

NIET getekend afschrift afgeleverd
in uitvoering van art. 792 G.W.
Vrijgesteld van expeditierecht
art. 280 / 2° (wetb. Reg.)

Folio 101

3 + 1K

11 FOD Ec.

Repertoriumnummer
3494
Datum van uitspraak
18 april 2018
Rolnummer
A/17/03550

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling GENT

Vonnis

Op de wijze van het kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

Nr. A/17/03550

NV EVERCHEM ET DRAGOPAINT, met vennootschapszetel gevestigd te 7080 Frameries, Rue de l'Europe 42, met ondernemingsnummer 0460.676.754, voor wie als raadsman optreedt, Meester Depypere loco Meester Bart De Geest, advocaat te Dilbeek,

**eiseres op hoofdeis,
verweerster op tegeneis,**

tegen :

NV LOS BLANCOS, met vennootschapszetel gevestigd te 9300 Aalst, Wijngaardveld 15, met ondernemingsnummer 0419.985.749; voor wie als raadsman optreedt, Meester Olivier Vandeputte, advocaat te Brussel,

**verweerster op hoofdeis,
eiseres op tegeneis,**

1 De rechtspleging

Het dossier van de rechtspleging en de overtuigingsstukken werden ingezien, in het bijzonder de inleidende dagvaarding zoals in kortgeding betekend op 03.11.2017 om te verschijnen voor de Voorzitter van de rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent, op 08.11.2017, en de neergelegde conclusies en overtuigingsstukken.

Bij beschikking van 09.11.2017 werd de zaak in toepassing van art. 747 § 2 Ger. W. vastgesteld voor behandeling op de zitting van 07.03.2018.

Partijen werden in hun middelen en conclusies gehoord op de openbare zitting van deze rechtbank en kamer op 07.03.2018, en de zaak werd voor sluiting van de debatten gesteld op de zitting van 14.03.2017 om partijen toe te laten aanvullende stukken en conclusies met illustraties in kleur neer te leggen.

Op de zitting van 14.03.2018 werd de zaak in beraad genomen.

De artikelen 2 en 30 tot en met 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd.

2 De vorderingen

De NV EVERCHEM ET DRAGOPAINT vordert volgens conclusie neergelegd op de zitting van 07.03.2018 dat haar hoofdvorderingen ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg:

- Vast te stellen dat het gebruik van het woordteken BETONTAC en het op de markt brengen van de pot BETONTAC, die op dominante wijze gebruik maakt van het woordteken BETONTAC en de specifieke kleurcombinatie van wit, oranje en zwart, inbreuk uitmaakt op haar BETON TACK merken in de zin van artikel 2.20.1.a BVIE, minstens artikel 2.20.1.b BVIE.
- Vast te stellen dat het gebruik van het woordteken BETONTAC en het op de markt brengen van de pot BETONTAC, die op dominante wijze gebruik maakt van het woordteken BETONTAC en de specifieke kleurcombinatie van wit, oranje en zwart, inbreuk uitmaakt op artikel VI.104 WER alsmede artikelen 97.2° en 98.1° WER en artikel VI.100.13° WER.
- LOS BLANCOS te bevelen om deze inbreuken te staken onder verbeurte van een dwangsom van 500 € per exemplaar en 5.000 € per begonnen dag waarop een inbreuk op dit stakingsbevel wordt vastgesteld, dit alles vanaf 48 uur na de betekening van het tussen te komen vonnis en LOS BLANCOS te bevelen om de inbreukmakende producten binnen de twee weken na betekening van het tussen te komen vonnis uit de handel terug te roepen.

Recht doende op de tegenvordering van de NV LOS BLANCOS vordert zij dat deze ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, en NV LOS BLANCOS wordt verwezen in de nader begrote gedingkosten.

Volgens haar syntheseconclusie neergelegd op 09.03.2018 vordert de NV LOS BLANCOS dat op de hoofdvordering van NV EVERCHEM ET DRAGOPAINT, deze in hoofdde als ontvankelijk doch ongegrond wordt afgewezen, en in ondergeschikte orde, haar toe te laten tot een redelijke termijn om zich te kunnen confirmeren aan enig stakingsbevel, en het bedrag van de dwangsom vastgesteld per inbreuk sterk te minderen gezien de potentiële hoeveelheid potten die circuleren op de vrije markt.

Recht doende op de tegenvordering, vordert zij dat deze ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, en dat vervolgens wordt gezegd voor recht dat het depot van het Benelux woordmerk "Beton Tack" met depotdatum 30 juni 2017 en nummer 1356709 in strijd is met art. 2.28 BVIE (absolute nietigheidsgronden) alleszins en minstens te kwader trouw werd verricht en derhalve nietig is, en dienvolgens de doorhaling van de inschrijving van het merk te bevelen binnen de 15 dagen na de tussenkomst van de beschikking onder verbeurte van een dwangsom van 250 € per dag vertraging.

