**Uitgifte**

Vonnisnummer
Repertoriumnummer 2020 / 6285
Datum van uitspraak 13 mei 2020
Rolnummer A / 19 / 06296

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op	op	op
Vrijgesteld van expeditie- recht ingevolge art. 280,9 ° W. Reg. (1° expeditie)	€	€



Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen, afdeling Antwerpen

Vonnis

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

de BVBA BLACK AND GOLD,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3583 Paal, Rijsselstraat 90, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0597.861.181,

eisende partij, vertegenwoordigd door mr Michiel VAN ROEY, advocaat, met kantoor te 1030 Schaarbeek, Roodebeeklaan 231,

TEGEN

de BV SSPCS GROUP,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 100/11, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0672.916.318,

verwerende partij, vertegenwoordigd door mr Kristof NEEFS en mr Stéphanie DE POTTER, advocaten, met kantoor te 2800 Mechelen, Kanunnik de Deckerstraat 20A.

I. SITUERING VAN HET GESCHIL

Zowel de eisende partij, de BVBA BLACK AND GOLD, als de verwerende partij, verkopen kledij en accessoire gericht op een jong publiek.

Nu verwijt BLACK AND GOLD SSPCS een logo te gebruiken dat aanleunt bij haar eigen tekens, en daardoor verwarring op de markt te stichten. Zij vordert dan ook de staking van het gebruik van dit logo.

II. PROCEDUREVERLOOP

BLACK AND GOLD heeft het geding ingeleid bij dagvaarding betekend op 18 oktober 2019.

Bij beschikking gewezen op 23 oktober 2019 werd aan partijen krachtens artikel 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek akte gegeven van de conclusietermijnen die zij waren overeengekomen.

Bij beschikking gewezen op 4 februari 2020 werden aan partijen krachtens artikel 748, § 2 nieuwe conclusietermijnen toegekend.

De zaak werd door een beschikking gewezen op 12 maart 2020 vastgesteld en in beraad genomen op de openbare zitting van 8 april 2020 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 ‘syntheseconclusie na beschikking conform 748 § 2 Ger W’ neergelegd op 18 februari 2020 en de stukken neergelegd op 21 februari 2020 door BLACK AND GOLD,
- de syntheseconclusie neergelegd op 3 maart 2020 en de stukken neergelegd door SSPCS.

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

III. DE VORDERINGEN

De vordering van BLACK AND GOLD strekt ertoe

- te horen vaststellen dat SSPCS met de exploitatie van haar kledij voorzien van het Litigieuze Logo een inbreuk maakt op (i) de merkenrechten van B&G in de zin van artikel 2.20.2.b) en d) BVIE, evenals op de (ii) de auteursrechten van B&G in de zin van XI. 165 WER en SSPCS zich schuldig maakt aan (iii) oneerlijke mededinging jegens B&G in de zin van artikel VI.104 WER en misleidende reclame in de zin van artikel VI.97 WER;
- SSPCS onmiddellijk de staking te horen bevelen van enige inbreuken op de merkenrechten en/of auteursrechten van B&G en daartoe onder meer SSPCS te horen bevelen het aanbieden, vervaardigen, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, in voorraad hebben en/of gebruiken van producten voorzien van een Litigieuze Logo, alsmede ieder gebruik van tekens die identiek of overeenstemmend zijn met Skull logo's en Merken van B&G, en meer in het bijzonder zich te onthouden van ieder gebruik van het Litigieuze Logo op haar sociale media- pagina's en website, dit alles vanaf 48 uur na de betekening van het tussen te komen vonnis;
- SSPCS te horen bevelen om op haar kosten alle inbreukmakende producten met daarop het Litigieuze Logo te centraliseren en vervolgens op haar kosten te vernietigen, en daarvan de bewijzen over te maken aan B&G binnen de 14 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per dag vertraging in de mededeling van de stukken waaruit blijkt dat de producten werden vernietigd en per product dat nog in enige (web)winkel kan worden aangetroffen vanaf 14 dagen na de betekening van dit vonnis;
- SSPCS te horen bevelen om, onder verbeurte van een dwangsom, door een revisor gemaakte opgave aan B&G te verschaffen, met aanhechting van kopie van alle ter staving van die opgave relevante documenten, van:

