

932

Repertoriumnummer <b>2015 / 2064</b>
Datum van uitspraak <b>10 maart 2015</b>
Rolnummer <b>2013/AR/574</b>

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

- Beneluxmerken
- Vordering tot vervallenverklaring
- Vordering tot nietigverklaring
- Seriemerken
- Inbreukvordering
- Niet-inbreukvordering

# Hof van beroep Brussel

## Arrest

8ste kamer  
burgerlijke zaken

Koninklijke Automobiel Club van  
België  
t/  
BVBA ST-One

Aangeboden op <b>16 MRT 2015</b>
Niet te registreren <b>D'HOOGHE K.</b>

COVER 01-00000123774-0001-0031-01-01-1



Benelux Merken (do)

**KONINKLIJKE AUTOMOBIEL CLUB van BELGIË V.Z.W.**, afgekort KACB, met maatschappelijke zetel te 1040 BRUSSEL, Aarlenstraat 53 bus 3,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Patricia CARNEWEL loco Mr. Gérard MARTIN, advocaat te 1200 BRUSSEL, Georges Henrilaan 431:

tegen

**ST-ONE B.V.B.A.**, met maatschappelijke zetel te 3320 HOEGAARDEN, Persstraat 20,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. VAN LINT Kristien en Mr. VERNIMME Ignace, advocaten te 1000 BRUSSEL, Central Plaza - Lokumstraat 25.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 5 december 2012 werd uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Brussel.

Dit vonnis werd op 22 februari 2013 op verzoek van de BVBA St-One betekend aan de VZW Koninklijke Automobielfclub van België.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd voor de VZW Koninklijke Automobielfclub van België tijdig neergelegd ter griffie op 21 maart 2013. Het is regelmatig naar de vorm.

Op 10 september 2013 werd een tussenarrest uitgesproken door het hof, waarbij de door de BVBA St-One, geïntimeerde, opgeworpen exceptie van nietigheid van het verzoekschrift tot hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard.



934

### I. De feitelijke context van het geschil

1. De VZW Koninklijke Automobiëclub van België, hierna "KACB", werd opgericht in 1896. Zij is de officiële vertegenwoordiger van de "Fédération Internationale de l'Automobile" ("FIA") in België en beheert de nationale autosport.

In de lente van 1912 ontstond in het Luikse de Royal Motor Union (hierna "RMU"), zijnde een club voor motorrijders, die tal van evenementen organiseerde voor motorfietsen. Deze evenementen vonden steeds plaats in en rond Luik.

In het begin van de jaren 1920 legde de RMU de basis van een toen nog ongekend type van wedstrijden in Europa, met name de uithoudingswedstrijden, aanvankelijk voor motorfietsen.

In 1927 werd voor de eerste keer een uithoudingswedstrijd georganiseerd voor wagens, met name LIEGE-BIARRITZ-LIEGE (Luik-Biarritz-Luik). De edities van 1928 tot 1930 van deze wedstrijd volgden het traject LIEGE-MADRID-LIEGE (Luik-Madrid-Luik).

Aangezien de voormelde uithoudingswedstrijd voor wagens niet de nodige uitdagingen opleverde voor de deelnemers en het publiek, besliste het toenmalige sportcomité van de RMU om de wedstrijd moeilijker en dus uitdagender en spannender te maken, hetgeen in de lente van 1931 resulteerde in een uithoudingswedstrijd voor wagens over het traject LIEGE-ROME-LIEGE (Luik-Rome-Luik), met als bijnaam LE MARATHON DE LA ROUTE ("de marathon van de weg"), dit wegens de moeilijkheidsgraad van de rally. Deze wedstrijd was een afvallingskoers.

Vanaf 1931 werd de wedstrijd LIEGE-ROME-LIEGE jaarlijks gehouden, met uitzondering van het jaar 1936, ingevolge het overlijden van drie oprichters van de RMU, en tijdens de jaren 1940, ingevolge de tweede wereldoorlog en de nasleep daarvan.

De wedstrijd maakte faam door de moeilijkheidsgraad ervan (moeilijk berijdbare wegen; het oversteken van de Stelvio, enz...). De wedstrijd gold als een test voor autopiloten en nieuwe wagens van autofabrikanten.

In 1955 werd besloten om niet langer van Luik naar Rome (en terug) te rijden, maar van Luik naar Sofia (Bulgarije), via Joegoslavië, waar de wegen in veel minder goede staat waren dan in Italië, dit teneinde de moeilijkheidsgraad van de wedstrijd door de jaren heen op peil te houden.

PAGE 01-00000123774-0003-0031-01-01-4



935

Ingevolge de routewijziging vanaf 1955 werd de MARATHON DE LA ROUTE, die niettegenstaande de routewijziging in 1955 tot 1960 nog steeds aangeduid werd met LIEGE-ROME-LIEGE, vanaf 1961 aangeduid met LIEGE-SOFIA-LIEGE. Dienaangaande wordt in stuk 63 (uitgegeven in 1991), pagina 81 van KACB het volgende gesteld :

*« Certes depuis cinq ans déjà "Liège-Rome-Liège" avait pris l'habitude de ne plus descendre jusqu'à Rome et de s'aventurer de plus en plus profondément par contre en Yougoslavie. Le nouveau nom de l'épreuve organisée par le RMU ne fait donc que confirmer le déplacement à l'Est de celle-ci . »*

Niet-betwiste vertaling van KACB:

*« Zeker, sinds vijf jaar had de "Liège-Rome-Liège" niet meer de gewoonte om af te dalen tot in Rome maar om het avontuur verder te zoeken in Joegoslavië. De nieuwe naam van de beproeving is dus niets meer dan de bevestiging van de verplaatsing van de wedstrijd naar het Oosten. »*

Met andere woorden: het ging nog steeds om dezelfde wedstrijd of dezelfde rally, die echter omwille van de koerswijziging ook LIEGE-SOFIA-LIEGE werd genoemd, naast LIEGE-ROME-LIEGE en MARATHON DE LA ROUTE (blz. 81 en blz. 85 van stuk 63 van KACB).

St-One verwijst naar haar stukken 33 a en b om het tegendeel te beweren, doch het hof stelt vast dat stuk 33 b van St-One geen melding maakt van de in 1956 gevolgde route en dat de eerste bladzijde van stuk 33 a van St-One niet gedateerd is en niet lijkt aan te sluiten bij het tweede blad van dit stuk, weliswaar gedateerd juli 1955. De stukken 33c en 33d lijken door St-One zelf te zijn opgesteld, zodat aan deze stukken geen voldoende bewijskracht kan worden verleend. De voormelde stukken van St-One ontkrachten het stuk 63 van KACB zodoende niet en St-one bewijst niet hetgeen zij voorhoudt.

