsliden van eiseressen een ingebrekestelling waarin aan BELGACOM gevraagd wordt om tegen 2 oktober 2014 (om 18u00) te bevestigen dat

BELGACOM "elk gebruik van het teken  [zou] staken en gestaakt houden". Op 2 oktober 2014 antwoordt Belgacom dat zij niet op het verzoek van eiseressen wenst in te gaan.

Na ontvangst van het antwoord van BELGACOM verspreidt OPTIMA BANK een perscommuniqué. Belga zendt op 18u42 een persbericht uit waaruit blijkt dat BELGACOM in gebreke werd gesteld "*voor het misbruik*" van het beeldmerk van OPTIMA BANK. Dit persbericht wordt op de website van OPTIMA BANK geplaatst.

“OPTIMA stelt BELGACOM/PROXIMUS in gebreke voor het misbruik van haar beeldmerk.

Vorige week maakte PROXIMUS zijn nieuwe logo bekend. In dit logo werd de letter X vervangen door een teken dat verregaande gelijkenissen vertoont met het reeds lang beschermde beeldmerk van OPTIMA. OPTIMA meent dat dit haar merk doet verwateren, verwarring creëert en haar ernstige schade toebrengt. OPTIMA stelt BELGACOM formeel in gebreke.

BELGACOM heeft onlangs besloten voor al zijn diensten en producten de merknaam PROXIMUS te gaan gebruiken. Vorige week werd een nieuw PROXIMUS-logo officieel voorgesteld. Diverse media merkten meteen op dat het nieuwe logo duidelijke gelijkenissen vertoont met het logo van OPTIMA. OPTIMA werd hier door cliënten, medewerkers, journalisten en andere stakeholders de voorbije dagen herhaaldelijk over aangesproken. Ook op sociale media was dit “talk of the town”.

Bovendien bleek begin deze week dat BELGACOM/PROXIMUS het nieuwe beeldmerk (met name de letter X) ook afzonderlijk gebruikt onder andere voor zijn gratis app MyProximus. De gelijkenissen met het sinds jaren gedeponeerde en beschermde beeldmerk zijn derhalve dermate groot dat OPTIMA niet anders kon dan vaststellen dat dit de kracht van haar merk aantast, op zijn minst verwarring creëert en haar ernstige schade toebrengt. Via een formele ingebrekestelling vraagt OPTIMA nu de staking van het gebruik van het PROXIMUS-logo.

OPTIMA gebruikt haar beeldmerk reeds intensief sinds 2006 ter onderscheiding van haar diensten. Bovendien deponeerde OPTIMA in 2010 dit beeldmerk ook als Beneluxmerk waardoor het gebruik exclusief voor OPTIMA is voorbehouden. Ondertussen investeert OPTIMA reeds 8 jaren intensief in dit beeldmerk, ter ondersteuning van haar naambekendheid via diverse evenementen, campagnes en sponsorships. OPTIMA is op voorhand niet geïnformeerd of gepolst over het ontwerp van het nieuwe beeldmerk van PROXIMUS.

Door het oneigenlijk gebruik van dit teken door PROXIMUS vreest OPTIMA dat haar zorgvuldig opgebouwde identiteit ernstige schade zal lijden, mede door de grootschalige mediacampagne die PROXIMUS is opgestart. OPTIMA beschikt niet over dezelfde middelen als PROXIMUS om haar beeldmerk uit te dragen en te verdedigen.

OPTIMA vraagt formeel de staking van het gebruik van dit logo voor donderdagavond 2 oktober 2014. OPTIMA eist dat PROXIMUS/BELGACOM zijn beeldmerk op substantiële wijze wijzigt zodat de bestaande verwatering en verwarring definitief verdwijnen.”

Er volgt verdere briefwisseling doch deze leidt niet tot een minnelijke oplossing.



III. DE EISEN

12. De eisen van OPTIMA strekken in hoofdzaak tot:

In hoofdorde

- Het horen zeggen voor recht dat BELGACOM door het gebruik van het teken  een inbreuk pleegt op de rechten van eisende partijen, of minstens op de rechten van OPTIMA BANK, op de Beneluxmerken met nummer 0815878 dd. 10 januari 2007 en/of nummer 0838297 dd. 25 januari 2008 en/of nummer 0851263 dd. 3 september 2008 en/of nummer 0893936 dd. 10 december 2010 en/of nummer 0893937 dd. 10 december 2010 en/of nummer 0919247 dd. 6 april 2012 en/of nummer 0947220 dd. 7 november 2013 en/of nummer 0945895 dd. 25 oktober 2013 op basis van artikel 2.20.1.b. en/of c BVIE

In ondergeschikte orde

- Het horen zeggen voor recht dat BELGACOM
- i) door het teken  op zodanige wijze in de markt te zetten de herkomstaanduidende functie van de Beneluxmerken met nummer 0815878 dd. 10 januari 2007 en/of nummer 0838297 dd. 25 januari 2008 en/of nummer 0851263 dd. 3 september 2008 en/of nummer 0893936 dd. 10 december 2010 en/of nummer 0893937 dd. 10 december 2010 en/of nummer 0919247 dd. 6 april 2012 en/of nummer 0947220 dd. 7 november 2013 en/of nummer 0945895 dd. 25 oktober 2013 aantast en/of de in deze merken gedane investeringen laat verloren gaan inhoudende een oneerlijke marktpraktijk waardoor de beroepsbelangen van eisende partijen, minstens OPTIMA BANK worden geschonden en aldus een inbreuk begaat op artikel VI.104 WER, en
- ii) door het gebruik van het teken  een misleidende marktpraktijk begaat in de zin van artikel VI.98 WER.

In beide gevallen

- Het staken en het gestaakt houden van bovenvermelde inbreuken onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 5.000 per vastgesteld inbreukmakend gebruik ingaand 24u na betekening van de tussen te komen beslissing.
 - De terugname door BELGACOM (op haar kosten) en binnen een termijn van 8 dagen na betekening van de tussen te komen beslissing, van alle reclame en accessoires waarop het litigieuze teken werd aangebracht, onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per reclame of accessoire dat na het verstrijken van de termijn die in de Benelux verder wordt verdeeld, tentoongesteld of verspreid.
 - De uitvoerbaarheid bij voorraad uit te spreken, zonder enige borgstelling te bevelen.
 - De betaling door BELGACOM van de kosten van de procedure, m.i.v. van de dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding (begroot op € 1.320).
13. Bij conclusie stelt BELGACOM volgende argumentatie en tegeneisen in:

Rechtsprekend op de hoofdvordering*In hoofdorde*

- De vordering van Optima Global Estate NV en Estia BVBA onontvankelijk en, in ondergeschikte orde, ongegrond te verklaren ;
- De vordering van Optima Bank NV ongegrond te verklaren ;