- a. de totale hoeveelheid door SSPCS gefabriceerde, bestelde, aangekochte en verkochte inbreukmakende goederen voorzien van een Litigieuze Logo, met opgave van de verkoopprijs;
 - b. de door SSPCS betaalde inkooprijzen voor de inbreukmakende goederen voorzien van een Litigieuze Logo;
 - c. de totale hoeveelheid in voorraad zijnde inbreukmakende goederen voorzien van een Litigieuze Logo;
 - d. de namen en de adressen van alle bij de productie en verhandeling van de inbreukmakende goederen betrokken (rechts-)personen, meer in het bijzonder de namen en adressen van de rechtspersonen die de inbreukmakende goederen aan SSPCS hebben geleverd / voor hen hebben geproduceerd;
- *“SSPCS te [horen] bevelen aan B&G ten titel dwangsom van € 5.000,00, althans een door [de rechtbank] vast te stellen bedrag, voor iedere overtreding van één van de hiervoor genoemde bevelen, dan wel, naar keuze van B&G, voor iedere dag of dagdeel dat SSPCS in strijd handelt met enig bovengenoemd bevel, of enig gedeelte daarvan;” (sic)*
 - te horen vaststellen dat SSPCS met de registratie van haar Litigieuze Merk (Benelux merk 1031724) zich schuldig maakt aan een merkregistratie te kwader trouw en dit merk nietig te verklaren.

SSPCS formuleert een tegenvordering opdat het Benelux-merk met nummer 1036038 nietig zou worden verklaard.

Zij stelt ook een tussenvordering opdat BLACK AND GOLD zou worden veroordeeld tot overlegging van de inhoud van wat zij tussen 20 september en 18 oktober 2019 van haar Instagramaccount zou hebben verwijderd.

IV. BEOORDELING

A. HET MERKENRECHT

1. De tekens in kwestie

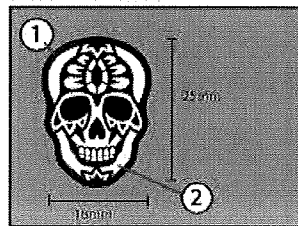
1. BLACK AND GOLD is houder, dan wel licentiehouder van de volgende Benelux beeldmerken (achtereenvolgens worden telkens het beeldmerk zoals geregistreerd weergegeven, gevolgd door het registratienummer, de term waarbij BLACK AND GOLD ernaar in conclusies verwijst en de term zoals SSPCS ernaar in conclusies verwijst):



0975675

*Skull 1**Black and Gold merk*

SKULL EMBRO



1011221

*Skull 2**Skull Embro merk*

1036038

*Skull 3**Sion 1 merk*

[Er bestaat een *Sion 2* merk, dat overeenstemt met *Skull 3* / *Sion 1* maar zonder de tekst. Dit merk (met inschrijvings- en depotnummer 1402545) is in dit kader niet relevant.]

Ter discussie staat het gebruik van het volgende teken door SSPCS, dat zij ook als merk heeft laten registreren als Benelux beeldmerk:



1031724

*Litigieuze Logo**Suspicious merk*

2. Het merk *Skull 3* / *Sion 1*

2. In eerste orde werpt SSPCS op dat de vordering van BLACK AND GOLD ontoelaatbaar zou zijn voor zover zij steunt op het Benelux-beeldmerk met nummer 1036038, dat partijen aanduiden als *Skull 3* dan wel *Sion 1*.

3. Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan een rechtsvordering niet worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen.

De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt het betwist, belang en hoedanigheid om de vordering in te stellen. Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het ingeroepen subjectief recht betreft dus niet de toelaatbaarheid, maar de gegrondheid van de vordering.

4. BLACK AND GOLD voert aan licentiehouder van dit merk te zijn, wat haar meteen het nodige belang geeft om deze vordering te stellen. Haar vordering moet daarom alleszins worden toegelaten.

5. Krachtens artikel 2.32, 4. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom kan de licentiehoudster een vordering wegens inbreuk op een merk alleen instellen met toestemming van de houder van dat merk.

6. Bij mail van 17 december 2019 heeft de zaakvoerder van BLACK AND GOLD, tevens merkhoudster, bevestigd de toestemming voor deze procedure te geven aan de advocaat van deze laatste. Weliswaar staat hier niet zwart op wit dat er een licentie werd verleend, maar zonder dit gegeven zou het bericht zinledig zijn.

