

2775
Ø



Repertoriumnummer 2015/6539
Datum van uitspraak 08 september 2015
Rolnummer 2014/AR/1001

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

Merken
Vordering tot vervallenverklaring
Vordering tot staking art. 9.1 b)
GMVO

Kenniggeving
art. 703 Economie
gedaan op 16/03/2015

Industrias E Comercio de Calçado
ICC
t/
AB Safety

Hof van beroep Brussel

Arrest

8^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangevraagd op 11 SEP. 2015
Niet te registreren D'HOGHE K.

COVER 01-00000267779-0001-0023-01-01-1



Gemeenschapsmerken
art. 703 Economie
t/d

2774

De vennootschap naar Portugees recht INDUSTRIAS E COMERCIO DE CALCADO I.C.C., met maatschappelijke zetel te Portugal, 4810-718 Guimarães, Sol-Pinheiro, woonstkeuze doend bij haar raadsman,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Alex TALLON, advocaat te 1000 BRUSSEL, Zavelstraat 13;

tegen

AB SAFETY NV, met maatschappelijke zetel te 2550 KONTICH, Prins Boudewijnlaan 5,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Bruno VANDERMEULEN en Mr. Guillaume DE VILLEGAS, advocaten te 1050 BRUSSEL, Louisalaan 235 bus 1.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 6 maart 2014 werd uitgesproken door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig voor Industrias e Comercio de Calcado ICC, appellante, neergelegd ter griffie van het hof op 25 april 2014. Het is regelmatig naar de vorm.



I. De bestreden beslissing

1. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter :
 - de vordering van Industrias e Comercio de Calcado ICC tot nietigverklaring van het merk van AB Safety afgewezen bij gebrek aan rechtsmacht;

┌ PAGE 01-00000267779-0002-0023-01-01-4 ┐



27K

- de hoofdvordering van Industrias e Comercio de Calcado ICC ontvankelijk maar ongegrond verklaard;
- de vordering van AB Safety ontvankelijk en gegrond verklaard in de mate dat :
 - vastgesteld werd dat het Gemeenschapsmerk  ingeschreven onder nr. 3048352 niet op normale wijze werd gebruikt in de Gemeenschap gedurende de termijn voorgeschreven in artikel 51 van Verordening 207/2009 voor alle waren waarvoor het is ingeschreven in klassen 3, 9, 18 en 25;
 - de voormelde inschrijving dienvolgens vervallen werd verklaard voor alle waren waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven in klassen 3, 9, 18 en 25;
 - de schrapping werd bevolen van het Gemeenschapsmerk  met nr. 3048352 in de klassen 3, 9, 18 en 25 in het Europees merkenregister; werd bevolen aan Industrias e Comercio de Calcado ICC om de griffie van de rechtbank van koophandel onverwijld te informeren over de datum waarop het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan; de griffie vervolgens werd bevolen om, behoudens in geval van hoger beroep, overeenkomstig artikel 100 § 6 een afschrift van de in kracht van gewijsde gegane beslissing aan het BHIM te zenden;
- Industrias e Comercio de Calcado ICC veroordeeld in de kosten van het geding.

II. De vorderingen van de partijen voor het hof

2. Industrias e Comercio de Calcado ICC verzoekt het hof om :

“Het bij huidig verzoekschrift ingesteld hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;

En dienvolgens;

(...) het vonnis *a quo*, teniet te doen, en opnieuw wijzende en doende hetgeen de eerste rechter had moeten doen :

Met betrekking tot de tegenvordering van de huidige geïntimeerde, deze ongegrond te verklaren en bijgevolg voor recht te zeggen dat het Gemeenschapsmerk nr. 3048352 van (Industrias e Comercio de Calcado ICC) het voorwerp uitmaakt van ernstig gebruik en niet kan worden vervallen verklaard

PAGE 01-00000267779-0003-0023-01-01-4



276

- in hoofdorde voor goederen van de klassen 3, 9, 18 en 25;
- in subsidiaire orde, voor veiligheidsschoenen geregistreerd onder klasse 9 en 25

Wat de oorspronkelijke hoofdvordering betreft,

Deze ontvankelijk en gegrond te verklaren,

Derhalve te bevelen dat (AB Safety) alle productie, distributie, commercialisering en publiciteit van al haar producten in de markt onder het merk of teken GO SAFE, zowel het oude als het nieuwe, dient stop te zetten vanaf de betekening van het tussen te komen arrest en dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 € per dag en per product dat de productie, distributie, commercialisering en publiciteit onder het litigieuze merk GO SAFE nog plaatsvindt;