In ondergeschikte orde, indien een stakingsbevel zou worden opgelegd

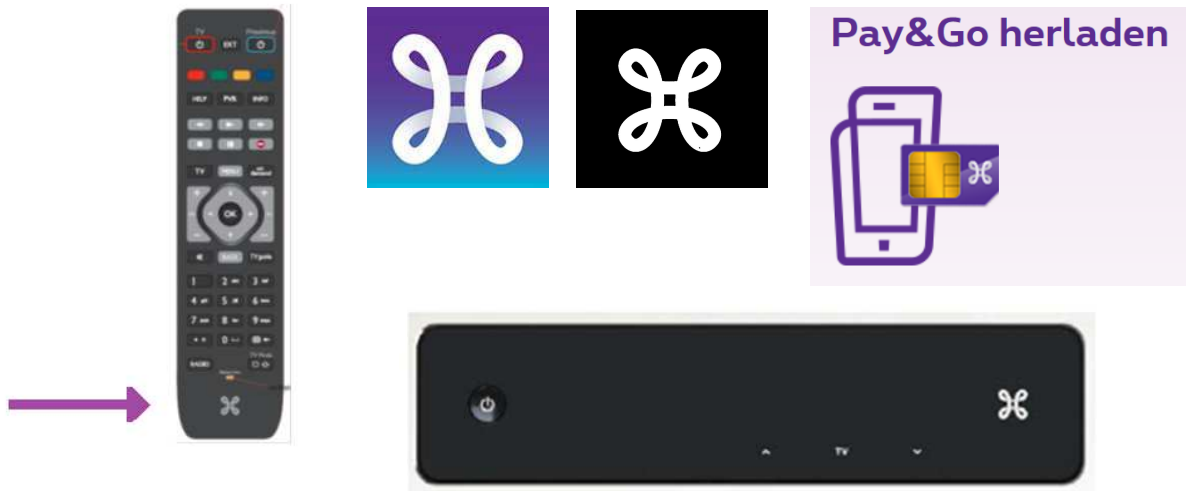
- Voor recht te zeggen dat de uitgifte van het uit te spreken vonnis slechts door de griffie van de Rechtbank uitgereikt mag worden mits neerlegging ter griffie en mededeling aan de raadslieden van Belgacom van het attest (of een gewaarmerkt afschrift ervan) dat eiseressen een borgsom van 35.000.000 EUR (35 miljoen euro) bij de Deposito- en Consignatiekas hebben gesteld ;

In uiterst ondergeschikte orde, het stakingsbevel heel duidelijk te omschrijven :

- Voor recht te zeggen dat enkel het gebruik van het litigieuze 'x'-teken als merk, alleenstaand, in paars-blauwe kleuren op een witte achtergrond, en totaal los van het bekende merk PROXIMUS of niet in hetzelfde zichtveld als het bekende merk

PROXIMUS, het voorwerp uitmaakt van het stakingsbevel :  ;

- Bijgevolg, Voor recht te zeggen dat het stakingsbevel niet geldt ten aanzien van het betwiste 'x'-teken in het wit op een zwarte, donkere of gekleurde achtergrond, zoals o.a. hieronder afgebeeld :



- Voor recht te zeggen dat het stakingsbevel niet geldt ten aanzien van het betwiste 'x'-teken in het zwart of grijs op een witte of lichte achtergrond, zoals o.a. hieronder afgebeeld :



- Voor recht te zeggen dat het stakingsbevel niet geldt ten aanzien van het betwiste 'x'-teken, wanneer het (al dan niet in de paars-blauwe kleurcombinatie) deel uitmaakt van het woord PROXIMUS, zoals o.a. hieronder afgebeeld :





- Voor recht te zeggen dat het stakingsbevel niet geldt ten aanzien van het betwiste 'x'-teken, wanneer het in hetzelfde zichtveld als het woord PROXIMUS gebruikt wordt, zoals o.a. hieronder afgebeeld :



Cet écran apparaît chaque fois que vous débranchez le décodeur.

- Voor recht te zeggen dat het stakingsbevel niet geldt ten aanzien van de uithangborden van Belgacom, zoals o.a. hieronder afgebeeld :



- Aan Belgacom een uitlooptermijn van minstens zes (6) maanden te gunnen om een eventueel stakingsbevel na te leven ;
- Voor recht te zeggen dat een eventueel terugnamebevel niet slaat op het reclamemateriaal dat eigendom is van derden of wat door derden op het Internet werd geplaatst ;
- De eventuele dwangsommen te matigen en ze enkel per dag vertraging, en niet per individueel gebruik, en bovendien een maximum van 2.000.000 EUR, te bepalen ;

Rechtsprekend op de tegenvordering wegens oneerlijke marktpraktijken

- Deze tegenvordering ontvankelijk en gegrond te verklaren, en bijgevolg,
- Vast te stellen dat eisende partijen (of minstens Optima Bank NV) zich schuldig maken aan oneerlijke marktpraktijken door aan derden, waaronder door middel van persberichten en reclame (o.a. op de website www.optima.be), mee te delen dat Belgacom zich schuldig maakt aan merkinbreuk of oneerlijke marktpraktijken ;
- Eisende partijen (of minstens Optima Bank NV) te veroordelen tot de onmiddellijke staking en verwijdering van elke mededeling, van welke aard ook, waarop zij een rechtstreeks of onrechtstreeks controle heeft, waarin wordt meegedeeld of gesuggered dat Belgacom inbreuk pleegt of heeft gepleegd op de intellectuele rechten van Optima Bank NV of zich aan oneerlijke marktpraktijken schuldig heeft gemaakt, dit onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 EUR per inbreuk en per dag vertraging op dit bevel ;

Rechtsprekend op de tegenvordering tot vervallenverklaring van twee Benelux merkinschrijvingen

- Deze tegenvordering ontvankelijk en gegrond te verklaren, en bijgevolg,
- De Benelux merkinschrijvingen van Optima Bank NV nrs. 838297 (gedeponeerd op 25 januari 2008) en 851263 (gedeponeerd op 3 september 2008) vervallen te verklaren en, bijgevolg, de doorhaling ervan te bevelen ;

In ieder geval

Eisende partijen *in solidum* te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, waaronder 11.000 EUR rechtsplegingsvergoeding.

IV. TOELAATBAARHEID

14. In het merkenregister wordt OPTIMA BANK als merkhouders van de vermelde merken aangeduid.

De NV OPTIMA GLOBAL ESTATE en de BVBA ESTIA, als respectievelijk licentie- en sublicentiehouder (doch niet als dusdanig ingeschreven in het merkenregister) bezitten niet de vereiste hoedanigheid om een stakingsvordering in te stellen. De vordering behoort toe aan de merkhouders (OPTIMA BANK) (cfr. art. XVII.19 WER juncto art. 2.20.1. BVIE).