7. Dit volstaat dan ook om BLACK AND GOLD de mogelijkheid te geven de vordering aan licentiehoudster te kunnen instellen.

3. *De nietigheidsvordering ten aanzien van het Benelux merk met nummer 1036038*

8. Bij tegenvordering maakt SSPCS aanspraak op de nietigverklaring van het Benelux merk met nummer 1036038 waarvan BLACK AND GOLD houder is.

9. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de stakingsrechter om kennis te nemen van hoofdvorderingen tot nietigverklaring van merken.

4. *De verweten merkinbreuken*

10. BLACK AND GOLD verwijt SSPCS inbreuken op de rechten die zij als houder, dan wel licentiehoudster van de merken in kwestie geniet.

11. Krachtens artikel 2.20, 1. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom heeft de houder van een ingeschreven merk een uitsluitend recht. Krachtens artikel 2.20, 2., b en d. kan de merkhoudster iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden

- gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk (b.);
- 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 (d.).

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit

gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.¹

12. De merken van BLACK AND GOLD enerzijds, en het merk van SSPCS anderzijds hebben als gemeenschappelijk element een schedel. Daar houdt het ook grotendeels mee op.

Het merk *Skull 1 / Black and Gold merk* is van een volstrekt andere stijl dan het merk van SSPCS: de schedel is veel 'realistischer' afgebeeld, dus minder gestileerd, er is qua stijl geen verwijzing naar de *Día de los Muertos*-iconografie, de tanden zijn prominent aanwezig en scherper dan natuurlijk zodat een roofdier-effect ontstaat, de ogen zijn leeg en de schedel is niet voorzien van versieringen, met uitzondering van een edelsteen op het voorhoofd. Essentieel echter — en hier maakt BLACK AND GOLD ten onrechte (en op de grens van het misleidende af) abstractie van in haar vergelijkingen in conclusies — bevat het merk een verbaal component in de woorden *Black and gold* in pseudo-handschrift onder de schedel. Dit alles zorgt voor een gans andere totaalindruk, die verwarring bij de gemiddelde consument uitsluit.

Het merk *Skull 2 / Skull embro merk* werd door een vergissing van BLACK AND GOLD gedeponeerd als een ontwerptekening, met een blauwe achtergrond en technische verwijzingen. Uit het registratievereiste van merken volgt dat het met het merk als gedeponeerd is dat de vergelijking moet worden gemaakt, niet met een interpretatie of correctie ervan. Ook hier is dan ook geen enkele verwarring mogelijk. Het blauwe veld en de technische aanduidingen zijn niet zomaar details die de gemiddelde consument zomaar mentaal zal wegabstraheren.

Het merk *Skull 3 / Sion 1 merk* is dan weer wel opgesteld in een stijl die dichter aansluit bij de *Día de los Muertos*-stijl, maar met een vette pen. De schedel is echter grotendeels overdekt met de woorden *Black and Gold*, waarbij de letters van *and* erin geïncorporeerd zijn (*a* en *d* als de ogen, *n* als de neusholte). Deze elementen zorgen ook hier voor een afwezigheid van verwarringsgevaar bij de gemiddelde consument.

Hier anders over oordelen zou, gelet op de aanzienlijke verschillen, impliceren dat BLACK AND GOLD het gebruik van eender welke schedels als merk voor kleding kan monopoliseren, wat vanzelfsprekend een stap te ver is. Dit geldt evenzeer voor wat van ver of van dichtbij te maken heeft met de *Día de los Muertos*: zoals gezegd moet worden vergeleken met de merken zoals gedeponeerd, en het verhaal erachter is in dit kader niet relevant.

13. Wat artikel 2.20, 1., d. betreft (het gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten), moet alleszins worden vastgesteld dat de voorliggende situatie hier niet aan voldoet.

Het gaat hier om de situatie van een gebruik door een derde van andermans merk, maar waarbij dat gebruik niet tot doel heeft de herkomst van de waren of diensten uit een bepaalde onderneming aan te duiden.

¹ Zie HvJ 11 november 1997, *Sabel*, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punt 23.