Voorts vordert zij de NV EVERCHEM ET DRAGOPAINT te verwijzen in de nader begrote gedingkosten.

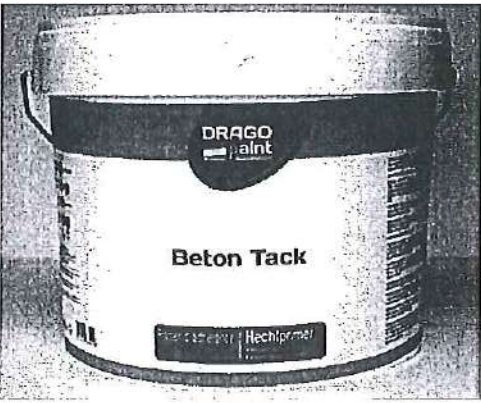
3 Feiten en voorgaanden

De NV EVERCHEM ET DRAGOPAINT (verder ook 'DRAGOPAINT') is een onderneming die sedert enige decennia verfproducten op de kleinhandelsmarkt brengt, waaronder een hechtprimer die zij commercialiseert onder de benaming 'Beton Tack'.

Op 13.06.2015 heeft DRAGOPAINT een inschrijving genomen op het Benelux beeldmerk, dat werd gedeponereerd onder nummer 0970233 voor waren van klasse 2 (verf-, vernis- en lakproducten; etc ...), zoals hierna afgebeeld:



DRAGOPAINT past dit beeldmerk als volgt toe op de verfpotten van een hechtprimer, die zij in verschillende groottes op de markt brengt:



LOS BLANCOS is een onderneming gespecialiseerd in de productie van verven voor gebouwen en brengt sedert enkele jaren een hechtprimer op de markt onder de naam 'BETONTAC' in de navolgende uitvoering en verpakking:



Op 16.05.2017 verstuurde DRAGOPAINT via haar raadsman een ingebrekestelling aan LOS BLANCOS waarin zij aanmaant tot stopzetting van gebruik van de voormelde verpakking, zich steunend op de merkrechten verkregen op basis van het gedeponeerde beeldmerk nr. 0970233.

Op 24.05.2017 antwoordt LOS BLANCOS bij monde van haar raadsman dat DRAGOPAINT zich kennelijk steunt op het beeldmerk en niet op enig woordmerk "Beton Tack", en het haar niet duidelijk is hoe haar product verwarring zou kunnen zaaien met het product van DRAGOPAINT vermits beide verfpotten duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn: zij wijst formeel alle aanspraken van DRAGOPAINT af.

Op 13.06.2017 expliciteert DRAGOPAINT bij monde van haar raadsman haar standpunt dat zij houdster is van het beeldmerk met nummer 0970233 en dit beeldmerk gebruikt om haar hechtprimer onder de benaming "Beton Tack" te commercialiseren, zij licht toe waarin de verfpot van LOS BLANCOS de dominante en typische kenmerken van het beeldmerk overneemt, en inbreuk maakt op haar beeldmerk, en voegt eraan toe dat voormeld gedrag tevens een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt doordat het een schending uitmaakt van onder meer art. VI.104 WER en artikelen 97.2° en 98.1° WER.

Op 30.06.2017 heeft DRAGOPAINT voor de benaming "Beton Tack" een inschrijving als Benelux woordmerk genomen onder nummer 1018846 voor waren van klasse 2 'couches primaires sous forme de peinture' (vrije vertaling: 'grondlagen onder de vorm van verf' (depotnummer 1356709).

Partijen komen niet tot een minnelijke regeling waarna DRAGOPAINT op 03.11.2017 overgaat tot het uitzenden van een dagvaarding voor de stakingsrechter.

4. Beoordeling

(i) Ontvankelijkheid

4.1 De ontvankelijkheid van de vordering is niet in het geding, terwijl wij geen andere omstandigheden zien waaruit ambtshalve de niet ontvankelijkheid van de vordering zou voortvloeien.

(ii) Gegrondheid

Vordering zoals gesteund op merkinbreuken

4.2 Eiseres op hoofdvordering stelt LOS BLANCOS in rechte aansprakelijk voor een dubbele schending op haar Benelux merkinschrijvingen.

Het gaat om de merkinschrijving voor het beeldmerk Beton Tack nr. 970233 en op het woordmerk "Beton Tack" nr. 1018846.