De eisen in de mate ze strekken tot de staking van het verdere gebruik van het vermeend inbreukmakend teken op basis van een vermeend merkenrechtelijke inbreuk ingesteld door de NV OPTIMA GLOBAL ESTATE en de BVBA ESTIA worden afgewezen als ontoelaatbaar.

15. De (ondergeschikte) eis in de mate ze strekken tot staking van het verdere gebruik van het teken op basis van een vermeende inbreuk op artikel VI.104 WER (onafhankelijk van de vermeende merkenrechtelijke inbreuk) ingesteld door NV OPTIMA GLOBAL ESTATE en de BVBA ESTIA is toelaatbaar. Immers er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen hoedanigheid in de procesrechtelijke zin ervan *enerzijds*, waar ze de toelaatbaarheid van de vordering aangaan en in de materieelrechtelijke zin *anderzijds*, waar ze de gegrondheid van de vordering aangaan.

Hoedanigheid in de procesrechtelijke zin is een vereiste dat ter sprake komt wanneer een persoon rechten wil uitoefenen die aan een andere persoon toebehoren (cfr. supra de rechten die toebehoren aan de merkhouders). Een persoon die eigen rechten wil uitoefenen heeft per definitie hoedanigheid in de zin van artikel 17 Ger. Wb. Het volstaat dat NV OPTIMA GLOBAL ESTATE en de BVBA ESTIA beweren in hun hoedanigheid van licentiehouders dan wel sublicentiehouders titularis te zijn van bepaalde rechten waardoor zij in haar belangen geschaad zijn; de vraag of zij daadwerkelijk deze rechten hebben is (en/of zij werkelijk in hun belangen zijn geschaad) een vraag naar de (materieelrechtelijke) vorderingsgerechtigdheid, die de grond van de zaak betreffen.

V. BEOORDELING

V.A. Merkinbreuk

1. Ten Geleide

16. OPTIMA BANK beroept zich op artikel 2.0.1.c. BVIE en (ondergeschikt) artikel 2.20.1.b. BVIE.

2. Artikel 2.20.1.c. BVIE

a. Het artikel

17. *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 merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:*


c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of de reputatie van het merk.

18. Artikel 2.20.1.c. BVIE is de omzetting in het Beneluxrecht van artikel 8, 2 Richtlijn 2008/95/EG (hierna aangeduid als MerkenRI.) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten. Inhoudelijk stemt het artikel overeen met art. 9 §1 c. van de Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (MerkenVo.) (met uitzondering van de reikwijdte van het territorium).
19. Concreet dient aan volgende volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te zijn:
- (i) *Het ingeroepen merk moet bekend zijn.*
 - (ii) *Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.*
 - (iii) *Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken.*
 - (iv) *Er wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie van het merk (OPTIMA BANK verwijst in hoofdzaak naar de afbreuk aan het onderscheidend vermogen.*
 - (v) *Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken.*

Artikel 2.20.1.c. BVIE is zowel van toepassing op het gebruik in het economische verkeer voor soortgelijke als niet-soortgelijke diensten. De aard van de aangeboden artikelen kan wel een rol spelen bij de boordeling omtrent het verband tussen merk en teken (infra).

20. In het licht van een mogelijk hoger beroep worden de onderscheiden cumulatieve voorwaarden allen beoordeeld (onafhankelijk van het al dan niet voldoen aan 1 van deze voorwaarden).

Verder is het van belang aan te geven dat de toetsing van de hierna weergegeven voorwaar-

den geen betrekking heeft op het woordonderdeel OPTIMA doch wel op het teken  hetzij als afzonderlijk gedeponeerd merk hetzij als onderdeel van de aangegeven complexe beeldmerken.



- b. De cumulatieve voorwaarden toegepast

- (i) *Het ingeroepen merk moet bekend zijn.*

21. Voorafgaandelijk dient beoordeeld te worden *waar* (territoriaal), *voor wie* (relevant publiek) en *wanneer* (temporeel) het merk dient bekend te zijn. Eerst dient het territoriaal en temporeel kader te worden bepaald gezien dit een invloed heeft op de bepaling van het relevant publiek.

- Zowel het relevant publiek als de bekendheid dient te worden beoordeeld in de Benelux waarbij de bekendheid in één **Benelux-land** kan volstaan HvJEU dd. 14 december 1999 HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 29 (General Motors/Yplon; Chevy)(hierna aangeduid als “GM-arrest”) (cfr. Chevy-arrest ov. 29). Het Benelux-land “België” wordt als voldoende ruim beschouwd ter beoordeling van de bekendheid van het merk in het licht van de aangeboden diensten.
- Met betrekking tot het **tijdstip** van beoordeling (en gezien de aard van de gevorderde maatregel) lijken twee tijdstippen van belang. Enerzijds het tijdstip van de vermeende inbreuk (i.e. september 2014), verwijzend naar de relevante tijdstip van beoordeling omtrent de beschermingsomvang van het merk, anderzijds het tijdstip waarop uitspraak wordt gedaan aangezien het een staking naar de toekomst betreft (i.e. januari 2015).

In onderhavige geval meent OPTIMA BANK dat sinds het gebruik van het vermeend in-

breukmakend teken  het merk  is komen te verwateren. Gezien niet kan toegelaten worden dat de vermeende inbreukmaker voordeel haalt uit de vermeend inbreukmakende handeling én gezien niet wordt aangetoond dat het merk elk onderscheidend vermogen zou hebben verloren op het ogenblik van het in beraad nemen van de zaak, wordt het tijdstip van beoordeling omtrent de bekendheid (met inbegrip van de bepaling van de doelgroep) bepaald op het ogenblik van de aanvang van de vermeende inbreuk (i.e. 25 september 2014).

- De laatste vraag die zich aandient betreft het onderzoek naar **het relevante publiek**, of meer concreet “*bij wie dient het merk bekend te zijn?*”. Deze problematiek wordt helder benaderd in het GM-arrest. Het Hof van Justitie stelt dat de bekendheid (cfr. art. 5(2) MerkenRL) niet de ‘*algemene bekendheid*’ is van art. 6bis Verdrag van Parijs, maar dat voldoende is dat sprake is van bekendheid bij het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn.


Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van

het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (cfr. GM-arrest ov. 26). Het gaat derhalve om het publiek waarop de merkhouder zich met zijn producten of diensten richt, ook wel de doelgroep van die waren of diensten genoemd.