(AB Safety) te veroordelen tot de kosten van beide aanleggen, dit met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding voor elke aanleg;"

3. AB Safety verzoekt het hof :

"In hoofdorde,

Het bestreden vonnis integraal te bevestigen, en (Industrias e Comercio de Calçado ICC) te veroordelen tot de kosten van beide procedures, zoals (...) begroot;

In ondergeschikte orde,

- Vast te stellen dat het Gemeenschapsmerk  met nummer 3048352 enkel op normale wijze werd gebruikt in de Gemeenschap gedurende de termijn voorgeschreven in artikel 51 van de Verordening 207/2009 voor "veiligheidsschoenen" in klasse 9;
- En dienvolgens de voormelde merkinschrijving vervallen te (...) verklaren voor alle waren waarvoor het is ingeschreven in klassen 3, 9, 18 en 25 behoudens voor "veiligheidsschoenen" in klasse 9;



277

- En dienvolgens, conform met het voorgaande, de gedeeltelijke schrapping te bevelen van de voormelde merkinschrijving in het Europees merkenregister en, overeenkomstig artikel 100, § 6 van de Verordening 207/2009, de griffie te bevelen een afschrift van het tussen te komen arrest aan het BHIM te verzenden zodra het in kracht van gewijsde zal zijn getreden;

In ondergeschikte orde, de stakingsvordering van (Industrias e Comercio de Calcado) ICC tegen het aangevochten  teken van AB Safety ongegrond te verklaren;

In meer ondergeschikte orde,

- Een eventuele stakingsvordering van (Industrias e Comercio de Calcado) ICC tegen het aangevochten  teken van AB Safety uitdrukkelijk te beperken tot dat welbepaalde complexe teken;
- Voor recht te zeggen dat een eventueel stakingsbevel tegen het aangevochten teken pas zal ingaan na 1 januari 2015, en elk ruimer geformuleerd stakingsbevel pas dwangsommen zal verbeuren na een periode van 6 maanden na betekening van het tussen te komen arrest;
- de gevorderde dwangsom te herleiden tot 100 € per dag dan wel per vastgestelde overtreding van het gevraagde stakingsbevel, en de eventueel verbeurde dwangsommen te plafonneren tot maximum 100.000 €;

In elk geval,

- Aan geïntimeerde akte te verlenen van haar engagement om vanaf 1 januari 2015 elk gebruik van het aangevochten teken  te staken en gestaakt te houden, en vanaf die datum nog slechts gebruik te maken van het teken , waarover een eventueel inbreukverbod zich niet zal kunnen uitstrekken;
- ICC te veroordelen tot alle kosten van het geding in beide instanties, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding;"



III. De relevante feiten

4. Industrias e Comercio de Calçado ICC, hierna Industrias, is een vennootschap naar Portugees recht die opgericht werd in 1986 en die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en verkoop van veiligheidskledij – en schoenen.

De producten van Industrias worden hoofdzakelijk in gespecialiseerde handelszaken verkocht. De veiligheidsschoenen die door Industrias worden verkocht, zijn hoofdzakelijk bestemd voor professionelen in de bouw.

AB Safety maakt deel uit van de Z&V-Group, die zich specialiseert in de ontwikkeling en distributie van veiligheidsproducten en het verlenen van diensten die de veiligheid en het welzijn op de werkvloer optimaliseren.

AB Safety concentreert zich binnen de Z&V-Group voornamelijk op de ontwikkeling en verdeling van veiligheidsproducten zoals onder meer werk- en veiligheidskleding, werk- en veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Zij verdeelt deze onder haar eigen merk "ARTELLI" en onder het merk "Go Safe" (zie hieronder). Zij heeft in haar aanbod echter ook producten van andere fabrikanten en merken.

De ARTELLI, BUSTERS en GO SAFE merkproducten worden verkocht in eigen verkooppunten en in gespecialiseerde technische handelszaken.