4.3 Verweerster op hoofdvordering werpt ten aanzien van dit laatste woordmerk de exceptie van nietigheid op met een dubbele grondslag:

- Het woordmerk "Beton Tack" zou door DRAGOPAINT te kwader trouw gedeponeed zijn met schending van art. 2.4.f BVIE
- Het woordmerk "Beton Tack" zou niet over het vereiste onderscheidend vermogen beschikken in de zin van art. 2.1 BVIE om te worden ingeschreven.

Verweerster op tegenvordering beschikt op grond van respectievelijk 2.28.3.b BVIE en artikel 2.28.1.b BVIE over de mogelijkheid om de nietigheid van een merk te vorderen dat onder de twee voren omschreven bezwarende voorwaarden werd ingeschreven.

Vooreerst dient bijaldien te worden nagegaan of het ingeroepen woordmerk "Beton Tack" in aanmerking komt voor nietigverklaring.

Depot te kwader trouw in strijd met art. 2.4.f, 1. BVIE

4.4 Samenvattend doet eiseres op tegenvordering gelden dat DRAGOPAINT het woordmerk "Beton Tack" heeft laten inschrijven op een uitermate verdacht tijdstip, goed wetende dat LOS BLANCOS zich als verweer op de aanspraken van DRAGOPAINT steunde op een normaal voorgebruik van de benaming BETONTAC.

Zij verwijt DRAGOPAINT de inschrijving op 30 juni 2017 louter te hebben georganiseerd om haar toekomstige positie in rechte voor te bereiden en te versterken.

Verweerster op tegenvordering kan bezwaarlijk ontkennen dat zij tot depot is overgegaan nadat zij het dispuut omtrent de vermeende inbreuken op gang had getrokken en zij kennis had genomen van de argumenten van LOS BLANCOS, die onder meer de exclusieve rechten op het gebruik van de benaming "Beton Tack" in hoofde van DRAGOPAINT, formeel aanvocht.

4.5 *Er wordt geen recht op een merk verkregen door :*

2.4.f de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name

1. Het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goede trouw en op normale wijze heeft gebruikt , en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

(artikel 2.4.f, 1. BVIE)

De kwade trouw dient globaal te worden beoordeeld, met in achtneming van alle relevante factoren van het concrete geval die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag (HvJ EU 11 juni 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Srpüngli AG / Franz Hauswirth GmbH, C-529/07).

Een dergelijke relevante factor kan volgens het Hof van Justitie bestaan in het feit dat de deposant weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijk waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd.

Daarnaast moet bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw tevens het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking genomen worden.

4.6 De inschrijving van DRAGOPAINT op "Beton Tack" betreft exact dezelfde waren als die waarvoor LOS BLANCOS de benaming 'BETONTAC' gebruikt: hierover is geen betwisting mogelijk.

Voorts bestaat evenmin ernstige betwisting over het feit dat het teken 'BETONTAC' overeenstemt met "Beton Tack".

4.7 DRAGOPAINT verweert zich door samengevat te stellen dat de woorden "Beton Tack" reeds onderdeel vormden van haar sedert 2015 ingeschreven beeldmerk, dat zij in de overtuiging was dat de benaming "Beton Tack" als onderdeel van dit beeldmerk afdoende bescherming genoot; de inschrijving van dit onderdeel als zelfstandig woordmerk, dient volgens haar slechts als een meer uitgewerkte bevestiging van haar rechten op "Beton Tack" opgevat te worden.

4.8 Dit verweer treft geen doel en gaat uit van een onjuiste premisse: de bescherming die een inschrijving geniet is beperkt tot de omvang ervan, en een woord dat onderdeel vormt van een beeldmerk, geniet niet dezelfde uitgebreide bescherming die de benaming als zelfstandig woordmerk biedt.

De bewering dat DRAGOPAINT overtuigd was van het tegendeel is slechts een illustratie van haar onjuiste juridische inschatting.

Deze vergissing heeft zij willen rechtzetten door alsnog een depot te nemen op de benaming als woordmerk wanneer zij in het kader van de onderhavige betwisting tot het besef kwam niet de verhoopde bescherming te genieten enkel door "Beton Tack" op te nemen in het beeldmerk.

Indien verweerster op tegenvordering een vergelijkbare bescherming beoogde voor de benaming "Beton Tack", had zij ab initio dit woordmerk als zelfstandig depot moeten laten inschrijven.

4.9 Het door verweerster op tegenvordering gekozen tijdstip van inschrijving op 30 juni 2017, na het ontstaan van het geschil en toen partijen volle kennis hadden van elkaars argumenten, toont slechts aan dat DRAGOPAINT het onderdeel "Beton Tack" als woorddeel van het beeldmerk een extra gewicht heeft willen geven door in allerijl dit woord te deponeren, en zich aldus van extra slagkracht in een toekomstige procedure te voorzien.