OPTIMA BANK wijst op onderscheiden diensten die elk een eigen doelpubliek zouden hebben. Enerzijds verwijst ze voor de diensten van *financiële planning en vermogensbeheer* naar personen van 25 jaar of meer die een vrij beroep uitoefenen en/of actief bezig zijn met het eigen vermogen en/of geïnteresseerd zijn in financiële planning en vermogensbeheer. Anderzijds verwijst ze voor *administratieve dienstverlening en verwerking van zakelijke en financiële informatie* naar het “grote publiek”.

Indien de onderscheiden dienstverlening zich richt tot 2 doelgroepen waarbij 1 doelgroep volledig deel uitmaakt van de ruimere doelgroep, dient deze ruime doelgroep te worden beschouwd als het in aanmerking te nemen relevante publiek in het licht van de toepassing van art. 2.20.1.d. BVIE. Dat dit ruime wordt aangesproken blijkt uit de publicitaire inspanningen die gericht zijn tot het ruime publiek (hoofdzakelijk in de sportomgeving o.a. sponsoring in voetbal, basketbal, tennis en golf). OPTIMA BANK maakt ook geen onderscheid van de reclame-inspanningen gericht tot onderscheiden doelgroepen.

22. De bekendheid van het teken  in de zin van art. 2.20.1.c. BVIE (hetzij als onderscheiden merk, hetzij als onderdeel van een complex beeldmerk) wordt niet aanvaard op grond van volgende overwegingen:

- De aangehaalde krantenartikels wijzen niet op de bekendheid van het -teken, doch geven aan dat merk en teken hun oorsprong vinden in een gelijkaardige inspiratiebron (“oneindige lussen”). Verder wordt de journalist (*De Tijd/L’Echo* en hernomen in het *Het Laatste Nieuws*) niet beschouwd als representatief voor de doelgroep (grote publiek) gezien hij een bijzonder waakzame positie inneemt (en dit in het licht van het doelpubliek van het dagblad). Verder wordt aangegeven dat in het desbetreffend artikel wordt gewezen op het gegeven dat de ontwerpers “hun inspiratie halen bij de “oneindige lussen” die je ook in heel wat andere logo’s terugziet” zonder dat de vermeende bekendheid van



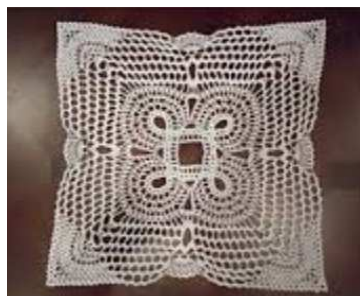
wordt aangehaald.

- Het marktonderzoek aangereikt door OPTIMA BANK (uitgevoerd door MeMo²) zou aangegeven dat in november 2014 (concreet tussen 13 en 21 november 2014) de bekendheid van het merk zou gedaald zijn tot 4% van het relevante publiek (waarbij tevens een foutmarge van 4% wordt aangegeven). Deze marktstudie bewijst onvoldoende naar recht de bekendheid van het merk:
 - Op het tijdstip (i.e. september 2014): de studie heeft betrekking op november 2014. Er worden geen gegevens aangereikt omtrent de situatie in september 2014.
 - Op het doelpubliek (i.e. het grote publiek): het marktonderzoek betreft een steekproef bij de doelgroep voor de diensten van financiële planning en vermogensbeheer. Verder is het gebruikte staal zelfs binnen de onderzochte doelgroep niet representatief (321 personen, verdeling naar geslacht (63% mannen) en leeftijd (25% tussen 55 en 63 jaar).
 - Zelfs indien de daling zou worden aanvaard dan worden nog steeds geen gegevens aangereikt omtrent de hoegrootheid van de daling van de bekendheid (binnen de beperkte onderzochte doelgroep). Zou het daadwerkelijk om een bekend merk handelen, kan niet worden aangenomen dat deze bekendheid zou gedaald zijn tot 4 % in minder dan 2 maand (waarbij wordt gewezen dat alhoewel uit de rechtspraak geen duidelijke regel is af te lezen omtrent de ondergrens, lijkt het redelijk dat deze ondergrens op 25% wordt bepaald).
- Het gegeven dat het merk een beeldmerk betreft, houdt een zekere drempel in voor het uitgroeien van de bekendheid van een merk aangezien het niet kan uitgesproken worden en specifiek aangezien de inspiratiebron ("*oneindige lussen*") reeds bekend bij het doelpubliek in tal van alternatieve vormen:



1.





- Verder staat het concrete gebruik dat OPTIMA BANK maakt van haar merk, d.i. in combinatie met het woordonderdeel OPTIMA het uitgroeien van het grafisch on-



derdeel als bekend merk in de weg. Zowel visueel als in het herinneringsbeeld van het doelpubliek is het woordgedeelte dominant (zelfs indien het grafische onderdeel visueel wordt voorgesteld voor of boven het woordgedeelte). Er dient immers te worden uitgegaan van een natuurlijke intellectuele luiheid van een consument die eerst nota zal nemen van het uitspreekbare indien geen woordbegrip kan gedistilleerd worden uit de vormgeving (visueel dan wel intellectueel). Uit de voorgelegde communicatie blijkt dat het grafisch onderdeel slechts sporadisch zonder bijkomende elementen wordt gebruikt. Het betreft een brochure omtrent de investeringen in appartementen in Brussel waarbij het merk (met uitzondering van de eerste pagina waar het grafische element wordt gecombineerd met het wordelement OPTIMA) onderaan elke pagina prominent aanwezig is. Uit al de overige communicatie (sponsoring) blijkt dat het grafisch element steeds in combinatie wordt gebruikt met andere grafische en wordelementen, waarbij de combinatie met het wordelement OPTIMA het talrijkste zijn (cfr. OPTIMA OPEN (tennis); OPTIMA RALLY (autorally), KAA OOSTENDE en BEER-SCHOT (voetbal), KINGS OF GOLF (golf), OPTIMA GENT (basketbal),). Gezien deze wijze van reclame kan ook geen rekening worden gehouden met de totale investeringen in reclame aangezien onvoldoende naar recht wordt bewezen dat deze betrekking heeft op het grafische element op zich. In het licht hiervan wordt opgemerkt dat in de aangehaalde krantenartikels van 25 en 26 september 2014 het grafisch element wordt weergegeven samen met het woordgedeelte OPTIMA.

- Volledigheidshalve wordt aangegeven dat het marktonderzoek in opdracht van BKCP (uitgevoerd door bureau LISTEN) niet in aanmerking wordt genomen aangezien het zich toespitst op bankactiviteiten. Hetzelfde wordt geoordeeld omtrent het onderzoek in opdracht van BELGACOM (uitgevoerd door bureau DEDICA-

TED). Waar zij in haar argumentatie uitgaan van een ruim publiek (als relevant), wordt het onderzoek toegespitst op de herkenning van het OPTIMA BANK als bank of financiële instelling. Uit het gegeven dat uit deze 2 onderzoeken zou blijken dat er geen bekendheid aanwezig is in een deelgroep, kan niet worden afgeleid dat er geen bekendheid aanwezig is bij het ruime publiek.

23. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van bekendheid als aangegeven als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. De vordering die haar grond kent in vermeld artikel dient te worden afgewezen als ongegrond.

(ii) *Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.*

24. In de beoordeling omtrent de *overeenstemming* worden uitgegaan van volgende premissen (gelijkaardig aan de toepassing van artikel 2.20.1.b. BVIE)(infra):


- De beoordeling dient te gebeuren op globale wijze en dient te berusten op de visuele, auditieve en/of begripsmatige totaalindruk van merk en teken waarbij rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij het invullen van de elementen die een weerslag hebben op de totaalindruk, kan een onderscheiden gewicht gegeven worden aan een element afhankelijk van de wijze hoe het merk gewoonlijk wordt waargenomen door het relevante publiek of gebruikt in de betrokken markt. Verder kunnen bepaalde elementen elkaar compenseren zodat mogelijk overeenstemming wordt verstrekt dan wel opgeheven.
- De beoordeling dient te gebeuren vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument, meer specifiek de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument (voor de betrokken diensten).



Specifiek m.b.t. de toepassing van artikel 2.20.1.d. BVIE is echter dat de vermeende overeenstemming minder sterk dient te zijn dan deze bij toepassing van artikel 2.20.1.b. BVIE, of, anders gezegd, dat de drempels om tot overeenstemming te besluiten lager liggen. Dit is eigen aan de toepassing van artikel 2.20.1.d. BVIE waar wordt uitgegaan van een bekend merk. De bekendheid van het merk houdt een grotere beschermingsomvang in van het merk hetgeen zijn invloed heeft op de invulling van het gewicht (op zich dan wel compenserend) dat aan bepaalde elementen wordt gegeven.

In de hierna weergegeven beoordeling omtrent de overeenstemming tussen  en



wordt abstractie gemaakt van de eerdere beoordeling waarbij het element van “be-



kendheid van het merk  ” (en nog minder als onderdeel van de complexe merken) niet werd aanvaard (cfr. nr. 21-23).

25. De overeenstemming tussen  en , wordt aanvaard en dit op grond van volgende overwegingen:

- Merk en teken, alhoewel dezelfde inspiratiebron (“*oneindige lussen*”), verschillen qua grafische vormgeving (lus t.o.v. touwvorm), tweedimensionale indruk (platgedrukte strik t.o.v. bolstaand object), grafische kenmerken (gesloten t.o.v. open middenstuk), doch de gelijkenissen in kleur en voornamelijk kleurschakering zullen bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument een indruk van overeenstemming wekken. Deze consument zal merk en teken zelden naast elkaar zien. Het herinneringsbeeld dat blijft hangen is een basische geometrische vorm (op zich niet beschermbaar cfr. Ger. EU, 17 mei 2013, T-502/11, Sanofi Pasteur / BHIM – Mundipharma, 47, 51, 56 en 57) doch de herkenning van de vorm wordt verstrekt (i) door de overeenstemmende kleuren en (ii) door de wijze (schakeringen/overgangen) waarop deze worden aangewend. Deze combinatie geeft de indruk van 3-

 als  wordt gebruik gemaakt van een optische effect waar een “*spotlicht*” centraal op de geometrische vorm wordt gericht en de achterliggende (schaduw-) delen in een donkere kleur (donkerblauw en paars) worden weergegeven. Donkerblauw (OPTIMA BANK) en paars (BELGACOM) liggen in elkaars (kleur)verlengde.

26. Volledigheidshalve (en wederom wijzend op de abstractie die werd gemaakt van de niet-aanvaarde bekendheid van het merk) wordt aangegeven dat deze overeenstem-

ming enkel wordt aanvaard bij beoordeling van merk  en teken  op zich. Waar de kleur en inkleuring een overheersend herinneringsbeeld als gevolg hebben,

zal bij integratie van het teken  als vervanging van de letter “X” deze intellectuele invulling bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument de eerdere idee van overeenstemming doorkruisen. De herkenbaarheid van

een letter in een begrip neemt de overheersende indruk ontstaan door kleur en kleur-schakering weg.

(iii) *Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken*

27. Bij de toetsing van deze voorwaarde wordt andermaal abstractie gemaakt van het gegeven



dat de bekendheid van het merk (op zich dan wel als onderdeel van het complex beeldmerk) niet aanvaard wordt (cfr. nr. 21-23).

Evenals de bovenstaande beoordeling omtrent de overeenstemming dient bij de beoordeling van het verband tussen merk en teken rekening te worden gehouden met de totaalindruk met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval.

Het feit dat merk en teken overeenstemmen, brengt niet met zich mee dat het relevante publiek een verband legt tussen merk en teken.

28. Rekening houdend met de hierna weergegeven omstandigheden van het geval wordt geoordeeld dat niet is voldaan aan de voorwaarde van “*verband*” tussen merk en teken:

- De *mate van overeenstemming tussen merk en teken* is beperkt. Er is enkel sprake van visuele overeenstemming. Het niet-aanvaarden van de overige vormen van overeenstemming beperken de intensiteit van de overeenstemming. Gezien de aard van merk en teken is van een auditieve overeenstemming geen sprake. De intellectuele overeenstemming is evenmin aanwezig gezien de tekens op zich geen intellectuele indruk nalaten. Waar OPTIMA BANK wijst op de 4 pijlers waarop haar advies is gesteund (en terug te vinden in de 4 lussen) en waar BELGACOM wijst op de letter “X”, kan deze invulling niet op zich worden gegeven door de visuele perceptie van merk en teken en nog minder door het herinneringsbeeld. Het is enkel indien de onderliggende betekenis wordt versterkt door een bijkomend beeld en/of woord dat deze indruk ontstaat.
- De *aard van de diensten* waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven zijn niet-soortgelijk. Het is niet omdat BELGACOM financiële hulpmiddelen aanbiedt of dat er (telefonie)advies wordt verstrekt dat BELGACOM de markt van OPTIMA BANK zou betreden (concreet de klassen waarin het merk werd gedeponeerd). Het verstrekken van financiële hulpmiddelen (klasse 36) (betalingen aan GOOGLE PAY via BELGACOM-factuur dan wel via creditering van het belkrediet) dan wel adviserende hulpmiddelen (klasse 35)(het verstrekken van persoonlijk advies op maat omtrent gebruik, het bijhouden en informeren van

verbruik en stand van het krediet) zijn ondergeschikt aan de diensten die BELGACOM verstrekt (telecomdiensten, televisiediensten en verkoop van verbonden apparatuur). Zowel de aangehaalde financiële (zoals vele dienstverstrekkers ondergeschikt een financieel hulpmiddel aanbieden) als de administratieve dienstverlening en het adviseren van haar cliënteel is gericht op haar hoofddiensten (telecomdiensten, televisiediensten en (ondergeschikt) verkoop van verbonden apparatuur bestemd voor gebruiker van de eerder aangegeven diensten) en kunnen niet op zich bestaan zonder deze hoofddiensten. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de ondergeschikte diensten zonder gebruik te maken van de hoofddiensten. Dit is welbekend bij het ruime publiek dat BELGACOM beschouwt als een verlener van telecomdiensten, televisiediensten, en (ondergeschikt) verkoper van verbonden apparatuur voor de gebruiker van de verleende diensten) die eveneens diensten aanbiedt ter ondersteuning van haar hoofddiensten.