5. Op 11 februari 2003 werd door Industrias het volgende merk gedeponeerd bij het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt, hierna BHIM :



Het voormelde woord/beeldmerk werd ingeschreven op 3 december 2004 onder nr. 3048352 voor de volgende waren in klassen 3, 9, 18 en 25 :

PAGE 01-00000267779-0006-0023-01-01-4



2779

- Klasse 3: Niet-medische preparaten voor de lichaamsverzorging, met name huidreinigings- en huidbeschermingsproducten;
- Klasse 9: Veiligheidskleding, -schoenen en -helmen; werkhelmen;
- Klasse 18: Goederen van leder en andere materialen (voor zover begrepen in klasse 18), in het bijzonder zakken voor spijkers en gereedschapshouders;
- Klasse 25: Kledingstukken, met name werk- en vakkleding; riemen van leder; schoeisel, met name werkschoenen; hoofddeksels.

6. Op 31 mei 2012 heeft AB Safety het volgende beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau :





Het merk werd gedeponeerd voor de volgende waren in klassen 9 en 25 :



- Klasse 9: Werk- en veiligheidskleding; werk- en veiligheidshandschoenen; veiligheidsschoenen;
- Klasse 25: Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.


Tegen de merkaanvraag werd geen oppositie ingesteld, noch door Industrias noch door een derde, zodat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, hierna BBIE, op 10 september 2012 overging tot inschrijving van dit merk in het Benelux-merkenregister onder nr. 920843.

7. Op 26 november 2012 ontving AB Safety een ingebrekestelling van de raadsman van Industrias.

ICC meende dat de registratie en het gebruik van het Benelux merk  door AB Safety tot verwarringsgevaar bij het publiek kon leiden en afbreuk deed aan het onderscheidend vermogen van haar Gemeenschapsmerk . In deze context, stelde Industrias via



voornoemde brief AB Safety in gebreke om (i) onmiddellijk het gebruik van het Benelux-merk  te staken en gestaakt te houden, (ii) onmiddellijk het Benelux-merk  door te halen en (iii) zich te onthouden van het gebruik en/of de inschrijving van merken die inbreuk zouden maken op merken van Industrias.

Aangezien het  merk van Industrias ingeschreven is sinds 3 december 2004, en dus onderhevig is aan een gebruiksplicht (cfr. hieronder), verzocht AB Safety in antwoord op de ingebrekestelling d.d. 26 november 2012 van de raadsman van Industrias dat deze laatste het bewijs van normaal gebruik van haar Gemeenschapsmerk gedurende de laatste vijf jaar zou voorleggen.

AB Safety ontving daarop een aantal stukken ter staving van het beweerd normaal gebruik door Industrias van het door haar ingeroepen Gemeenschapsmerk (stukken 4.a tem 4.c van AB Safety).

8. Op 10 juli 2013 ging Industrias over tot dagvaarding van AB Safety voor de eerste rechter.

9. Op 16 juni 2014 is AB Safety overgegaan tot het depot van onderstaand woord/beeldmerk :



IV. Beoordeling

10. De oorspronkelijke dagvaarding van Industrias, zoals geformuleerd voor de eerste rechter, strekte ertoe om het Benelux-merk  van AB Safety nietig te horen verklaren.



2781

AB Safety concludeerde voor de eerste rechter tot de onbevoegdheid van deze laatste wat de voormelde vordering van Industrias betrof.

Bij het bestreden vonnis verklaarde de eerste rechter zich zonder rechtsmacht wat betreft de vordering van Industrias tot nietigverklaring van het Benelux-merk  van AB Safety.

Er werd door Industrias geen hoger beroep ingesteld tegen dit onderdeel van het vonnis d.d. 6 maart 2014.

De vordering van AB Safety tot vervallenverklaring van het merk  van Industrias

11. Artikel 51.1 a. van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk ("GMVO") luidt als volgt :

De rechten van de houder van het Gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard: (a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een Gemeenschapsmerk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering of van de reconventionele vordering, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas getroffen wordt, nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld;"

Artikel 52 GMVO bepaalt :

Indien de grond van verval slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven, worden de rechten van de merkhouder alleen voor de betrokken waren of diensten vervallen verklaard.

Een "normaal gebruik" is een autonoom Unierechtelijk begrip.