4.10 Er is geen betwisting dat LOS BLANCOS de benaming Betontac over een significante periode op een normale wijze heeft gebruikt voor dezelfde producten, en zonder daarin verontrust te worden door DRAGOPAINT of een derde.

DRAGOPAINT had met zekerheid weet van dit voorgebruik door LOS BLANCOS, dat ter goeder trouw was.

Gelet op het tijdstip van de inschrijving, staat vast dat DRAGOPAINT geen andere geloofwaardige en authentieke oogmerken aanbrengt die haar tot deponering hebben aangezet, dan het zetten van een strategische demarche binnen een nakende juridische strijd.

Dit zijn géén omstandigheden die blijk geven van goede trouw.

De tegenvordering tot nietigverklaring van het depot is gegrond.

4.11 Nu de nietigverklaring van het depot wordt vastgesteld op deze grondslag, dient binnen het bestek van de tegenvordering niet dieper te worden ingegaan op de andere aangevoerde nietigheidsgronden.

Merkinbreuken

4.12 Eiseres op hoofdvordering stuurt in rechte aan op het horen vaststellen van merkinbreuken op haar inschrijvingen op het beeldmerk nr. 0970233 en woordmerk nr.1018846.

De bij tegenvordering vastgestelde nietigheid van deze laatste inschrijving impliceert dat enkel een mogelijke inbreuk op het beeldmerk nr. 0970233 dient onderzocht te worden.

4.13 Eiseres beroept zich op schendingen van haar merkenrechten onder gelding van art. 2.20.1.a BVIE en art. 2.20.1.b BVIE

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

- a) *Wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economische verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;*
- 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;*

(artikel 2.20.1 a. en b. BVIE)

4.14 Het ingeroepen beeldmerk is ingeschreven als volgt:



Het aangevochten teken manifesteert zich als volgt :



en/of :



Art. 2.20.1.a BVIE

4.15 Partijen betwisten niet dat er geen gebruik is van een teken dat gelijk of identiek is aan het ingeschreven beeldmerk.

Merkinbreuk op grond van art. 2.20.1 a BVIE kan dan ook niet weerhouden worden en hoeft niet verder onderzocht te worden.

Art. 2.20.1.b BVIE

4.16 De voorwaarden van artikel 2.20.2.b BVIE moeten cumulatief vervuld zijn.

Zoals hiervoor overwogen zijn de waren die beschermd worden door het beeldmerk en zij die voorzien van het teken, identiek, nl. hechtprimers.

4.17 Nu er geen volledige identiteit is tussen ingeschreven merk en het aangevochten teken, dient de mate van overeenstemming tussen merk en teken te worden nagegaan, én of er daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek, inhoudende het gevaar voor associatie van de merken.

Er is volgens constante rechtspraak sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (vgl. HvJ EU 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 met noot CH. Gielen (Puma / Sabel); HvJ EU 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393; IER 1998, 44 met noot Ch. Gielen; BMM Bulletin 1999-3, p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Cannon))

4.18 Verwarringsgevaar kan direct of indirect zijn: van direct verwarringsgevaar is sprake als het publiek de betrokken waren voorzien van het teken, verwart met die van de merkhouder: het publiek vat de waren aangeboden onder het teken dan op als afkomstig van de merkhouder of met zijn toestemming op de markt gebracht.

Indirect verwarringsgevaar of herkomstverwarring is aan de orde wanneer het publiek de producten wel van elkaar kan onderscheiden, maar door de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren, kan menen dat de producten afkomstig zijn van op een of andere manier economisch verbonden ondernemingen (T. COHEN JEROHAM, C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële Eigendom, Deel 2 Merkenrecht, nr. 8.7.5.3 p. 316)