De situaties die BLACK AND GOLD hier aanduidt (de vermelding online, op sociale media, op kortingsbonnen,...) hebben allemaal echter te maken met het onderscheidend karakter van het merk van SSPCS in het economisch verkeer.

14. Er kan dan ook merkinbreuk worden vastgesteld vanwege SSPCS.

5. De auteursrechten

15. BLACK AND GOLD verwijt SSPCS verder inbreuk te maken op de auteursrechten die zij zou bezitten op de logo's die zij als merk heeft gedeponeerd.

16. Krachtens artikel XI.165, § 1 van het Wetboek Economisch Recht heeft alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren.

De bescherming die de auteur geniet geldt evenwel slechts met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.²

Een intellectuele schepping is een eigen schepping van de auteur wanneer zij de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid. Dat is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzen.³

Aan dit oorspronkelijkheidscriterium is voldaan wanneer de maker ervan zijn creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes en zo in staat is zijn werk een 'persoonlijke noot' te geven.⁴

Krachtens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert. Op de titularis van auteursrechtelijke bescherming rust dan ook een stelplicht. Indien — zoals hier het geval is — de originaliteit van het werk in kwestie betwist wordt, moet deze partij de originaliteit aantonen en duidelijk maken welke elementen van het werk origineel zijn omdat zij de uitdrukking vormen van de persoonlijkheid van de auteur, dus waarop hij zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzen.⁵

² HvJ 16 juli 2009, *Infopaq I*, C-5 / 08, ECLI:EU:C:2009:465, punt 37.

³ HvJ 1 december 2011, *Painer*, C-145 / 10, ECLI:EU:C:2011:798, punten 88 en 89 en Cass. 31 oktober 2013 (C.12.263.N) met concl. adv.-gen. A. VAN INGELGEM.

⁴ HvJ 1 maart 2012, C-604/10, *Football Dataco Ltd t Yahoo! UK Ltd*, ECLI:EU:C:2012:115, punt 38.

⁵ Vgl. TGI Parijs 7 september 2017, *PIDB 2017*, afl. 1080, III-703 ("*[S]i la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un*

Het volstaat dus niet dat er een keuzevrijheid bestond, de eiser moet nog steeds aantonen hoe deze keuzevrijheid concreet werd benut.

17. BLACK AND GOLD blijft volstrekt in gebreke aan te tonen welke vrije en creatieve keuzes de fysieke personen die deze logo's hebben ontworpen (haar zaakvoerder in één geval en een derde in de twee andere gevallen) hebben gemaakt en die tot originaliteit, dus tot auteursrechtelijke bescherming zouden moeten leiden. Zij beperkt zich in conclusie tot de bewering "*Het is duidelijk dat de oprichters van B&G en de professionele designer van B&G op creatieve wijze te werk zijn gegaan bij het ontwerpen van de Skull logo's.*". Vanzelfsprekend volstaat dit niet om originaliteit te bewijzen.

Zeker wanneer de materie binnen een bepaalde stijl moet worden geplaatst, en waar de ontwerpers zoals BLACK AND GOLD zelf verklaart inspiratie hebben gezocht in een bepaalde culturele achtergrond (de *Día de los Muertos*-iconografie) moet op des te precieze wijze worden aangegeven wat de werken in kwestie onderscheidt van het referentiekader.

18. Dit gebeurt hier zoals gezegd geenszins. Ook de auteursrechtelijke vordering moet daarom worden afgewezen als ongegrond.

fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'explicitier les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction [...] commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'originalité."). In dezelfde zin: TGI Parijs 21 september 2017, PIBD 2017, afl. 1086, III-67, en zelfs nog beknopter: "*[L]orsque cette protection est contestée, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité*" (Parijs 2 oktober 2018, PIBD 2018, afl. 1106, III-782).

Vgl. TGI Parijs 13 september 2013, PIDB 2013, afl. 995, III-1619 ("*Il se déduit [...] le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par ceux qui s'en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d'identifier les éléments traduisant leur personnalité. En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une œuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n'est par définition pas l'auteur des œuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l'auteur. Ainsi, le Tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l'œuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu'apprécier le caractère protégeable de l'œuvre au vu des éléments revendiqués par l'auteur et des contestations émises par ses contradicteurs.*") en TGI Parijs 3 oktober 2013, PIDB 2014, afl. 997, III-44 en, wat betreft modellen, HJEU 19 juni 2014, *Karen Millen Fashions*, C-345/13, ECLI:EU:C:2014:2013, punt 47, waar het Hof stelde dat de houder "*moet aangeven in welk opzicht dat model een eigen karakter heeft, dat wil zeggen dat hij moet aangeven welk kenmerk of welke kenmerken van het betrokken model, volgens hem, dat model een eigen karakter geven*".