- De *omgeving* waar de betrokken consument wordt geconfronteerd met merk en teken, is verschillend (eigen aan de verschillende aard van de dienstverlening). Dit geldt evenzeer bij het gebruik van de telefoon-*app* van BELGACOM. De interface bestaande uit het te-



ken met eronder de aanduiding “*MyProximus*”, betreft een *app* die de betrokken consument doelbewust download en zal gebruiken om de hoofddienstverlening van BELGACOM te optimaliseren.

- Zou het merk dan al bekend zijn dan betreft het een *bepaalde bekendheid* (waarbij kan worden verwezen naar de wijze van gebruik)(*infra* geheel van overwegingen waarbij het merk als niet-bekend werd geoordeeld **nr. 22**).
- De mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen *onderscheidend vermogen* van het merk is evenzeer beperkt. Intrinsiek is het onderscheidend vermogen beperkt gezien de gelijkaardige bestaande alternatieve vormen (*infra* nr. 22 / bullet 3). Tevens wordt gewe-



zen op het gegeven dat OPTIMA BANK het merk keer op keer opneemt als onderdeel van een complex merk zodat dit eveneens indirect aangeeft aan dat het teken op zich niet erg sterk is. Immers elk merk op zich dient onderscheidend vermogen te bezitten.



- OPTIMA BANK maakt slechts sporadisch gebruik van het merk op zich. In de aangedragen reclame wordt het merk op een uitzondering na steeds gebruikt in combinatie met een wordelement (*infra* nr. 22 / bullet 4).

- De aangegeven krantenartikelen wijzen niet op het verband tussen merk en teken doch wel op het verband in de inspiratiebron ter conceptie van het teken/teken (infra nr. 22 / bullet 1).


29. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van verband tussen merk en teken als aangegeven als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. De vordering die haar grond kent in vermeld artikel dient te worden afgewezen als ongegrond.

(iv) *Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk.*

30. Dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk veronderstelt het bewijs dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt (cfr. HvJEU, 14 november 2013, C-383/12P, *Environmental Manufacturing / BHIM – Elmar Wolf*, punten 34 (hierna aangeduid als “Wolf”) met verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie dd. 27 november 2008 (C-252/07)(Intel), punten 77 en 81). Dit bewijs behelst een objectieve voorwaarde en kan niet worden afgeleid uit de subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument (cfr. Wolf punt 37).


31. Het economisch gedrag van het relevante publiek is niet gewijzigd als gevolg van gebruik van



het teken , minstens wordt dit onvoldoende naar recht bewezen, en dit op grond van volgende overwegingen:

- OPTIMA BANK reikt geen *concreet en objectief* bewijs aan dat dit gedrag zou zijn aangepast.
- Het gegeven dat OPTIMA BANK van “*diverse hoeken*” vragen kreeg, dat er een krantenartikel verscheen en/of dat er een vijftal *tweets* bestaan omtrent de gelijkenissen tussen merk en teken, wijst niet op een aangepast gedrag.
- De door OPTIMA BANK voorgelegde marktstudie (MeMo²) (zie tevens bewijswaarde er-



van als hierboven aangegeven) geeft aan dat het merk  door 14% in verband wordt gebracht met OPTIMA en dat 58% dit merk in verband zou brengen met PROXIMUS, doch de rechtbank wordt in het ongewisse gelaten omtrent de situatie voor 25 september 2014. Zelfs indien herkenning zou inhouden dat het economisch gedrag van het

relevante publiek zou aangetast worden, dan wordt niet aangetoond dat deze herkenning (eigen teken in het licht van de zelf aangeboden diensten) verschillend was voorafgaandelijk 25 september 2014.

- Dat de consument bekend is met het gegeven dat eenzelfde merk kan gebruikt worden door verschillende marktdeelnemers in onderscheiden marktsectoren (LOTUS, SUN, YAMAHA, ...) en dat OPTIMA (op zich als wordelement – en niet als grafische merk) door verschillende marktdeelnemers in onderscheiden marktsectoren wordt gebruikt, geven (minstens) aan dat het bestaan (gebruik) van een overeenstemmend teken op zich (indien gebruikt voor niet-soortgelijke diensten) niet voldoende is om aan te tonen dat het economisch gedrag van consument wordt aangepast.

32. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van “*afbreuk aan het onderscheidende vermogen van het merk*” als aangegeven als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. De vordering die haar grond kent in vermeld artikel dient te worden afgewezen als ongegrond.

(v) *Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken.*

33. Het begrip “*geldige reden*” betreft een autonoom begrip van het recht van de Unie dat op uniforme wijze uitgelegd en toegepast dient te worden (cfr. HvJEU, 6 februari 2014, C-65/12, *Leidseplein Beheer / Red Bull*). De geldige reden heeft niet enkel betrekking op een objectief geldig belang (i.e. een objectieve noodzaak om het desbetreffende teken te gebruiken bvb. taalkundige vrijheid) doch ook op een subjectief geldig belang (i.e. een eigen recht dat de vermeende inbreukmaker te goeder trouw kan laten gelden op het gebruik van het teken).

34. Zoals hierboven werd geoordeeld, is het element van de gebruikte kleuren in combinatie met de kleurschakeringen (-overgangen) doorslaggevend om het overeenstemmend karakter van

merk en  te aanvaarden.

BELGACOM stelt dat zij een subjectief belang heeft om de weergegeven kleuren te gebruiken. Hieromtrent verwijst ze naar de gebruikte kleuren in haar oorspronkelijk PROXIMUS-kleurmerk (paars) en de BELGACOM-beeldmerken (blauw). Het subjectief belang om een dergelijke kleur te gebruiken (verwijzend naar de associatie die een aanzienlijk deel van het publiek maakt met de specifieke kleur (in het geval van BELGACOM wordt kleurcombinatie aannemelijk gemaakt), houdt echter niet in dat er een subjectief belang bestaat in hoofde van BELGACOM om deze kleuren op een dergelijke wijze te combineren door het (PROXIMUS) paars te gebruiken als het schaduwkleur van het (BELGACOM) blauw touw. Op deze wijze



wordt een “spotlicht” effect verkregen op het . In een dergelijke voorstelling heeft BELGACOM noch een subjectief noch een objectief belang.