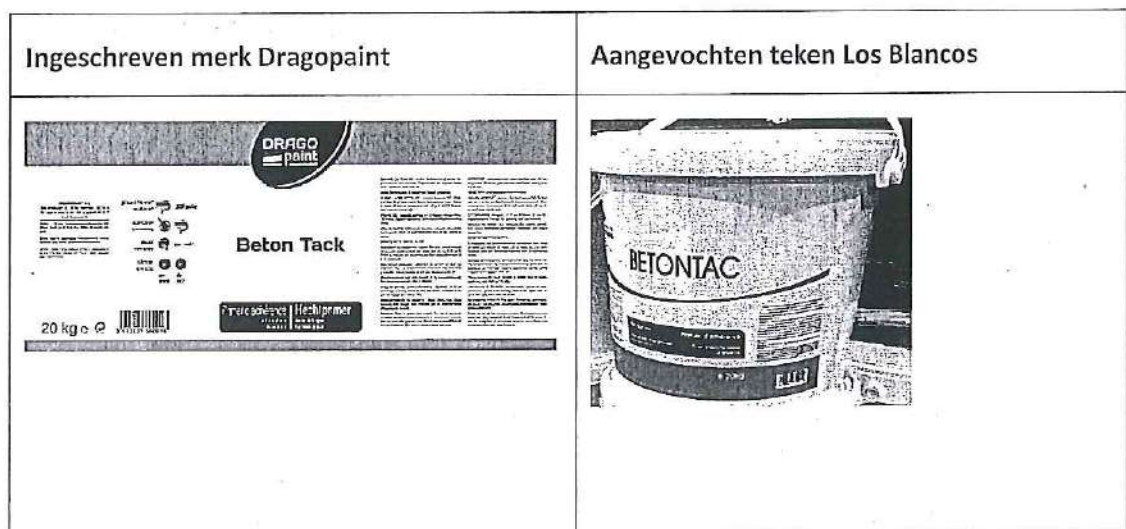
4.19 Voorts dient het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Deze globale beoordeling impliceert een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van het merk en het gebruikte teken, en de soortgelijkheid van de waren waarop zij betrekking hebben; een geringe mate van overeenstemming van het teken en het merk kan gecompenseerd worden door een hoge mate van soortgelijkheid van de betrokken waren.

Het begrip 'overeenstemming' dient te worden uitgelegd in samenhang met het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren.

De gemiddelde consument van de betrokken waren wordt geacht normaal geïnformeerd te zijn en redelijk omzichtig en oplettend; ook moet rekening worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de merken en tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem achterblijft; het aandachtniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang de soort van waren waarover het gaat (HvJ EU 12 januari 2006, Picasso / OHIM-Daimler Chrysler, C-361/04, rn 40).

4.20 Het te vergelijken teken en merk stelt zich als volgt :



Er is enige onduidelijkheid over de precieze kleuren waarin het aangevochten teken in de handel gebruik wordt: uit de analoge exemplaren van de verfpotten die door partijen werden neergelegd is duidelijk dat de kleur van de balk die onderaan de pot van LOS BLANCOS voorkomt, eerder te definiëren is als hierboven aangegeven variant van oranje, dan deze waarvan LOS BLANCOS voorhoudt dat zij worden aangeboden, en die rood van kleur is, zoals afgebeeld onder randnummer 4.14.

4.21 Om vanuit het oogpunt van het relevante publiek de mate van overeenstemming te beoordelen tussen het beeldmerk van DRAGOPAINT en het door LOS BLANCOS gebruikte teken, dient men de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming te onderzoeken en na te gaan welk belang dient te worden gehecht aan elk van deze elementen, rekening houdend met de categorie van de betrokken waren, alsook met de omstandigheden waarin zij in het economisch verkeer worden gebracht (HvJ EU 27 april 2006, L'Oréal / BHIM –Revion, C-235/05).

Wat betreft het bepalen van de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, dient ervan uitgegaan te worden dat wanneer het teken bestaat uit zowel wordelementen als figuratieve elementen, de wordelementen in principe meer onderscheidend zijn dan de figuratieve

elementen, aangezien de consument eerder naar de betrokken producten zal verwijzen door de naam ervan te vermelden dan door de figuratieve elementen ervan te beschrijven (Gerecht 22 mei 2008, NewSoft technology / BHIM – Soft, T-205/06)

4.22 Eiseres expliciteert zelf de elementen van overeenstemming als volgt :

- 1) De overname door LOS BLANCOS van het woordonderdeel “Beton Tack” in het merk middels gebruik te maken van de benaming ‘BETONTAC’, in een miniem andere schrijfwijze doch fonetisch identiek klinkend
- 2) De specifieke kleurcombinatie van wit, oranje en zwart;
- 3) Het geheel van alle beeldelementen, zoals de letters BETONTAC in het zwart tegen een witte achtergrond, de oranje balk, de specificaties van het product (hechtprimer, etc.) in witte letters op een zwarte achtergrond, etc.

4.23 Er is geen betwisting dat de producten in kwestie van LOS BLANCOS en DRAGOPAINT de beperkte categorie van hechtprimers betreft, zijnde een specifiek soort van verf voor een bepaald gedefinieerd gebruik, te weten grondlagen die een bijzondere hechtkwaliteit bieden ten behoeve van de erop aangebrachte afwerking.