6. De eerlijke marktpraktijken

19. Tenslotte verwijt BLACK AND GOLD aan SSPCS een schending van de eerlijke marktpraktijken.

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

Krachtens artikel VI.97 van het Wetboek Economisch Recht wordt als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de commerciële oorsprong, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

21. Vooreerst verwijt BLACK AND GOLD naar haar verwijten van merk- en auteursrechtelijke inbreuken.

Hoger werd reeds aangegeven dat er geen inbreuken op dit vlak kunnen worden vastgesteld.

22. Op vage wijze verwijt BLACK AND GOLD SSPCS ook parasitaire aanhaking.

23. 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. Dit handelen kan echter onrechtmatig zijn op grond van het behalen van een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen. Die andere redenen bestaan niet alleen uit de miskenning van intellectuele eigendomsrechten of verwarringstichtende reclame maar kunnen elke vorm van onrechtmatig gedrag zijn.⁶

Hieruit volgt dat de loutere kopie in de regel niet onrechtmatig is, tenzij begeleidende omstandigheden dit gevolg wel hebben.⁷

24. BLACK AND GOLD levert geen bewijs van deze 'begeleidende omstandigheden'. Er kan dan ook geen schending van de eerlijke marktpraktijken worden vastgesteld.

⁶ Zie Cass. 29 mei 2009, C.06.139.N.

⁷ Vgl. A. PUTTEMANS, "Introduction générale, principes et interrogations ; Réflexions autour de l'arrêt Noël Marquet de la Cour de cassation", in A. PUTTEMANS, J. DE WERRA, Y. GENDREAU (eds), *Propriété intellectuelle et concurrence déloyale; Les liaisons dangereuses?*, Larcier, 2017, (9) 25 – 29, nrs 16 – 17 en J.-F. PUYRAIMOND, "Du parasitisme à l'abus de la liberté de copie", in o.c., (81) 90 – 92, nr 8.

B. DE TEGENVORDERING

25. Bij tegenvordering maakt SSPCS aanspraak op de nietigverklaring van het merk *Skull 3 / Sion 1* wegens voorgebruik van haar eigen merk (*Suspicious* merk).

26. Krachtens artikel 2.28, 2. Van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom kan de nietigheid op relatieve gronden worden ingeroepen door iedere belanghebbende, wanneer de houder van het oudere merk bedoelde rechten mag uitoefenen aan het geding deelneemt.

Krachtens artikel 2.2ter, 1., b. kan een merk nietig worden verklaard als het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.

27. Hierboven werd reeds vastgesteld dat er tussen de merken in kwestie geen verwarringsgevaar bestaat. Om diezelfde reden is de tegenvordering tot ongegrond.

C. DE TUSSENVORDERING VAN SSPCS

28. Bij tussenvordering maakt SSPCS aanspraak op de veroordeling van BLACK AND GOLD om de inhoud voor te leggen van hetgeen BLACK AND GOLD in de periode tussen 20 september en 18 oktober 2019 van haar Instagramaccount zou hebben verwijderd.

29. Wanneer er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een partij een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake dienend feit, kan de rechter krachtens artikel 8787 van het Gerechtelijk Wetboek bevelen dat het stuk of een eensluidend verklaard afschrift ervan bij het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd.

30. Indien SSPCS meent dat deze verwijdering op één of andere wijze als een valsheid zou moeten worden gekwalificeerd, moet zij op de geëigende manier haar verantwoordelijkheden nemen.

Deze gevraagde gegevens zijn evenwel niet relevant bij de beoordeling van dit geschil, zodat deze vordering moet worden afgewezen.

V. DE PROCESKOSTEN

31. 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.

32. 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 (hoofd)vordering te worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 559, 561, 562 en 618, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek.