Dat LIEGE-SOFIA-LIEGE geen ander rally-evenement is dan LIEGE-ROME-LIEGE of de MARATHON DE LA ROUTE, zoals KACB beweert, wordt bevestigd in een stripalbum van 1965. De stripfiguur en race-held Michel VAILLANT geeft in de strip "De Avonturen van Michel Vaillant, DE 8ste MAN" tekst en uitleg bij de rally LIEGE-SOFIA-LIEGE getiteld LE MARATHON DE LA ROUTE (J. GRATON, De Avonturen van Michel Vaillant, De 8<sup>e</sup> Man, uitgeverij HELMOND-HELMOND, 1965) (zie de afbeelding op blz. 5 van de syntheseconclusie in hoger beroep van KACB).

PAGE 01-00000123774-0004-0031-01-01-4



936

Dit stripalbum werd, zoals gesteld, uitgegeven in 1965 (dit wordt als zodanig niet betwist door St-One), hetzij een jaar na de laatste "traditionele" LIEGE-SOFIA-LIEGE/LIEGE-ROME-LIEGE (hetgeen meteen de bewering ontkracht van St-One als zouden er geen stukken zijn uit de betreffende periode waarin de rally's georganiseerd werden; zie trouwens dienaangaande ook het hiervoor geciteerde stuk 63 van KACB, dat eveneens dateert van de periode waarin de rally's georganiseerd werden). In dit stripalbum werd (zoals blijkt uit de afbeelding overgenomen op bladzijde 5 van de syntheseconclusie van KACB) uitdrukkelijk gebruik gemaakt van de naam MARATHON DE LA ROUTE als ondertitel voor deze wedstrijd (hetgeen tevens meteen de bewering weerlegt van St-One dat MARATHON DE LA ROUTE enkel zou gebruikt worden voor de wedstrijden die sinds 1965 plaatsvonden op het afgesloten circuit van de Nürburgring – cfr. infra).

De wedstrijd over het traject via Joegoslavië (die dus gedurende vijf jaren werd gereden onder de benaming LIEGE-ROME-LIEGE) was echter niet houdbaar toen men in Duitsland de passage van de wedstrijd verbood, men in Oostenrijk de wedstrijd neutraliseerde en men in Joegoslavië eiste om de controle uit te oefenen over de wedstrijd (stuk 63, blz. 97 van KACB). Voor de wedstrijd werd dan ook gedurende de daaropvolgende jaren (1965 – 1971) uitgeweken naar de Nürburgring, met name een afgesloten circuit gelegen op 90 km ten zuiden van Keulen.

Hoewel de wedstrijd tussen 1965 en 1971 werd georganiseerd op een afgesloten circuit, bleef deze evenwel haar benaming als MARATHON DE LA ROUTE eer aan doen, doordat men gedurende 82 uren rondjes diende te rijden, waarbij men overdag een constante van negen rondes diende te rijden per schijf van twee uren en 's nachts drie rondes per schijf van twee uren. De organisatie van de wedstrijd poogde zodoende het legendarische karakter ervan te behouden. De wedstrijd startte nog steeds vanuit Spa (en dus de provincie Luik) en eindigde eveneens nog altijd in Luik (stuk 63 p. 97 en stuk 64 van KACB).

De RMU spreekt van één en hetzelfde evenement (stuk 64, pagina 2 van KACB) :

*« En 1950 et jusqu'en 1964, réédition du Marathon de la route "Liège-Rome-Liège" et "Liège-Sofia-Liège", non-stop jour et nuit, remplacé de 1965 à 1971 par une course d'endurance sur le circuit du Nürburgring. »*

Niet-betwiste vertaling van KACB:

*« Van 1950 tot 1964, heruitgave van de Marathon de la route « Liège-Rome-Liège » en « Liège-Sofia-Liège », non-stop dag en nacht, van 1965 tot 1971 vervangen door een uithoudingswedstrijd op de omloop van de NURBURGRING. »*

PAGE 01-00000123774-0005-0031-01-01-4



(Onderlijning door het hof)

Ondanks de nieuwe wijziging van het traject, bleef men de rally aanduiden en beschouwen als de inmiddels legendarisch geworden rally LIEGE-ROME-LIEGE, LIEGE-SOFIA-LIEGE of MARATHON DE LA ROUTE. Uit diverse door KACB voorgelegde stukken blijkt dat de namen LIEGE-ROME-LIEGE; MARATHON DE LA ROUTE en LIEGE-SOFIA-LIEGE in één adem werden genoemd (stukken 6-11, 32-46, 63-65 van KACB).

Na 1971 blijkt de organisatie van de race tijdelijk stil te zijn gevallen. Minstens zijn er in de neergelegde dossiers geen elementen die erop wijzen dat de race na 1971 en tot 1989 nog plaatsvond.

2. KACB ging in 1989 en 1992 over tot het deponeren van een aantal merken :

- het Benelux woordmerk LIEGE-SOFIA-LIEGE gedeponerd op 27 februari 1989 en ingeschreven op 1 november 1989 onder nr. 458.888, voor diensten in klassen 35 (destijds als volgt omschreven : "Organisation de manifestations à buts commerciaux ou de publicité en rapport avec l'automobile", vertaling : "Organisatie van manifestaties met een commercieel of publicitair doel in verband met de auto) en 41 (destijds omschreven als "Organisation de manifestations sportives, éducatives et de divertissement en rapport avec l'automobile", vertaling : "Organisatie van sportieve, opvoedkundige en ontspannende activiteiten in verband met de auto) (classificatie van Nice). De merken waarvan zij onder meer titularis is, zijn (in volgorde van depot) de volgende ::
- het Benelux woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE gedeponerd op 27 februari 1989 en ingeschreven op 1 november 1989 onder nr. 458.889, voor diensten in klassen 35 en 41;
- het Benelux woordmerk SPA-SOFIA-LIEGE, gedeponerd op 26 mei 1989 en ingeschreven op 1 februari 1990 onder nummer 463.394, voor diensten in klassen 35 en 41;
- het Benelux woordmerk MARATHON DE LA ROUTE gedeponerd op 27 december 1989 en ingeschreven op 1 juli 1990 onder nr. 470.626, voor diensten in klassen 35 en 41;
- het volgende Benelux beeldmerk (figuratief merk met woorelementen) gedeponerd op 10 augustus 1992 en ingeschreven op 1 april 1993 onder nr. 519.916 met opeising van de kleuren geel, rood en zwart, voor diensten in klassen 12 (onder meer voertuigen),



16 (onder meer papierwaren), 25 (onder meer kleding en schoeisel) en 28 (onder meer spelen en speelgoed):



Het hof beschikt niet over de nodige logistieke middelen om kleuren op te nemen in haar arresten. Het hiervoor afgebeelde beeldmerk ziet er qua kleuren uit als volgt : LIEGE ROME LIEGE in zwarte letters, tegen een gele achtergrond; de omlijning van het beeld is rood.