PAGE 01-00000267779-0009-0023-01-01-4



2782

Volgens vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie moet onder normaal gebruik van een merk worden verstaan: een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben (HvJ, 11 maart 2003, *Ansul BV en Ajax Brandbeveiliging BV*, C-40/01, § 36; HvJ, 19 januari 2009, *Silberquelle GmbH / Maselli-Strickmode GmbH*, C-495/07, § 17)

Hieruit volgt dat een normaal gebruik van een merk veronderstelt dat dit wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden (HvJ, 11 maart 2003, *Ansul BV en Ajax Brandbeveiliging BV*, C-40/01, § 37; HvJ, 19 december 2012, *Leno Merken BV / Hagelkruis Beheer BV*, C-149/11, § 29).

Bij de beoordeling of een normaal gebruik van een merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid (i) de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, (ii) de aard van die waren of diensten, (iii) de kenmerken van de markt en (iv) de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJ, 19 december 2012, *Leno Merken BV / Hagelkruis Beheer BV*, C-149/11, § 29).

Een de minimis-regel kan niet weerhouden worden. Zelfs een minimaal gebruik kan voldoende zijn om een normaal gebruik te rechtvaardigen.


Normaal gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (Ger. EU, 19 april 2013, *Luna International Ltd / BHIM en Asteris Industrial and Commercial Company SA*, T-454/11, § 29; Ger. EU, 6 oktober 2004, *Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG / BHIM en Krafft SA*, T-356/02, § 28).

Normaal gebruik kan ook plaatsvinden door een derde, met de toestemming van de merkhouder.



2784

(1) De Belgische vennootschap Safetimo is een verdeler van de Go Safe producten van Industrias in de Benelux. Haar productaanbod toont aan dat zij veiligheidsschoenen onder het merk Go Safe van Industrias te koop aanbiedt. Dit wordt trouwens bevestigd door facturen die door Industrias worden neergelegd onder haar stuk 6, die hieronder nader worden besproken, en waarvan er een groot aantal werden opgesteld ter attentie van Safetimo.

Industrias legt onder meer een brochure neer (haar stuk 4.5). Op de voorzijde staat het  merk van Industrias afgedrukt. Het merk staat eveneens en op prominente wijze afgedrukt binnen in de brochure, boven een schoen die onder het merk verkocht wordt en waarvan het type wordt aangeduid met "Eco Bau". De brochure zelf is niet gedateerd, doch er wordt een factuur d.d. 31 maart 2010 neergelegd van een drukker, te weten J. Dieu-Brichart, waaruit voldoende blijkt dat de betrokken brochure in 2010 door Safetimo besteld werd (stuk 4.5 van Industrias). De bestelde brochure is er immers één die helemaal uitgevoerd werd conform de omschrijving opgegeven in de factuur waarvan sprake (op glanspapier, met twee "omega"-punten, ...). Er wordt melding gemaakt van het gegeven dat de brochure 32 bladzijden telt en een omslag. Het betreft met andere woorden een brochure die, met de omslag inbegrepen, 36 bladzijden telt (de omslag telt vier bladzijden, met name twee bladen die telkens recto-verso bedrukt zijn) en geen 34 bladzijden, zoals door AB Safety wordt aangevoerd.

De factuur van J. Dieu-Brichart d.d. 31 maart 2010 dateert bovendien uit een periode waarin er veel facturen voor levering van Go Fast veiligheidsschoenen opgesteld werden door Industrias ter attentie van Safetimo (stuk 6 van Industrias), verkoper van de betrokken schoenen, hetgeen haar behoefte aan de betrokken brochure verklaart.

De neergelegde brochure is opgesteld in het Engels, zijnde een taal waarvan algemeen geweten is dat zij gebruikt wordt in handelsrelaties in de Benelux.

(2) Industrias legt een hele reeks facturen neer (haar stuk 6). Een deel van deze facturen (met name de meerderheid van de stukken 6.4 tot 6.8) werd door Industrias opgesteld voor een hele reeks leveringen van "Eco Bau" schoenen, hetzij veiligheidsschoenen, die zij tijdens de relevante periode (en onder meer in 2010 en 2011) verkocht onder het merk Go Safe (cfr. supra onder (1)) aan verdelers/verkopers, waaronder Safetimo, verdeler/verkoper van de producten van Industrias in de Benelux.

Een ander deel van deze facturen werden door Industrias opgesteld voor leveringen van GO SAFE veiligheidsschoenen in Duitsland en Portugal.