33. Volgens deze regels is de vordering van BLACK AND GOLD niet in geld waardeerbaar. Conform ditzelfde K.B. ligt de rechtsplegingsvergoeding vervat tussen € 90,00 en € 12.000,00, met een basisbedrag van € 1.440,00.

34. SSPCS maakt terecht aanspraak op de maximale rechtsplegingsvergoeding. Uit de stukken die partijen bijbrengen, blijkt dat SSPCS via haar toenmalige raadslieden op 27 september 2019 (stuk 9b van BLACK AND GOLD, E2 van SSPCS) in detail heeft geantwoord op de ingebrekestelling van BLACK AND GOLD van 17 september 2019 (stukken 9a, respectievelijk E1). Dit antwoord is, globaal genomen, volledig terecht. Toch heeft dit bij BLACK AND GOLD geen reflectie teweeggebracht en is zij doorgegaan met dezelfde aanspraken in rechte te formuleren, die zoals gebleken over de hele lijn onterecht zijn. De rechtbank wil nog wel aannemen dat de wijziging in proporties van de schedel van het merk *Skull 1* in conclusies van BLACK AND GOLD niet voortvloeit uit kwade trouw maar enkel uit onhandigheid, maar alleszins moet worden vastgesteld dat de vergelijking met abstractie van de verbale component niet volledig intellectueel eerlijk is. Bovendien beroept BLACK AND GOLD zich op een merk (*Skull 2*) dat, door haar eigen fout bij de registratie ervan, volledig irrelevant is. Wat de vordering gebaseerd op het auteursrecht betreft stelt zij dan weer een vordering die niet voldoet aan haar eigen stelplicht.

Uiteindelijk stelt zij een vordering voor dewelke de rechtbank manifest onbevoegd is.

Deze elementen brengen met zich mee dat SSPCS meer aanzienlijke kosten aan bijstand van advocaten heeft moeten maken dan moest BLACK AND GOLD haar vordering op meer zorgvuldige wijze hebben doordacht.

35. De vordering tot optrekking van de rechtsplegingsvergoeding tot het wettelijk toegelaten maximumbedrag is dan ook terecht.

VI. BESLISSING

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

- zij verklaart de hoofdvordering tot staking toelaatbaar doch ongegrond en wijst ervan af,
- zij verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de nietigheidsvordering van het merk 1031724,
- zij verklaart de tegenvordering tot nietigverklaring van het merk 1036038 toelaatbaar doch ongegrond en wijst ervan af,
- zij verklaart de tussenvordering tot overlegging van stukken toelaatbaar doch ongegrond en wijst ervan af,
- zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend,

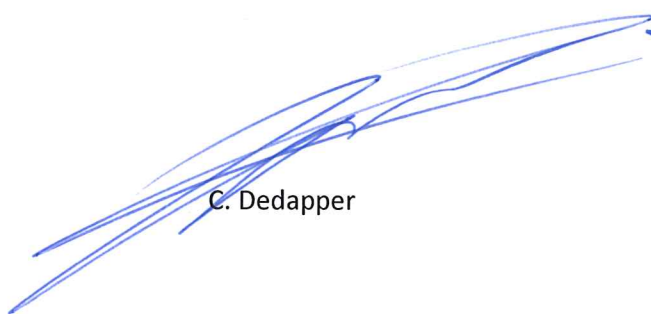
- zij verwijst de BVBA BLACK AND GOLD in de kosten van het geding, die door de BVBA SSPCS GROUP worden begroot, en door de rechtbank worden vereffend op de rechtsplegingsvergoeding van € 12.000,00,
- zij veroordeelt BVBA BLACK AND GOLD tot betaling van de rolrechten van € 165,00 aan de FOD Financiën, na uitnodiging hiertoe.

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

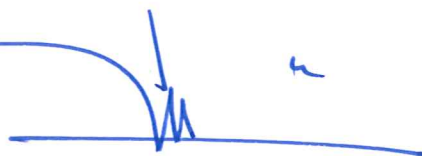
F. BLOCKX, rechter, waarnemend voorzitter,

C. DEDAPPER, griffier,

en uitgesproken in openbare zitting op **13 mei 2020** door de voorzitter, bijgestaan door de griffier.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

C. Dedapper

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of vertical strokes followed by a horizontal line and a small flourish.

F. Blockx