Er werd geen oppositie ingesteld door RMU tegen de voormelde merken op naam van KACB.

Geïntimeerde lijkt vraagtekens te plaatsen bij de goede trouw van KACB ter gelegenheid van het depot van de merken LIEGE-ROME-LIEGE, LIEGE-SOFIA-LIEGE en MARATHON DE LA ROUTE (zonder daar weliswaar enig middel uit te putten). Wat er ook van weze, is er geen enkel spoor van enig conflict (laat staan enige procedure) tussen RMU en KACB naar aanleiding van het depot door KACB van voorgaande merken. Het gebruik van het woord "bemachtigd" in stuk 25quater van KACB overtuigt niet van het tegendeel en is in elk geval onvoldoende als bewijs daarvan.

In 1989 (zijnde het jaar waarin de vier eerste voormelde merken gedeponeerd werden) werd wat de rally betreft de draad met het verleden terug opgepikt en werden er stappen gezet om de legendarische uithoudingswedstrijd voor wagens opnieuw te laten plaatsvinden onder de benamingen LIEGE-ROME-LIEGE, LIEGE-SOFIA-LIEGE en MARATHON DE LA ROUTE.

Een wedstrijd vond opnieuw plaats in 1991, waarbij er werd gekozen om de wedstrijd enkel te houden onder de vorm van een regelmatigheidsrally voor wagens die werden gebouwd tot en met 1964 (het laatste jaar waarin de traditionele LIEGE-SOFIA-LIEGE werd georganiseerd).



De daaropvolgende jaren, met name in 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005, werd opnieuw de wedstrijd LIEGE-ROME-LIEGE, bijgenaamd MARATHON DE LA ROUTE, georganiseerd (stukken 52 en volgende van KACB).

3. In april 2009 werd de RMU geïntegreerd in de KACB (stuk 64 van KACB). Datzelfde jaar poogde KACB een nieuwe editie van het rally-evenement op poten te zetten dat zou doorgaan van 19 tot en met 26 juni 2010.

In het tijdschrift Royal Auto nr. 14 d.d. december 2008, uitgegeven door de KACB, wordt een artikel gewijd aan de geschiedenis van de rally en diens 80<sup>ste</sup> verjaardag, en wordt de geplande revival in 2010, van 19 tot 26 juni 2010, door KACB ("Prochain épisode de cette formidable aventure : 2010 avec le RACB pour un anniversaire flamboyant", vertaling : "Volgende episode van dit geweldige avontuur : 2010 met KACB voor een flamboyante verjaardag") reeds aangekondigd. In dit artikel worden niet alleen LIEGE-ROME-LIEGE (woordmerk én beeldmerk), maar ook LIEGE-SOFIA-LIEGE en MARATHON DE LA ROUTE gebruikt ter onderscheiding van de inmiddels als legendarisch bestempelde rally (stuk 32 van KACB).

De uitnodigingen met inlichtingen over het evenement werden reeds gedrukt (stukken 12 en 12bis van KACB) en ook op het internet circuleerden vanaf maart 2009 reeds foto's van het betreffende evenement gepland in 2010 (stuk 13 met bijlage van KACB : <https://www.flickr.com/photos/dream-car-tv/3386552873>).

Er traden echter problemen op naar aanleiding van de terugtrekking van de belangrijkste sponsor, waardoor het evenement in 2010 uiteindelijk niet kon doorgaan.

De problemen in 2010 betekenden een uitstel van het evenement naar het jaar 2011 (stukken 14 tot en met 22 van KACB). Dit evenement, dat zou plaatsvinden van 18 tot 25 juni 2011, vereiste reeds sinds begin 2010 de nodige voorbereidingen:

- Er werd een persmap samengesteld (stukken 14 en 15 van KACB);
- Er werden verscheidene vormen van uitnodigingen verstuurd, waarbij vermeld werd dat de periode voor inschrijving liep van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010 (stukken 16, 17 en 18 van KACB);
- Een website [www.liege-rome-liege.com](http://www.liege-rome-liege.com) werd gecreëerd (stukken en 14 en 15, achterzijde, van KACB);





- Stickers werden gedrukt (stuk 19 van KACB);
- Een reglement werd opgesteld op 10 september 2010 (stuk 20 van KACB);
- Persberichten werden de wereld ingestuurd (stuk 21 van KACB) en doorheen het jaar opgepikt door allerhande websites en kranten (stuk 22 van KACB).

Stuk 16 van KACB vermeldt :

*"QUI FAIT QUOI ?*

*(...)*

*Le Royal Automobile Club of Belgium est maître-d'oeuvre. Sportivement et techniquement, l'épreuve s'aligne sur les normes internationales les plus strictes. Le RACB fait appel a des professionnels de la course pour son élaboration et sa gestion."*

Vrije vertaling van het hof:

*"WIE DOET WAT?*

*(...)*

*De Koninklijke Automobiëlclub van België is bouwmeester. Sportief en technisch gezien is de wedstrijd afgestemd op de meest strikte internationale normen. Het KACB doet voor het uitwerken en voor het beheer ervan een beroep op professionelen inzake races."*

In concreto werd door KACB een beroep gedaan op de firma "Classic Events" (stuk 25 van KACB).

Stuk 17 van KACB maakt melding van het volgende :

*"(...) Nous voulons renouer avec le gènes d'une course, fameuse entre toutes, dans l'esprit de ce que fut le Marathon de la Route à l'époque de sa gloire, dans les années 50 et 60."*

Vertaling :

*"(...) Wij wensen opnieuw aan te knopen met de genen van een rally, befaamd onder alle, in de geest van wat de Marathon van de Weg was in haar glorie tijd, in de jaren 50 en 60."*

De verslagen van de "avonturen" en de uiteindelijke resultaten tonen aan dat het evenement ook daadwerkelijk plaatsvond (stukken 24 en 25 van KACB). Uit stuk 23 van St-



One blijkt dat de rally weliswaar niet gereden werd van 18 tot 25 juni 2011, doch wel van 28 augustus tot 2 september 2011.