Het aandachtniveau van het relevante publiek, die zowel de eindconsument als een stielman kan zijn, is gemiddeld en niet gering: elke geïnteresseerde die op zoek is naar hechtprimer kiest doelgericht een product voor een welbepaalde toepassing.

Er is evenmin betwisting dat de verkoopkanalen dezelfde zijn, te weten de gewone retailers: een consument die in een verfafdeling van een doe-het-zelf winkel een hechtprimer “Beton Tack” van DRAGOPAINT aantreft, kan een hechtprimer “BETONTAC” van LOS BLANCOS in een andere vestiging van dezelfde of een andere winkel vinden.

Doordat de producten in een beperkte niche via dezelfde distributiekkanalen aan de man gebracht worden, zullen eventuele gelijkenissen sterker doorwegen bij de beoordeling van potentiële verwarring.

4.24 Bij beide producten is de benaming in het midden van het totaalbeeld opgenomen als aanduiding van het product, dat zich zowel in het teken als in het beeldmerk duidelijk onderscheidt van de producent (respectievelijk LOS BLANCOS en DRAGO PAINT).

Door de prominente plaats in het midden van het beeldmerk dat ook het etiket is, zal dit onderdeel van het beeldmerk in de omgang gelden als de gebruikelijke aanduiding van het product van DRAGOPAINT; dit woorddeel dat fonetisch identiek klinkt in het gelaakte teken, en ook visueel minimaal van elkaar afwijkt, bezet dezelfde centrale plaats in het teken, dat staat voor de gebruikelijke aanduiding van het product van LOS BLANCOS.

4.25 Wij zijn in tegenstelling tot wat verweerster voorhoudt van oordeel dat zowel "Beton Tack" als "BETONTAC" als fantasiebenamingen worden gepercipieerd door het relevante publiek.

LOS BLANCOS maakt onvoldoende aannemelijk dat "BETONTAC" als generieke alternatieve benaming voor hechtprimer ingeburgerd zou zijn in het normale taalgebruik of het gangbare handelsverkeer binnen de Benelux; de omweg naar de Engelse om één en ander te verklaren ('to tack' als vertaling van 'verenigen', 'samenbrengen'), is binnen de Benelux, waar zich geen overwegende Engelstalige bevolkingsgroepen bevinden, niet dienstig om te leiden tot de vaststelling van een beschrijvend karakter.

Hetzelfde product, hechtprimer, wordt onder de meest uiteenlopende benamingen in het handelsverkeer aangeboden, zoals blijkt uit de voorliggende stukken (Betokontakt, Betonkontakt, All Grund, Coat Right, etc...): de analyse van LOS BLANCOS dat BETONTAC een generiek begrip zou betreffen dat deel uitmaakt van de Nederlandstalige woordenschat als synoniem van hechtprimer, wordt door de feiten niet gestaafd; integendeel toont LOS BLANCOS niet aan dat het Benelux-publiek de beschrijvende betekenis van BETONTAC kent.

4.26 Het wordelement in het beeldmerk, en daardoor ook het beeldmerk, beschikt bijgevolg over een hoger onderscheidend vermogen dan verweerster hieraan wenst toe te kennen: niet alleen door de dominante plaats te midden van het product als voornaamste aanduiding, doch tevens als zuivere merknaam die niet beschrijvend is voor de aard of de functionaliteit van de waar.

Met andere woorden is de kans reëel dat de doorsnee consument van hechtprimer die op verschillende tijdstippen geconfronteerd wordt met de "BETONTAC" van LOS BLANCOS en de "Beton Tack" van DRAGOPAINT, op de idee kan gebracht worden dat beide producten een verwante economische herkomst delen en bijgevolg geassocieerd worden met eenzelfde economische groep van verbonden ondernemingen.

4.27 Deze veronderstelling wordt voorts geaccentueerd door andere begeleidende onderdelen van het beeldmerk die worden overgenomen door het teken zoals de figuratief dominante horizontale balk in een oranje kleur met een vergelijkbare breedte, in het beeldmerk bovenaan geïntegreerd, en in het teken van LOS BLANCOS onderaan over de breedte van het etiket overgenomen, in een variant van oranje.

Hierdoor roept de visuele uitstraling van het teken in zijn geheel een indruk op die verwarring kan stichten met het beeldmerk van eiseres: er is geen enkele objectieve reden die verband houdt met aard, functionaliteit of natuurlijke herkomst van het product die een keuze voor de kleur oranje onder de vorm van een horizontale balk kan verklaren.

4.28 De overige begeleidende figuratieve elementen zoals het zwarte rechthoekige blok met de benamingen van het product en het doelgebruik, alsmede hun gelijkvormige schikking binnen teken

en beeldmerk vervolledigen een configuratie waardoor het teken in haar totaalbeeld associaties kan oproepen met het ingeschreven beeldmerk.