PAGE 01-00000267779-0012-0023-01-01-4



2786

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

Opdat Industrias zich nuttig op artikel 9.1. b) GMVO zou kunnen beroepen, moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn :

- het litigieuze teken wordt in het economisch verkeer gebruikt (hierover bestaat er geen betwisting);
- de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven zijn dezelfde of soortgelijk aan de waren of diensten waarvoor het litigieuze teken wordt gebruikt;
- het litigieuze teken is gelijk aan of stemt overeen met het merk;
- hierdoor bestaat verwarringsgevaar, inhoudende associatiegevaar.

17. Er bestaat geen betwisting over het feit dat de aangevochten tekens, dit wil zeggen zowel het oude als het nieuwe Go Safe teken van AB Safety, gebruikt worden in het economisch verkeer.

Er wordt evenmin betwist, minstens kan niet redelijk betwist worden, dat het merk waarop Industrias zich beroept, enerzijds, en de aangevochten tekens die gebruikt worden door AB Safety, anderzijds, gebruikt worden voor dezelfde waren, met name veiligheidsschoenen.

Aangaande de overeenstemming tussen het merk van Industrias en de beweerd daarop inbreukmakende Go Safe tekens van AB Safety, en aangaande het verwarringsgevaar inhoudende associatiegevaar, overweegt en oordeelt het hof als volgt :

18. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is er 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 (HvJ EU 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999; Lloyd Schuhfabrik Meyer & C° GmbH, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17).

Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJ EU, 11 november 1997, Sabel, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en arresten Canon, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer & C° GmbH, punt 18).



2787

Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (Canon, punt 17). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in punt 8 van de considerans van GMV, waarin wordt verklaard dat 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 of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

Met het oog op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument van de betrokken waren wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Ook moet rekening gehouden worden met het gegeven dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

Tevens moet in aanmerking worden genomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang de soort waren of diensten waarom het gaat ((HvJ EG, 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, punt 26). Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient er mee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest. (HvJ EU, 12 januari 2006, Picasso/OHIM-DaimlerChrysler, C-361/04, punt 40).

Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn (HvJ EU, 22 juni 2006, C-25/05 P, Storck/BHIM, Jurispr. I-5719, punt 25; HvJ EG, 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, Procter & Gamble/BHIM, Jurispr. I-5173, punt 33). Het aandachtsniveau van de consument is in dit geval lager dan bij de aankoop van duurzame goederen die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt (cfr. HvJ 12 januari 2006, Claude Ruiz-Picasso, punten 39 en 40).



2788

Het is met inachtnaem van deze criteria dat, teneinde in concreto de overeenstemming te beoordelen tussen het merk van Industrias en de beweerd daarop inbreukmakende tekens, en het verwarringsgevaar inhoudende associatiegevaar, moet worden onderzocht wat in casu het relevante publiek is en het aandachtniveau daarvan.

19. Uit de dossiers en uiteenzettingen van de partijen blijkt dat het relevante publiek van de betrokken waren, met name veiligheidsschoenen, een publiek is dat deze producten gebruikt op bouwplaatsen (bijvoorbeeld bouwerven) in het kader van zijn professionele activiteit of als doe-het-zelver, voor veiligheidsdoeleinden. Het relevante publiek is met andere woorden de normaal geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument in de Europese Unie van veiligheidsschoenen die gebruikt worden op bouwplaatsen.

Partijen zijn het niet eens over het aandachtniveau van het relevante publiek.

Volgens AB Safety is het aandachtniveau van deze consument bij de aankoop van het soort waren waarover het in casu gaat (veiligheidsschoenen) hoog.

Volgens Industrias is dit aandachtniveau middelmatig tot hoog.

Het hof oordeelt dat het relevante publiek in casu een hoog aandachtniveau heeft, aangezien de waren worden aangeschaft voor een welbepaald gebruik en worden aangewend om veiligheidsdoeleinden (ter bescherming).

Er is niets dat erop wijst dat de concrete verkoopkanalen van de waren waarvoor het merk van Industrias werd ingeschreven en van deze waarvoor de aangevochten Go Safe tekens van AB Safety worden gebruikt, niet dezelfde zijn. Zij worden verkocht door in veiligheidsmateriaal gespecialiseerde handelszaken.