In strijd met hetgeen St-One beweert, kon iedereen deelnemen aan de rally. Dit blijkt uit de volledige lezing van stuk 23 : "The Liege Rome Liege is by invitation only. With the enclosed form you can apply for an invitation to compete. (...)" en "Who can take part. Everybody in the possession of a car built before December 31 1968 can take part. (...)" (vertaling "de Liège Rome Liège is enkel op uitnodiging. Met bijgaand formulier kan U een uitnodiging aanvragen om deel te nemen. (...)" en "Wie kan deelnemen. Iedereen die in het bezit is van een auto gebouwd vóór december 1968 kan deelnemen (...)."

In strijd met hetgeen St-One beweert, was het vertrekpunt van de rally Luik (stuk 25 van St-One : "Liège, Start, 28/8"). Dat de reis enkel ging van Luik naar Rome en er niet werd teruggereden van Rome naar Luik, hoewel de wedstrijd wel degelijk bestempeld werd als LIEGE-ROME-LIEGE, bevestigt dat de daadwerkelijk gevolgde route in se geen belang had, doch wel het rally evenement op zich.

4. KACB ontving op 26 april 2011 een schrijven van de raadsman van ST-One, waarbij deze stelde dat KACB gedurende de laatste vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik had gemaakt van het merk LIEGE-SOFIA-LIEGE binnen de Benelux voor de diensten waarvoor dit merk is ingeschreven en dat de doorhaling werd geëist van het merk LIEGE-SOFIA-LIEGE nu St-One overwoog om een rally LIEGE-SOFIA-LIEGE te organiseren.

St-One is titularis van het volgende merk :

- het Benelux beeldmerk gedeponeerd op 28 september 2009 en ingeschreven op 11 januari 2010 onder nr. 870.813 voor diensten in klasse 12 (vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water), 35 (reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten), 39 (transport, verpakking en opslag van goederen, organisatie van reizen) en 41 (opvoeding, opleiding, onspanning, sportieve en culturele activiteiten), met opeising van de kleuren zwart, geel en rood :

┌ PAGE 01-00000123774-0010-0031-01-01-4 ┐



042



de wordelementen in voormeld merk zijn in een zwarte kleur, tegen een gele achtergrond; het geheel is rood omlijnd;

St-One ging over tot het depot van de volgende merken :

- het Benelux beeldmerk gedeponeerd op 17 april 2011, nr. 1223.694 voor diensten in klasse 12, 35, 39 en 41, met opeising van de kleuren rood, geel, zwart; tegen de inschrijving werd oppositie ingesteld;



de wordelementen LIEGE in voormeld merk zijn in rode letters, het wordelement SOFIA is in een zwarte kleur; de wordelementen zijn afgebeeld tegen een gele achtergrond; het geheel is rood omlijnd;

- het Benelux beeldmerk gedeponeerd op 17 april 2011, nr. 1223.693 voor diensten in klasse 12, 35, 39 en 41, met opeising van de kleuren blauw en wit; tegen de inschrijving werd oppositie ingesteld :



de wordelementen zijn in het wit, tegen een blauwe achtergrond; het geheel is niet omlijnd.

5. Het rally evenement LIEGE-ROME-LIEGE vond opnieuw plaats in 2012 en 2013.

PAGE 01-00000123774-0011-0031-01-01-4



943

De organisatie van de heruitgaves gebeurde opnieuw door het Nederlandse bedrijf CLASSIC EVENTS, maar op initiatief en onder leiding van de KACB. Op de website [www.liegeromeliège.eu](http://www.liegeromeliège.eu) staat duidelijk vermeld dat de organisatie gebeurt onder impuls en met de ondersteuning van KACB. Op andere stukken met betrekking tot de heruitgaves van de rally staat de KACB vermeld als organisator.

6. Op 14 juni 2011 ging St-One over tot dagvaarding van KACB voor de eerste rechter.

## II. De vorderingen van de partijen voor de eerste rechter

7. Door middel van haar laatste conclusie verzocht St-One de eerste rechter :

De zaak gekend onder A/12/596 samen te voegen met de zaak gekend onder AR A/11/05515;

De vervallenverklaring en bijgevolg de ambtshalve doorhaling te bevelen van:

- Benelux inschrijving nr. 458.888 van het woordmerk LIEGE-SOFIA-LIEGE;
- Benelux inschrijving nr. 463.394 van het woordmerk SPA-SOFIA-LIEGE;

De nietigverklaring en bijgevolg ambtshalve doorhaling te bevelen van :

- Benelux-inschrijving nr. 458.889 van het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE;

Voor recht te zeggen dat het organiseren van een rally LIEGE-SOFIA-LIEGE (LUIK-SOFIA-LUIK) door St-One, zonder gebruik van de uitdrukkingen "Marathon de la Route" en "LIEGE-ROME-LIEGE" geen inbreuk uitmaakt op :

- de Benelux-inschrijving nr. 470.626 van het woordmerk MARATHON DE LA ROUTE;
- de Benelux inschrijving nr. 519.916 van het beeldmerk LIEGE-ROME-LIEGE;

en in ondergeschikte orde op :

- de Benelux inschrijving nr. 458.889 van het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE;
- de Benelux inschrijving nr. 463.394 van het woordmerk SPA-SOFIA-LIEGE.

PAGE 01-00000123774-0012-0031-01-01-4



944

Er werd voor de eerste rechter door St-One afstand gedaan van haar oorspronkelijke vordering tot nietigverklaring van de Benelux-inschrijving nr. 519.916 van het beeldmerk LIEGE-ROME-LIEGE.

8. KACB verzocht de eerste rechter :

De vordering van St-One ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;

Voor recht te zeggen dat het organiseren van een rally genaamd LIEGE-SOFIA-LIEGE of met verwijzing naar beeldmerken waarin te lezen staat LIEGE-SOFIA-LIEGE of met hiermee overeenstemmende tekens, door St-One, een inbreuk uitmaakt op de volgende, dan wel de ene bij gebreke aan de andere, inschrijvingen :

- de Benelux inschrijving nr. 458888 van het woordmerk LIEGE-SOFIA-LIEGE;
- de Benelux inschrijving nr. 458889 van het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE;
- de Benelux inschrijving nr. 519916 van het beeldmerk LIEGE-ROME-LIEGE;
- de Benelux inschrijving nr. 463394 van het woordmerk SPA-SOFIA-LIEGE;
- de Benelux inschrijving nr. 470626 van het woordmerk MARATHON DE LA ROUTE;

Bijgevolg, St-One te verbieden om de aanduiding LIEGE-SOFIA-LIEGE te (doen) gebruiken, alsmede enige andere met die woord- en beeldmerken of met enig ander merk van geïntimeerde overeenstemmende tekens of aanduidingen te (doen) gebruiken, te (doen) registreren, voor de waren en/of diensten waarvoor KACB merkregistraties heeft verkregen, alsmede voor enige andere waren en/of diensten welke daaraan soortgelijk zijn.