De geldige reden wordt niet aanvaard.

c. Besluit

35. De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.c. BVIE worden ongegrond verklaard gezien er onvoldoende bewijs voorligt omtrent volgende toepassingsvoorwaarden:

- bekend merk.
- verband tussen merk en teken.

3. Artikel 2.20.1.b. BVIE

a. Het artikel

36. *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;


37. Concreet dient aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te worden:

- (i) *Het gewraakte teken moet als merk gebruikt zijn*
- (ii) *Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.*
- (iii) *de aangeboden diensten moeten gelijk of soortgelijk zijn.*
- (iv) *er bestaat verwarring(of kan verwarring ontstaan) in hoofde van het publiek*

b. De cumulatieve voorwaarden toegepast

- (i) *Het gebruik van het gewraakte teken moet als merk*



38. Het feit dat BELGACOM het teken  als merk heeft gedeponneerd, geeft aan dat zij het teken niet louter als uithangbord of enkel ter aanduiding van haar app gebruikt. Anderzijds bewijst OPTIMA BANK onvoldoende naar recht dat BELGACOM het merk gebruikt in de klassen 35 en 36. Hieromtrent kan worden verwezen naar de bovenstaande beoordeling (onder nr. 28 / bullet 2).

- (ii) *Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.*

39. Hieromtrent kan niet als doordruk worden verwezen naar de hierboven weergegeven beoordeling (onder nr. 26) omtrent het overeenstemmend karakter van teken en merk in toepassing van artikel 2.20.1.c. BVIE gezien werd uitgegaan van een bekend merk. Deze bekendheid van het merk wordt echter niet bewezen en niet aanvaard. Dit gebrek aan bekend karakter heeft gevolg voor de invulling van het begrip overeenstemming alsmede voor de graad van overeenstemming.

Ondanks het niet aanvaarden van de bekendheid van het merk en de meer beperkte rol die dient gegeven te worden aan de kleur/kleurschakering wordt geoordeeld dat er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken en dit gezien het herinneringsbeeld dat blijft bestaan bij het relevante publiek door de combinatie van de vormgeving “*oneindige lussen*” met een specifiek kleurgebruik- en schakering.

40. De overeenstemming wordt als zwak beschouwd en dit op grond van volgende overwegingen:

- Er is geen sprake van auditieve overeenstemming tussen merk en teken. Gezien de aard van de aangeboden diensten (en confrontatie met deze diensten voor het relevante publiek) dient nadruk te worden gelegd op het auditief element bij het beoordelen van de overeenstemming.
- Er is geen sprake van begripsmatige overeenstemming (cfr nr. 28 / bullet 1)
- Het gebruik dat OPTIMA BANK van het teken maakt in combinatie met hetzij andere grafische elementen hetzij met het woordgedeelte OPTIMA (cfr nr. 28 bullet 6 juncto nr. 22 / bullet 4).


(iii) *De aangeboden diensten moeten gelijk of soortgelijk zijn.*

41. De soortgelijkheid tussen de aangeboden diensten wordt niet aanvaard. (cfr. nr. 28).


(v) *Verwarring(of kan verwarring ontstaan) in hoofde van het publiek*


42. Het verwarringsgevaar wordt niet aanvaard door het gebrek aan soortgelijkheid tussen van de betrokken diensten. Zelfs indien er enige mate van soortgelijkheid tussen de betrokken diensten zou bestaan dan wordt verwarring niet aanvaard gezien de geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken (cfr. nr 40). Enkel indien tussen merk en teken een hoge mate van overeenstemming zou bestaan kan dit het geringe mate van soortgelijkheid tussen de betrokken diensten opvangen.

43. Het verwarringsgevaar wordt onvoldoende naar recht bewezen door OPTIMA BANK. OPTIMA BANK verwijst naar de op het continent niet-toegepaste rechtsfiguur van het “*omgekeerd*

verwarringsgevaar”. OPTIMA BANK dient te bewijzen dat het publiek dat met  wordt

geconfronteerd, meent of kan menen dat de betrokken diensten aangeboden door OPTIMA

(als houder van ) worden aangeboden. Het omgekeerde bewijs (i.e. dat het publiek bij

 confrontatie met het merk  meent dat de diensten zouden afkomstig zijn van PROXIMUS) wordt niet aanvaard.

c. Besluit

44. De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.c. BVIE worden ongegrond verklaard gezien het niet voldoen aan de volgende toepassingsvoorwaarden:

- Soortgelijke waren in de zin van vermeld artikel
- Verwarringsgevaar in de zin van vermeld artikel

4. Algemeen besluit

45. Als algemeen besluit wordt geoordeeld dat de merkenrechtelijke vorderingen op grond van de BVIE dienen te worden afgewezen als ongegrond.

IV.B. Inbreuk op artikel VI.104 WER

46. De vordering vindt haar grond in volgende gedachtegang (verkort weergegeven):

- BELGACOM is de grootste telecomoperator in België.
- BELGACOM beschikt over dergelijke reclamebudgetten om een onbekend merk te laten uitgroeien tot een bekend merk (in enkele maanden) zodat een ouder merk dat ermee overeenstemt haar herkomstaanduidende functie verliest en de in dit merk gedane investeringen volledig teniet worden gedaan.
- BELGACOM dient zich te onthouden van dergelijk schadeverwekkend gedrag.
- BELGACOM is onzorgvuldig geweest in de keuze van haar teken aangezien ze ofwel het merk van OPTIMA diende te kennen na een merkonderzoek ofwel geconfronteerd met het ouder merk een alternatief teken dienden te kiezen.
- Deze onzorgvuldigheid (rekening houdend met de gebruikte budgetten) dient beschouwd te worden als een oneerlijke marktpraktijk.
- De staking van het gebruik op grond van art. VI. 104 WER dient te worden opgelegd.