20. Teneinde, vanuit het oogpunt van het hiervoor bepaalde relevante publiek, de mate van overeenstemming te bepalen tussen het merk van Industrias en de aangevochten tekens van AB Safety zoals door haar gebruikt, dient men de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming daartussen te bepalen en na te gaan welk belang dient te worden gehecht aan elk van deze verschillende elementen, rekening houdend met de categorie van de betrokken waren, alsook met de omstandigheden waarin zij in het



economisch verkeer worden gebracht (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, reeds aangehaald, punt 27; HvJ EU, 27 april 2006, L'Oréal/BHIM, Revlon, C-235/05, punt 40).

Wanneer een teken bestaat uit zowel woordementen als figuratieve elementen, zijn de woordementen in principe meer onderscheidend 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 (cfr. Gerecht, 22 mei 2008, *NewSoft Technology/BHIM – Soft*, T-205/06, randnummer 54).

In casu dient de auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming onderzocht te worden tussen :

- het Gemeenschapsmerk van Industrias met het volgende aangevochten teken van AB Safety (hierna het "oude" Go Safe teken van AB Safety) :

Gemeenschapsmerk van Industrias	Het oude teken van AB Safety
	


- het Gemeenschapsmerk van Industrias met het volgende aangevochten teken van AB Safety (hierna het "nieuwe" Go Safe teken van AB Safety) :


Gemeenschapsmerk van Industrias	Het nieuwe teken van AB Safety
	



2730

Het Gemeenschapsmerk  van Industrias is een complex merk bestaande uit een zwarte driehoek met daarbinnen de woorden "Go Safe" weergegeven in contrasterende witte letters. Het woord "Go" is afgebeeld in het bovenste gedeelte van de driehoek, terwijl het woord "Safe" is afgebeeld in het lager gedeelte van de driehoek. De woorden "Go Safe" zijn afgebeeld in kleine letters, behoudens de beginletters "G" en "S". De letters die zich bevinden aan het uiteinde van de woorden "Go" (i.e., "G" en "o") en "Safe" (i.e., "S" en "e") zijn bovendien (deels) afgesneden door de randen van de driehoek. Beide woorden zijn daarnaast weergegeven in een lettertype van dezelfde grootte.

Het aangevochten (oude) teken  van AB Safety is een complex merk bestaande uit de woorden "GO SAFE" weergegeven in grote zwarte letters. De woorden "GO" en "SAFE" zijn afgebeeld, respectievelijk, boven en onder elkaar. Achter het woord "GO" is bovendien een groot zwart uitroepteken afgebeeld. Het woord "GO" en het daarachter afgebeelde uitroepteken zijn weergegeven in een groter lettertype dan het eronder afgebeelde woord "SAFE".


Het aangevochten (nieuwe) teken  van AB Safety is een complex merk bestaande uit twee woorden in grote letters in een eenvoudig lettertype, afgebeeld in de vorm van een meetkundige basisvorm, zijnde een rechthoek; in deze rechthoek is het woord "GO" centraal gepositioneerd; het woord "SAFE" is tegen een zwarte achtergrond en schuin opgaand in de letter "O" van "GO" afgebeeld, in een kleiner lettertype dan het woord "GO". Achter het wordelement GO staat een uitroepteken in een iets groter lettertype dan dit waarin het woord GO is afgebeeld.

Volgens AB Safety kan er niet van uitgegaan worden dat de wordelementen (van het Engels naar het Nederlands vertaald : "ga veilig") in de te vergelijken tekens meer onderscheidend en dominant zijn, omdat deze zuiver beschrijvend zijn voor de betrokken waren (veiligheidsschoenen).

Terecht voert Industrias aan dat haar merk geen woordmerk is, doch een complex merk waarvan niet alleen wordelementen deel uitmaken doch eveneens een beeldelement, en dat dit het complexe merk – weliswaar zwak – onderscheidend vermogen verleent. Wat er ook van weze, is het merk naar oordeel van het hof ingeburgerd bij het relevante publiek sedert de inschrijving ervan, als gevolg van het gebruik dat er in de relevante periode die hiervoor werd bepaald en onderzocht, van werd gemaakt.



2781

Alle relevante criteria en concrete omstandigheden in acht genomen (criteria en omstandigheden die dezelfde zijn als deze die weerhouden werden om te oordelen dat er in casu sprake is van een normaal gebruik – cfr. supra), tonen voldoende aan dat er sprake is van een relatief langdurig en intensief gebruik van  als merk, zodat voldoende aannemelijk is dat het betrokken merk door inburgering bij het relevante publiek een herkomstaanduidingsfunctie heeft verworven.