Uiterst subsidiair, in de mate de rechtbank van oordeel is dat de Benelux inschrijvingen die aan KACB toebehoren geen onderscheidend vermogen hebben op grond van artikel 2.28, lid 1, b dan wel 2.28, lid 1, c BVIE : de nietigheid uit te spreken van de Benelux inschrijvingen nr. 0870813, 1223694 en 1223693 en ambtshalve de doorhaling ervan te bevelen.

### III. De bestreden beslissing

9. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter :

PAGE 01-00000123774-0013-0031-01-01-4



845

- Vastgesteld dat St-One uitdrukkelijk afstand heeft gedaan in haar conclusies van haar oorspronkelijke vordering tot nietigverklaring van het beeldmerk LIEGE-ROME-LIEGE nr. 519.916 van KACB en akte genomen van deze afstand (bladzijde 8, D. van het bestreden vonnis);
- De zaken met rolnummers A/11/5515 en A/12/596 samengevoegd en de vorderingen van de partijen ontvankelijk verklaard;
- De vordering van St-One tot vervallenverklaring van het recht op de Benelux inschrijving 458.888 van het woordmerk LIEGE-SOFIA-LIEGE gegrond verklaard;
- Voor recht gezegd dat het organiseren van een rally LIEGE-SOFIA-LIEGE (LUIK-SOFIA-LUIK) door St-One, zonder gebruik te maken van de uitdrukkingen MARATHON DE LA ROUTE en LIEGE-ROME-LIEGE geen inbreuk uitmaakt op de Benelux inschrijvingen nr. 470.626, nr. 519.916 en nr. 458.889;
- De vordering van St-One tot vervallenverklaring van het recht op de Benelux inschrijving 463.394 van het woordmerk SPA-SOFIA-LIEGE gegrond verklaard;
- Voor recht gezegd dat het beeldmerk met Benelux inschrijving 870.813 toebehorende aan St-One een inbreuk uitmaakt op het beeldmerk met Benelux inschrijving nr. 519.916 en bijgevolg aan St-One het verbod opgelegd om het beeldmerk met Benelux inschrijving 870.813 te (doen) gebruiken;
- Voor het overige en meer gevorderde, de wederzijdse vorderingen tussen partijen afgewezen als ongegrond;
- KACB veroordeeld in 3/4de van de gedingkosten en St-One in 1/4de van de gedingkosten (met dien verstande dat St-One alleen dient in te staan voor de kosten van de eerste van de twee dagvaardingen die aan KACB werden betekend).

#### IV. De vorderingen van de partijen voor het hof

10. KACB verzoekt het hof om :

┌ PAGE 01-00000123774-0014-0031-01-01-4 ┐



Het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Bijgevolg het vonnis waartegen beroep teniet te doen in de mate dat dit de vordering van St-One ontvankelijk en gegrond verklaart en in de mate dat dit de vordering van KACB ongegrond verklaart, de zaak aan zich trekkend en opnieuw uitspraak doend op deze punten zoals de eerste rechter had moeten doen :

De oorspronkelijke eisen van St-One onontvankelijk en ongegrond te verklaren;

Voor recht te zeggen dat het organiseren van een rally genaamd LIEGE-SOFIA-LIEGE of met verwijzing naar beeldmerken waarin te lezen staat LIEGE-SOFIA-LIEGE of met hiermee overeenstemmende tekens, door St-One, een inbreuk uitmaakt op de volgende, dan wel de ene bij gebreke aan de andere, inschrijvingen:

- de Benelux inschrijving nr. 458.889 van het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE,
- de Benelux inschrijving nr. 519.916 van het beeldmerk LIEGE-ROME-LIEGE,
- de Benelux inschrijving nr. 463.394 van het woordmerk SPA-SOFIA-LIEGE, en
- De Benelux inschrijving nr. 470.626 van het woordmerk MARATHON DE LA ROUTE;

Bijgevolg, St-One te verbieden om de aanduiding LIEGE-SOFIA-LIEGE te (doen) gebruiken, alsmede enige andere met die woord- en beeldmerken of met enig ander merk van St-One overeenstemmende tekens of aanduidingen te (doen) gebruiken, te (doen) registreren, voor de waren en/of diensten waarvoor KACB merkregistraties heeft verkregen, alsmede voor enige andere waren en/of diensten welke daaraan soortgelijk zijn.

Uiterst subsidiair, in de mate het hof van oordeel is dat de Benelux inschrijvingen die aan KACB toebehoren, geen onderscheidend vermogen hebben op grond van art. 2.28, lid 1, b dan wel 2.28, lid 1, c BVIE : de nietigheid uit te spreken van de Benelux inschrijvingen nr. 870.813, 1223.694 en 1223.693 en ambtshalve de doorhaling ervan te bevelen;

In elk geval, St-One te veroordelen in de kosten van het geding, aan de zijde van KACB te begroten op de wettelijke rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.320,00 euro per aanleg en de rolrechten in hoger beroep.

11. St-One verzoekt het hof:

PAGE 01-00000123774-0015-0031-01-01-4



Het hoger beroep van KACB ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.

Het incidenteel beroep van St-One ontvankelijk en gegrond te verklaren, en derhalve :

Het bestreden vonnis te bevestigen inzoverre het recht op de Benelux inschrijving nr. 458.888 van het woordmerk LIEGE-SOFIA-LIEGE bij gebrek aan normaal gebruik vervallen wordt verklaard en de doorhaling ervan bevolen werd;

De Benelux inschrijving nr. 458.889 van het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE nietig te verklaren wegens het ontbreken van elk onderscheidend vermogen, en ambtshalve de doorhaling ervan te bevelen;

Het bestreden vonnis te bevestigen inzoverre voor recht gezegd wordt dat het organiseren van een rally LIEGE-SOFIA-LIEGE (LUIK-SOFIA-LUIK) door St-One, zonder gebruik van de uitdrukkingen MARATHON DE LA ROUTE en LIEGE-ROME-LIEGE, geen inbreuk uitmaakt op de Benelux inschrijvingen nr. 470.626, nr. 519.916 en nr. 458.889;

Het bestreden vonnis te bevestigen inzoverre het recht op de Benelux inschrijving nr. 463.394 van het woordmerk SPA-SOFIA-LIEGE bij gebrek aan normaal gebruik vervallen wordt verklaard en de doorhaling ervan bevolen wordt;

Te zeggen voor recht dat de beeldmerken die het voorwerp uitmaken van de Benelux inschrijvingen nr. 870.813, nr. 1.223.694 en nr. 1.223.693 geen inbreuk uitmaken op het beeldmerk met Benelux inschrijving nr. 519.916;

In ieder geval appellante te veroordelen in de kosten van het geding.