Mede doordat beide producten volstrekt identiek zijn, is één en ander van aard bij het relevant publiek mogelijk verwarring te creëren omtrent de economische herkomst van de beide producten die in hun actuele presentatie een indruk kunnen opwekken afkomstig te zijn van eenzelfde concern.

De inbreuk op artikel 2.20.1.b BVIE is aangetoond.

Inbreuken op de eerlijke mededinging

4.29 Een merkenrechtelijk inbreuk maakt steeds een oneerlijke handelspraktijk uit in de zin van artikel VI.104 WER.

De inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht schept verwarring bij de consument omtrent de herkomst van een bepaald product waardoor de inbreukmaker klanten aan kan trekken die zich normaal zouden wenden tot de houder van dat recht; hierdoor wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken door de inbreukmaker en nadeel berokkend aan de rechtenhouder.

In het commercieel verkeer zijn de beroepsbelangen van een concurrent hierdoor geschaad.

4.30 De geclaimde inbreuken op artikelen 97,2°, 98, 1° WER en art. VI.100.13° WER worden daarentegen niet bewezen geacht: er is geen misleiding in de zin van niet toegelaten actieve marketing, noch is er sprake in hoofde van LOS BLANCOS van het voeren van actieve promotie rond BETONTAC hechtprimer om doelbewust de consument om de tuin te leiden, noch van het verspreiden van onjuiste informatie of onwaarheden, waardoor de consument bedrogen wordt of kan worden.

Bedrog impliceert een bijzonder opzet wat te dezen niet aangetoond wordt: LOS BLANCOS heeft het teken ontwikkeld en heeft er zich gedurende een significante periode ongestoord van kunnen bedienen zonder in enige mate verontrust te worden, en het gebruik ervan door haar is tot aan het optreden van DRAGOPAINT dan ook in goede trouw en onverdachte omstandigheden gebeurd zonder dat zij hoefde beducht te zijn voor enige inbreuk.

De gevorderde maatregelen

4.31 De gevorderde stakingsmaatregelen zijn gerechtvaardigd mits aanpassing van de gevorderde dwangsommen zoals in het beschikkend gedeelte: de opgelegde dwangsom mag geen bijkomende sanctie uitmaken, en dient zich te beperken tot een prikkel die voldoende ontradend is om de

inbreukmaker ertoe te brengen zich neer te leggen bij de opgelegde maatregel, en hem af te brengen om een afweging te maken tegen de gevolgen van een handhaving.

4.32 DRAGOPAINT vordert tevens de terugroeping van de inbreuk makende verfpotten op grond van artikel XVII.16 WER juncto art 2.22.1° BVIE ("recall").

Terugroeping uit het handelsverkeer is een maatregel die daadwerkelijk kan bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan.

LOS BLANCOS doet hiertegen gelden dat zij jarenlang ongemoeid is gelaten en het ingevolge verdeling door de jaren heen onmogelijk is geworden om een gecontroleerde terugroeping te doen van een potentiële hoeveelheid potten die circuleren op een vrije markt.

Aan de vaststelling dat LOS BLANCOS door DRAGOPAINT aanvankelijk niet aangesproken werd op het gebruik van het thans aangeklaagde teken kunnen uiteenlopende redenen ten grondslag liggen: ofwel was de omvang van de inbreuk te beperkt om onmiddellijk op te vallen, of vormde om enige nadere redenen geen prioriteit.

Bij gebreke aan door partijen meegedeelde of gevraagde omzetcijfers is geen beeld te vormen van de mogelijke omvang van de inbreuk, en de mogelijke schade geleden door DRAGOPAINT; een ernstige marktverstoring wordt niet aangetoond noch aangevoerd.

Een zuivere verplichting tot terugroeping onder sanctie van verbeurte van dwangsom wordt niet in proportie geacht met het marktimpact van de inbreuk en de duur ervan, terwijl de verdeler van oorspronkelijk onverdachte producten niet beducht moet zijn op een latere verplichting tot terugroeping.

LOS BLANCOS kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eventueel gebrekkige gevolg dat door haar afnemers aan de vraag tot terugroeping wordt voorbehouden.

Een rechtstreeks terugroepingsbevel kan onmogelijk waterdicht worden toegepast, zodat LOS BLANCOS kan volstaan met een verplichting tot het versturen van een geschreven bericht aan al haar afnemers waarin deze in kennis worden gesteld van het verbod om deze inbreuk makende producten nog langer te verkopen of te koop aan te bieden of en publiciteit voor te maken, met schriftelijk bewijs aan DRAGOPAINT.