Het hof stelt vast dat de woardelementen onderscheidend en dominant zijn en dit zowel in het merk van Industrias als in het oude en nieuwe teken van AB Safety. Het betreft telkens de woardelementen GO SAFE.

Wat de auditieve (het beeldelement wordt niet uitgesproken) vergelijking tussen het merk en de tekens (zowel het oude als het nieuwe) betreft, stelt het hof vast dat de woardelementen die deel uitmaken van de te vergelijken tekens volledig overeenstemmen met de woardelementen in het merk van Industrias.

Wat de begripsmatige vergelijking betreft, stelt het hof vast dat de afbeelding van het uitroepteken achter het groter weergegeven woord "GO" in de tekens van AB Safety de nadruk eerder legt op dit begrip in de tekens die door haar gebruikt worden, daar waar dit in het merk van Industrias niet het geval is en de woorden "GO" en "SAFE" daarin even prominent zijn. Dit doet echter geen afbreuk aan een grote begripsmatige overeenstemming tussen het merk en de daarmee vergeleken tekens (oud en nieuw) gebruikt door AB Safety.

Wat de visuele overeenstemming betreft, stelt het hof vast dat de betrokken tekens (zowel het oude als het nieuwe) overeenstemmend zijn met het merk van Industrias in zover zij beide de woardelementen "GO" en "SAFE" bevatten.

In het merk van Industrias en het oude teken gebruikt door AB Safety zijn telkens de woorden "GO" en "SAFE" afgebeeld, respectievelijk, boven en onder elkaar, hetgeen de visuele overeenstemming nog versterkt.

Zoals reeds gesteld, zijn de woardelementen in merk en tekens de dominante en onderscheidende bestanddelen.

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat besluit het hof tot een niet onaanzienlijke mate van visuele overeenstemming, waaraan geen afbreuk wordt gedaan door de vaststelling dat het vergeleken merk en de aangevochten tekens verder verschillen vertonen in hun

PAGE 01-00000267779-0019-0023-01-01-4



2792

(onderscheidende) figuratieve elementen (driehoek vs. uitroepetekens), in hun lettertype (verschillend lettertype en verschillende grootte van lettertype) en in het gebruik van kleine en/of grote letters.

In strijd met hetgeen AB Safety beweert, wegen deze verschillen in de grafische vormgeving en de figuratieve elementen niet op in de analyse van de visuele overeenstemming, zelfs voor een consument met een hoog aandachtsniveau.

21. Het hof oordeelt op basis van hetgeen voorafgaat dat het merk van Industrias en de daarmee te vergelijken tekens (zowel het oude als het nieuwe) eenzelfde totaalindruk oproepen voor het relevante publiek, niettegenstaande het hoge aandachtsniveau van dit laatste en dat, mede rekening houdend met het gegeven dat het merk en de tekens gebruikt worden voor dezelfde waren, er in casu sprake is van verwarringsgevaar, zoals hiervoor omschreven.

De uiteenzetting van AB Safety aangaande de aanvraag tot inschrijving van het woordteken "WORKSAFE" voor onder meer veiligheidsschoenen is, gelet op hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen, niet pertinent.

22. Het hof besluit dat Industrias zich nuttig kan beroepen op artikel 9.1 b) GMVO om AB Safety een stakingsbevel te horen opleggen, en dit zowel wat het oude als wat het nieuwe Go Safe teken betreft dat gebruikt wordt door AB Safety voor veiligheidsschoenen.

De gevorderde maatregelen

23. Het door Industrias gevorderde stakingsbevel is enkel gegrond in de mate waarin het gebruik viseert door AB Safety van de aangevochten tekens voor veiligheidsschoenen.

De dwangsom

24. AB Safety voert aan dat de gevorderde dwangsom onredelijk en exorbitant is. Het behoort volgens haar om de dwangsom te verminderen en tevens om ze te plafonneren.

PAGE 01-00000267779-0020-0023-01-01-4



293

Het hof oordeelt dat het bedrag van de gevorderde dwangsom, gelet op alle concrete omstandigheden en de overweging dat het opleggen van een dwangsom het niet respecteren van het stakingsbevel dient te ontraden, niet buitensporig is en dat er geen gegronde redenen zijn om ze te plafonneren.