#### **IV. Beoordeling**

##### **Het beweerd gebrek aan belang van St-One bij de door haar ingestelde vordering**

12. KACB voert aan dat St-One niet het vereiste belang heeft in de zin van artikel 17 Ger.W., minstens in de zin van artikel 2.27, lid 1 BVIE, om haar vordering in te stellen.

Aangaande het belang waarvan sprake in artikel 17 Ger.W. overweegt het hof het volgende.

┌ PAGE 01-00000123774-0016-0031-01-01-4 ┐





De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt het betwist, belang om de vordering in te stellen.

Het belang waarvan sprake in artikel 17 Ger.W. kan omschreven worden als elk materieel of moreel voordeel dat wie een eis instelt of verweer voert, op het ogenblik van de rechtsingang mag verwachten en waardoor zijn huidige rechtstoestand gewijzigd en verbeterd kan worden.

St-One is voornemens om een rally te organiseren en om in het kader daarvan gebruik te maken van het teken LIEGE-SOFIA-LIEGE.

Dit teken is echter ingeschreven als woordmerk in het Benelux-merkenregister, zodat St-One zich van het gebruik ervan in het economisch verkeer dient te onthouden.

St-One heeft dan ook een belang in de zin van artikel 17 Ger.W. bij de door haar ingestelde vordering.

Dat St-One haar vorderingen instelt alvorens haar voornemen om LIEGE-SOFIA-LIEGE voor het organiseren van een rally in de praktijk om te zetten, neemt niet weg dat zij aan de hand van de door haar neergelegde stukken (inzonderheid de stukken 48 en 49 van St-One) voldoende aannemelijk maakt dat haar voornemen reëel en actueel is, zodat het belang bij haar vordering persoonlijk, rechtstreeks, rechtmatig, reeds verkregen en dadelijk is.

In die zin heeft St-One meteen ook een belang in de zin van artikel 2.27, lid 1 BVIE, dat bepaalt dat iedere belanghebbende het verval van het merkenrecht kan invoeren in de gevallen vermeld in artikel 2.26, lid 2 BVIE.

### De grond van het geschil tussen partijen

#### Het rechtskader

13. Artikel 2.26 BVIE bepaalt :

(...)

2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

┌ PAGE 01-00000123774-0017-0031-01-01-4 ┐



*a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten.*

*(...)*

*3. Voor de toepassing van lid 2, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan :*

*(...)*

*c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.*

Artikel 2.27 BVIE luidt als volgt :

*1. Iedere belanghebbende kan het verval van het merk invoeren in de gevallen vermeld in artikel 2.26, lid 2.*

*2. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.*

*3. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merk vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a.*

*4. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan niet overeenkomstig het in artikel 2.28, lid 3 bepaalde de nietigheid invoeren van de inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kan worden verklaard op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a.*

Artikel 2.28 BVIE bepaalt :

*1. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar ministerie, kan de nietigheid invoeren :*

*(...)*



0460

*b. van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist;*  
*c. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid bestemming, waarden, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichtingen van de dienst op andere kenmerken van waren of diensten.*

(...)

*2. De rechter kan oordelen dat de merken zoals bedoeld in lid 1, sub b, c (...), na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen.*

In het arrest Postkantoor van het Hof van Justitie (C-363/99, Koninklijke KPN Nederland v Benelux Merkenbureau, arrest van 12 februari 2004) werd geoordeeld dat om de nietigverklaring te bekomen van een merk, het volstaat dat het merk kan dienen tot aanduiding van de kenmerken van producten of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zonder dat vereist is dat het de exclusieve wijze is voor de aanduiding van de betrokken kenmerken. Het is irrelevant of het een essentieel dan wel bijkomstig kenmerk betreft van de betrokken producten of diensten. In het arrest Doublemint (BHIM v Wrigley, C-191/01, arrest van 23 oktober 2003) werd door het Hof van Justitie gesteld dat het voldoende is dat een teken minstens in één van zijn potentiële betekenissen een kenmerk van de waren of diensten aanduidt waarvoor het is ingeschreven, opdat de nietigheid van de inschrijving ervan als merk, met succes kan worden ingeroepen.

Artikel 2.30 BVIE bepaalt :

*1. De nietigverklaring van een inschrijving, de vervallenverklaring van het recht op een merk (...) moet het teken, dat het merk vormt, in zijn geheel betreffen.*

(...)

In het kader van de beoordeling van de vorderingen van St-One dient rekening gehouden te worden met alle relevante omstandigheden.

Eén van deze omstandigheden is dat verschillende merken gemeenschappelijke kenmerken kunnen bezitten, zoals KACB in casu in verband met haar merken aanvoert, waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde "familie" of "serie" van merken.

PAGE 01-00000123774-0019-0031-01-01-4



851

Een "familie" of "serie" van merken is een begrip dat niet voorkomt in het BVIE (noch in Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 betreffende het gemeenschapsmerk ("GMV" trouwens).

Een familie of serie van merken wordt niet als dusdanig ingeschreven en kan niet als zodanig bescherming genieten. Merken worden, integendeel, individueel ingeschreven.

Hetgeen geldt voor de inschrijving van merken, geldt voor elk merk individueel, zelfs wanneer verschillende merken met één of meerdere gemeenschappelijke en onderscheidende bestanddelen gelijktijdig worden ingeschreven.

Het Hof van Justitie heeft echter in een aantal uitspraken het bestaan van seriemerken of een familie van merken erkend, alsmede de gevolgen die zij desgevallend met zich mee kunnen brengen (HvJ 13 september 2007, C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria SpA v FMG Textiles Srl; HvJ 18 april 2013, C-12/12, Colloseum Holding AG v Levi Strauss & C°, HvJ 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers Ltd e.a. v Asda Stores Ltd).

In de conclusie van Advocaat-generaal E. Sharpston van 29 maart 2007 inzake C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria SpA, nr. 101, werd onder meer gesteld dat het bestaan van een familie of serie van merken, wanneer ze voldoende intensief worden gebruikt, de perceptie van de consument dermate kan beïnvloeden dat hij mogelijk elk merk dat het gemeenschappelijk element heeft, met de merken van de serie in verband zal brengen (vooropgesteld dat zij soortgelijke waren of diensten betreffen), en dus zal aannemen dat de verschillende betrokken waren een gemeenschappelijke herkomst hebben. Daarentegen kan geen enkele consument geacht worden een gemeenschappelijk element waar te nemen in een merkenserie die nooit op de markt is gebruikt, of met die serie een ander merk in verband brengen dat hetzelfde element bevat.