De gevraagde maatregel wordt door DRAGOPAINT niet gekoppeld aan de verbeurte van een dwangsom.

Gerechtskosten

4.33 De dagvaardingskosten zijn ten laste van de op hoofdvordering in het ongelijk gestelde partij.

Eiseres op hoofdvordering is als BTW plichtige gerechtigd op verrekening van de betaalde BTW zodat de BTW op de dagvaardingskosten niet voor toekenning vatbaar is.

Gezien de gegrondheid van de tegenvordering tot nietigverklaring, worden de rechtsplegingsvergoedingen omgeslagen.

5. Beslissing

1 Kristiaan Dehing, rechter in de rechtbank van koophandel Gent, de voorzitter en afdelingsvoorzitter wettelijk belet vervangende, zetelend op de wijze van het kort geding, bijgestaan door Myriam Geldof, griffier.

Recht doende op tegenspraak,

Recht doende op de hoofdvordering,

Verklaren deze ontvankelijk en gegrond in de volgende mate,

Stellen vast dat LOS BLANCOS door het op de markt brengen van de verfpot BETONTAC, die gebruik maakt van het woordteken en de kleurencombinatie van wit, oranje en zwart, en zoals afgebeeld in de overwegingen, inbreuk maakt op het beeldmerk van DRAGOPAINT ingeschreven als Beneluxmerk onder nummer 0970233, inbreuk heeft gemaakt op haar merkenrechten in de zin van artikel 2.20.1.b BVIE,

Stellen vast dat LOS BLANCOS door het op de markt brengen van de verfpot BETONTAC, die gebruik maakt van het woordteken en de kleurencombinatie van wit, oranje en zwart, en zoals afgebeeld in de overwegingen, inbreuk heeft gemaakt op artikel VI.104 WER

Leggen aan LOS BLANCOS op om deze inbreuk makende handelingen te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van 250 € per inbreuk makende handeling die LOS BLANCOS stelt per begonnen dag vanaf 48 uur na de betekening van deze uitspraak, met een maximum van 75.000 €.

Leggen aan verweerster op tot het terugroepen van de inbreuk makende verfpotten die zij verkocht heeft op haar eigen kosten door het versturen van een geschreven melding aan al haar afnemers waarin deze in kennis worden gesteld van het verbod om deze inbreuk makende producten nog langer te verkopen of te koop aan te bieden of er publiciteit voor te maken, met schriftelijk bewijs aan DRAGOPAINT.

Recht doende op de tegenvordering,

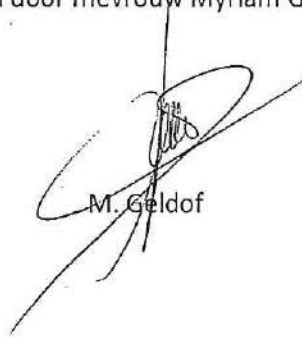
Verklaren deze ontvankelijk en als volgt gegrond,

Stellen de nietigheid vast van het Benelux woordmerk "BETON TACK", gedeponeerd in het Benelux merkenregister op 30 juni 2017 en ingeschreven in het Benelux merkenregister onder inschrijvingsnummer 1018846 voor de waren en diensten in klasse 2, en beveelt ambtshalve de doorhaling ervan.

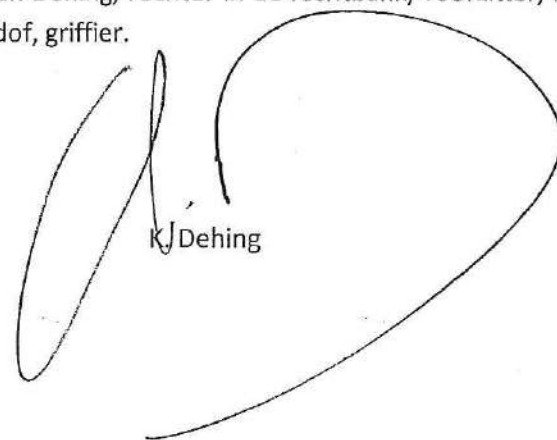
Verwijzen LOS BLANCOS in de recupereerbare dagvaardingskosten ad. 259,84 €, en slaan de rechtsplegingsvergoedingen om.

Aldus het vonnis uitgesproken op de gewone en openbare zitting van woensdag 18 april 2018.

Heeft over de zaak geoordeeld : de heer Kristiaan Dehing, rechter in de rechtbank, voorzitter; bij de uitspraak bijgestaan door mevrouw Myriam Geldof, griffier.



M. Geldof



K. Dehing