25. AB Safety vordert dat haar een regularisatietermijn zou toegekend worden van zes maanden, na de betekening van dit arrest, in die zin dat de dwangsommen slechts na het verstrijken van de voormelde termijn zouden verbeuren.

Gelet op de concrete omstandigheden van de zaak en de afweging van de door AB Safety gevorderde regularisatietermijn tegen de belangen en rechten van de merkhouder Industrias, is het verzoek van AB Safety weliswaar gegrond, doch slechts voor een termijn van 90 dagen ingaand vanaf de betekening van dit arrest.

De gevorderde rechtsplegingsvergoeding

26. Industrias en AB Safety vorderen beiden een rechtsplegingsvergoeding aan het basistarief (1.320 euro).

27. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen.

OM DEZE REDENEN :
HET HOF, recht doende na tegenspraak,


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

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate :

┌ PAGE 01-00000267779-0021-0023-01-01-4 ─┐




234

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin de eerste rechter zich zonder rechtsmacht verklaarde om kennis te nemen van de vordering van Industrias a Comercio de Calcado ICC tot nietigverklaring van het Benelux-merk  van AB Safety, in de mate waarin het de overige vorderingen van de partijen ontvankelijk verklaarde en in de mate waarin het de kosten begrootte;

Opnieuw recht doende over het overige :

Verklaart de vordering van AB Safety gegrond in de hierna bepaalde mate :

- stelt vast dat het Gemeenschapsmerk  met nummer 3048352 enkel op normale wijze werd gebruikt in de Europese Unie gedurende de termijn voorgeschreven in artikel 51 GMVO voor veiligheidsschoenen;
- verklaart dienvolgens het merk ingeschreven onder nr. 3048352 vervallen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven, behoudens voor veiligheidsschoenen;
- beveelt dienvolgens de gedeeltelijke schrapping van de voormelde merkinschrijving in het Europees merkenregister en beveelt, overeenkomstig artikel 100, § 6 GMVO, de griffie een afschrift van dit arrest aan het BHIM te verzenden zodra het in kracht van gewijsde zal zijn getreden;

Verklaart de vordering van Industrias e Comercio de Calcado ICC gegrond in de hierna bepaalde mate :

- beveelt aan AB Safety om alle productie, distributie, commercialisering en publiciteit van al haar veiligheidsschoenen in de markt onder de aangevochten tekens GO SAFE, zowel het oude als het nieuwe, stop te zetten vanaf de betekening van dit arrest en dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 euro per dag en per product dat de productie, distributie, commercialisering en publiciteit onder de litigieuze tekens GO SAFE nog plaatsvindt, vanaf de 91ste dag volgend op de betekening van dit arrest;

Legt de kosten van de procedure voor de eerste rechter, zoals door deze begroot, voor de helft ten laste van Industrias e Comercio de Calcado ICC en voor de andere helft ten laste van AB Safety;

PAGE 01-00000267779-0022-0023-01-01-4



2795

Legt de kosten van de beroepsprocedure voor twee derden ten laste van AB Safety en voor één derde ten laste van Industrias e Comercio de Calcado ICC;

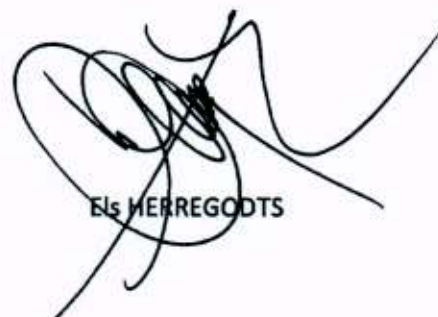
Stelt de kosten van de beroepsprocedure vast op 210 euro (verzoekschrift hoger beroep) + 1.320 euro (rechtsplegingsvergoeding) aan de zijde van Industrias e Comercio de Calcado ICC en op 1.320 euro (rechtsplegingsvergoeding) aan de zijde van AB Safety.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 8 september 2015, waar aanwezig waren en zitting hielden:

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

Raadsheer dd. Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.


Kaatje BATSELIER


Els HERREGODTS


Catharina VAN SANTVLIET


Bruno LYBEER





Voor eensluidend afschrift
de griffier,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Helpers'.

HELPERS EMMY