Bij gebrek aan gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, wordt geen enkele consument geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijk element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een "familie" of "serie" is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die "familie" of "serie", op de markt aanwezig zijn (nr. 64 van de conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston).

In dit verband is het nuttig te herhalen dat van een merk een "normaal gebruik" wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van



952

de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik wordt gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om die marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De kenmerken van de waren en diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van een merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden. Het is niet mogelijk om *bij voorbaat* en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Een *de-minimisregel*, die de rechter niet in staat zou stellen alle omstandigheden te beoordelen, kan niet worden vastgesteld. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.

Uit de vaste rechtspraak (van het Hof van Justitie en het Gerecht) blijkt met name in de eerste plaats dat normaal gebruik meer inhoudt dan symbolisch gebruik, maar dat niet bij voorbaat een regel kan worden gegeven voor de vereiste omvang van het gebruik; en in de tweede plaats dat de beoordeling van feitelijke aard is en naargelang van het geval moet worden verricht door de rechter, op basis van het concrete geval en in het licht van een hele reeks relevante factoren.

Door het Hof van Justitie werd geoordeeld (Colloseum Holding, nrs. 36 en 36), dat aan de voorwaarde van normaal gebruik waarvan sprake in artikel 10, lid 2 van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkrecht der lidstaten (thans Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten), bepaling die grotendeels overeenstemt met artikel 15, lid 1, alinea 2, sub a GMV (waarvan de inhoud grotendeels overeenstemt met deze van artikel 2.26.2.a BVIE), kan worden voldaan wanneer het merk enkel wordt gebruikt via een ander merk en dat de houder van een ingeschreven merk zich ten bewijze van het gebruik ervan kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm



953

die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat deze verschillen tussen de twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, en dit niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven (Specsavers, nr. 27).

In het geval van een "familie" of "serie" van merken vloeit het (eventuele) verwarringsgevaar voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken (Il Ponte Finanziaria, punt 63).

**In concreto**

**De vordering van St-One tot nietigverklaring van het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE met nr. 458.889**

14. De nietigverklaring wordt door St-One gevorderd krachtens artikel 2.28.1.b en c BVIE.
15. De vraag of een merk al dan niet elk onderscheidend vermogen ontbeert/beschrijvend is, dient beoordeeld te worden rekening houdend met de diensten waarvoor het merk werd ingeschreven en het relevante publiek.

Het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE werd onder meer ingeschreven voor de diensten in klasse 35 en 41.

Volgens St-One zal of kan het teken LIEGE-ROME-LIEGE opgevat worden door het relevante publiek als de aanduiding van een kenmerk van de voormelde diensten, namelijk de aanduiding van de route door de startplaats, de bestemming en de aankomstplaats van een autorally.

Het hof overweegt als volgt :

16. Het onderscheidend vermogen waarvan sprake in artikel 2.28.1. b BVIE is het vermogen van een teken om de waren en diensten van één onderneming te onderscheiden van deze van een andere onderneming.

┌ PAGE 01-00000123774-0022-0031-01-01-4 ┐



854

Een teken dat beschrijvend is (artikel 2.28.1. c BVIE), heeft geen onderscheidend vermogen.

Een teken dat beschrijvend is/onderscheidend vermogen ontbeert, kan echter ingeburgerd zijn (artikel 2.28.2 BVIE).

De inburgering is het door het gebruik verworven onderscheidend vermogen van een merk. Een teken dat ab initio geen onderscheidend vermogen had, heeft door het langdurig en intensief gebruik ervan onderscheidend vermogen verkregen om de waar of dienst waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd of waarvoor de inschrijving (zoals in casu) werd verkregen, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden, waardoor het teken effectief als merk kan worden beschouwd (HvJ 4 mei 1999, C-108/97, Windsufing Chiemsee, nr. 46).

Om vast te stellen of een merk na het langdurig en intensief gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, moeten alle factoren onderzocht worden waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden (Windsurfing Chiemsee, nr. 49-50).

Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk, kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar of dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (Windsurfing Chiemsee, nr. 51).

Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 18 april 2013 bevestigd dat de voorwaarden die gelden bij het onderzoek of een merk normaal is gebruikt gedurende de laatste vijf jaar in de zin van artikels 2.26 en 2.27 BVIE, vergelijkbaar zijn met de voorwaarden die gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken als gevolg van het gebruik in het kader van inburgering (HvJ 18 april 2013, C-12/12 Colloseum v Levi Strauss, nr. 34).

Het komt toe aan de houder van het merk, waarvan het normale gebruik betwist wordt, om te bewijzen dat hij met het gestelde gebruik van dit merk door een derde op voorhand (d.i. vóór het gebruik heeft plaatsgevonden) heeft ingestemd (HvJ 11 mei 2006, C-416/04, Sunrider Corp. v BHIM, nr. 44).



855

Uit constante rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat voor het bekomen van onderscheidend vermogen van een teken door inburgering, vereist is dat het teken in kwestie als merk wordt gebruikt. De uitdrukking "gebruik als merk" moet volgens het Hof "aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming" (HvJ 7 juli 2005, C-353/03, Nestlé SA v Mars UK LTD, nrs. 26 en 29; HvJ 18 juni 2002, C-299/99; HvJ 22 juni 2006, C-24/05, nr. 61). Een gebruik als merk is een gebruik van een teken als aanduiding van de herkomst ervan, teneinde de waren van een onderneming te onderscheiden van deze van een andere onderneming.

Gebruik als merk moet aangetoond worden aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (Gerecht, 12 december 2002 T-39/01, Kabushiki Kaisha, nr. 47; Gerecht, 6 oktober 2004, T-356/02, Vitakraft nr. 28; Gerecht 30 april 2008, T-131/06, nr. 44).

Inburgering dient te worden aangetoond voor de waren en diensten waarvoor het merk werd ingeschreven, in casu voor diensten van klasse 35 en 41.

De inburgering moet vastgesteld worden bij een aanzienlijk deel van het betrokken publiek, in het gehele Beneluxgebied (HvJ 7 september 2009, C-108/5, Bovemij, beslissing).

17. Het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE werd op 1 november 1989 ingeschreven in het Benelux-merkenregister.