47. De argumentatie van eisende partijen kan niet worden aanvaard op grond van volgende overwegingen:

- Met betrekking tot de NV OPTIMA GLOBAL ESTATE NV en de BVBA ESTIA wordt gewezen op het gegeven dat zij niet als respectievelijk licentienemer dan wel sublicentienemer wordt vermeld in het merkenregister. Dergelijke inschrijving in het merkenregister is noodzakelijk om de licentie tegen te werpen aan derden (in casu BELGACOM)(cfr. art. 2.33. BVIE). Eisende partijen verduidelijken ook geenszins van welke merken vermelde partijen licentienemer dan wel sublicentienemer zouden zijn.
- De weergegeven argumentatie is net de onderliggende reden van bestaan van art. 2.20.1.c. BVIE. Immers anders dan 2.20.1.b. BVIE (waar het verwarringsgevaar centraal

staat) wordt art. 2.20.1.c. BVIE geen voorwaarde van verwarringsgevaar gekoppeld. Artikel 2.20.1.c. BVIE is er op gericht om te voorkomen dat het jonger teken in het kielzog van een ander teken zou varen en hieruit voordeel zou halen. Hiervoor werd reeds geoor-



deelt dat van dit ongerechtvaardigd voordeel halen geen sprake is aangezien niet wordt beschouwd als bekend merk en aangezien de consument geen verband legt

tussen  en .


- Door in de gegeven omstandigheden art. VI.104 WER in te roepen wensen eisende partij-



en het merk dezelfde bescherming te laten toekomen als een bekend merk. Echter het gegeven dat de herkomstaanduidende functie vermeend zou verloren zijn gegaan (hetgeen niet wordt bewezen door eisende partijen in vergelijking met de herkenninggraad voorafgaandelijk het verschijnen van het teken van BELGACOM) geeft aan dat deze functie zeer beperkt was en dat de investeringen gedaan door OPTIMA BANK (speci-



fiek m.b.t. het merk) erg beperkt waren (omtrent de investeringen in het grafisch gedeelte op zich vanwege OPTIMA GLOBAL ESTATE NV en de BVBA ESTIA worden geen bewijzen voorgelegd), minstens haar doel hebben gemist. Deze investeringen zijn

dan ook niet verloren gegaan door het gebruiken van het teken , doch eerder door de weinig doeltreffendheid van de eigen reclame-inspanningen.

- BELGACOM toont voldoende naar recht aan dat zij een voorafgaand merkonderzoek heeft gevoerd en basis van dit merkonderzoek een wel overwogen beslissing heeft genomen. Het merk van OPTIMA BANK werd in het merkonderzoek aangeduid als "*louter ter informatie*".

48. De vordering op grond van art. VI.104 WER wordt afgewezen als ongegrond.

IV.C. Tegenvorderingen

1. Ooneerlijke marktpraktijken

49. BELGACOM stelt dat OPTIMA BANK zich schuldig maakt aan oneerlijke marktpraktijken op grond van de artikelen VI.93, VI.94, VI.95, VI.97 en/of VI.104 WER door "*via persberichten en permanente reclame (o.a. op haar website www.optima.be) , het publiek wijs te maken dat BELGACOM zich schuldig maakt aan merkinbreuk.*"

Uit de stelling van BELGACOM dient te worden afgeleid dat zij het verspreiden van het persbericht waarin melding wordt gemaakt van de vorderingen van OPTIMA BANK als inbreukmakend beschouwd onafhankelijk van het gebruikte woordgebruik dan wel de grafische elementen in het bericht.

Het verspreiden van een perscommuniqué (al dan niet via haar webstek) kan op zich niet als een inbreukmakende marktpraktijk worden beschouwd. Dit geldt des te meer gezien BELGACOM nalaat aan te geven welke oneerlijke marktpraktijken concreet werden begaan (misleiding, slechtmaking, ...) en gezien de (neutrale) bewoordingen van het perscommuniqué aangeven dat de meegedeelde tekst de mening betreft van OPTIMA BANK en niet wordt voorgesteld als een vaststaand feit. Volledigheidshalve wordt aangegeven dat de bekendheid die gegeven wordt aan onderhavige procedure, het eventueel schadelijk effect van het perscommuniqué teniet doet.

2. Vervalverklaring

i) Inleidend

50. De juridische grond van de vordering tot vervalverklaring betreft artikel 2.26.2.a. BVIE. Dit artikel stelt het recht op een merk wordt 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 het gebruik belasten.

ii) Benelux merk nr. 851263 dd. 25 januari 2008



51. OPTIMA BANK laat na enig stuk voor te leggen waaruit een gebruik in de zin van de BVIE blijkt. De vordering tot vervalverklaring wordt gegrond geacht.

iii) Benelux merk nr. 838297 dd. 3 september 2008



52. OPTIMA BANK legt twee niet-gedateerde uitnodigingen neer voor een infoavond bij de familie JANSSENS in Opglabbeek en een andere bij de familie GEERINCKX in Kortrijk.

Dit bewijst geen normaal gebruik in de Benelux in de relevante vijfjarige periode, zodat de tegenvordering van BELGACOM als gegrond wordt beschouwd.

IV.C. Rechtsplegingsvergoeding

53. De ingestelde procedure wordt, in het licht van media-aandacht die voorafgaandelijk het instellen van de procedure bestond, niet als onredelijk beschouwd. OPTIMA BANK is de mening toegedaan dat haar merkenrechten worden aangetast en heeft het recht om deze mening te laten toetsen door de gerechtelijke instantie hiertoe bevoegd.

Op grond van de complexiteit van de zaak (feitelijk en juridisch) van de ingestelde vordering wordt de rechtsplegingsvergoeding verhoogd tot € 7.500.

V. UITSPRAAK

Wij, S. Granata, Rechter, Waarnemend Voorzitter, zetelend zoals in kort geding bij toepassing van

- De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenpraktijken (heden opgenomen in boek VI en XIII van de WER).
- Het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendomsrechten (BVIE)

bijgestaan door M. Eyckmans, Griffier.

Verklaren de eisen ingesteld door de NV OPTIMA GLOBAL ESTATE en de BVBA ESTIA op basis van het BVIE onontvankelijk.

Verklaren de overige eisen toelaatbaar doch ongegrond.

Nemen akte van de tegeneisen ingesteld door de NV naar publiek recht BELGACOM.

Verklaren deze toelaatbaar en gegrond in volgende mate:

Verklaren de Benelux merkinschrijvingen van Optima Bank NV nrs. 838297 (gedeponeerd op 25 januari 2008) en 851263 (gedeponeerd op 3 september 2008) vervallen en bevelen de doorhaling ervan.

Verwerpen het andere en het meergevorderde als ongegrond.

Veroordelen de NV OPTIMA BANK, de NV OPTIMA GLOBAL ESTATE en de BVBA ESTIA (in solidum) tot betaling van de kosten van het geding bestaande uit de rechtsplegingsvergoeding begroot op € 7.500.

Aldus gewezen door de Marktpraktijken kamer van de Rechtbank van Koophandel ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, samengesteld uit:

S. Granata, Rechter Voorzitter van de kamer,

M. Eyckmans, Griffier,

en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op twintig januari tweeduizend vijftien, door de rechter, bijgestaan door de griffier.

M. Eyckmans

S. Granata