Het hof stelt vast aan de hand van de door KACB neergelegde stukken, dat KACB het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE sedert minstens begin 2008 gebruikt (stuk 32 van KACB) ter onderscheiding van de dienst die zij aanbiedt en die bestaat in de organisatie van een (legendarisch geworden) rally, met name deze waarvan sprake in het feitenrelaas (zie ook stukken 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 33 en 34 van KACB).

Het feit dat de concrete organisatie van de rally vanaf 2010 werd overgelaten aan de firma Classic Events, doet niets af aan hetgeen voorafgaat. Deze heeft daarbij immers duidelijk steeds gehandeld met de voorafgaande toestemming van KACB (cfr. de in het feitenrelaas aangehaalde stukken in die verband).

Rekening houdend met de concrete omstandigheid dat de betrokken rally slechts maximum één keer per jaar plaatsvindt, betreft het gebruik van het merk door KACB in casu een intensief

PAGE 01-00000123774-0024-0031-01-01-4





956

gebruik, met name een intensief gebruik tijdens verschillende maanden die aan de rally voorafgaan, een gebruik tijdens de rally zelf en een gebruik tijdens de weken die daarop volgen.

Het gebruik sedert 2008 door KACB van het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE betreft tevens een gebruik dat, alle concrete omstandigheden in acht genomen, kan beschouwd worden als een "langdurig" gebruik in de zin van de hiervoor geciteerde rechtspraak.

De stukken tonen aan dat het eveneens om een normaal gebruik gaat, in de zin van de rechtspraak waarvan gewag gemaakt werd. Het gebruik van het merk door KACB is geen symbolisch gebruik, doch is er duidelijk op gericht om een afzetmarkt te vinden bij het relevante publiek van de aangeboden dienst.

Het merk LIEGE-ROME-LIEGE wordt ook gebruikt als merk, met name met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de dienst als afkomstig van KACB, hetgeen voldoende blijkt uit onder meer de stukken 16 ("Qui fait quoi ?", cfr. supra), 32, 33 en 34 van KACB.

Dat het merk LIEGE-ROME-LIEGE ingeburgerd is bij een aanzienlijk deel van het betrokken publiek in de Benelux, blijkt voldoende uit de deelnemerslijst van de race die in 2011 georganiseerd werd en uit het aantal keren dat geklikt werd op de informatie aangaande de rally beschikbaar op de website waarop de race LIEGE-ROME-LIEGE, edities 2011 en volgende, geadverteerd werd.

Het betrokken publiek kan ik casu omschreven worden als de gemiddelde consument in de Benelux van ontspanning en sport, in casu met gebruik van de wagen, met een gemiddeld aandachtsniveau.

Het hof oordeelt dat, alle concrete omstandigheden in acht genomen, voldoende vaststaat dat het merk is ingeburgerd, te weten dat het als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, inmiddels door het in aanmerking komend publiek als merk ter onderscheiding van de diensten van de merkhouder wordt opgevat.

Gelet op hetgeen voorafgaat is de vordering van St-One met betrekking tot het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE ongegrond.



357

Vaststelling in verband met het door KACB ingeroepen beeldmerk (met een wordelement) nr. 519916

18. Het beeldmerk werd ingeschreven op 10 augustus 1992.

St-One geeft zelf toe dat het beeldmerk onderscheidend vermogen ontleent aan het beeldelement dat ervan deel uitmaakt (biz 43, nr. 63 van de tweede syntheseconclusie van St-One), weze het dat zij stelt dat het een zwak onderscheidend vermogen heeft.

Het hof stelt vast aan de hand van de stukken die neergelegd werden door KACB dat het beeldmerk LIEGE-ROME-LIEGE hoe dan ook is ingeburgerd na de inschrijving ervan.

Mutatis mutandis geldt voor dit merk hetzelfde als wat hiervoor door het hof werd overwogen betreffende het woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE.

Het beeldmerk LIEGE-ROME-LIEGE wordt immers door KACB sedert 2008 langdurig en intensief als merk gebruikt (stukken 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 32, 33 en 34 van KACB).

Het hof oordeelt dat, alle concrete omstandigheden in acht genomen, voldoende vaststaat dat het beeldmerk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, inmiddels door het in aanmerking komend publiek als merk ter onderscheiding van de diensten van de merkhouder wordt opgevat.

De vordering van St-One tot vervallenverklaring van de woordmerken LIEGE-SOFIA-LIEGE en SPA-SOFIA-LIEGE

19. De vordering van St-One is gesteund op artikel 2.26.2.a BVIE.

Het hof overweegt het volgende :

Het hof heeft hiervoor vastgesteld dat KACB minstens sedert 2008 een "normaal" en dus daadwerkelijk gebruik maakt, als merk, van haar woordmerk LIEGE-ROME-LIEGE en van haar beeldmerk LIEGE-ROME-LIEGE.

De hiervoor geciteerde merken maken samen met de merken LIEGE-SOFIA-LIEGE en SPA-SOFIA-LIEGE een serie of familie van merken uit.

PAGE 01-00000123774-0026-0031-01-01-4



98

Deze merken hebben als gemeenschappelijk kenmerk het woordteken LIEGE, alsmede het gemeenschappelijk kenmerk dat zij bestaan (voor het beeldmerk LIEGE-ROME-LIEGE maken de woorelementen het dominerend en onderscheidend bestanddeel uit van het merk) uit letters die drie onderscheiden woorden vormen, die na elkaar worden afgebeeld.

Hiervoor werd reeds aangehaald dat door het Hof van Justitie werd geoordeeld (Colloseum Holding, punten 36 en 36), dat aan de voorwaarde van normaal gebruik waarvan sprake in artikel 10, lid 2 van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkrecht der lidstaten (thans Richtlijn 2008/95/EG), bepaling die grotendeels overeenstemt met artikel 15, lid 1, alinea 2, sub a GMV (waarvan de inhoud grotendeels overeenstemt met deze van artikel 2.26.2.a BVIE), kan worden voldaan wanneer het merk enkel wordt gebruikt via een ander merk en dat de houder van een ingeschreven merk zich ten bewijze van het gebruik ervan kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat deze verschillen tussen de twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, en dit niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven (Specsavers, nr. 27).

Mutatis mutandis oordeelt het hof dat KACB aan de voorwaarde van normaal gebruik in de zin van artikel 2.26.2. a. BVIE voldoet wat het merk LIEGE-SOFIA-LIEGE en het merk SPA-SOFIA-LIEGE betreft, aangezien zij worden gebruikt via de (beide) merken LIEGE-ROME-LIEGE (woordmerk en beeldmerk en woorelementen), voor dezelfde diensten, bestemd voor hetzelfde relevante publiek, zonder dat hierdoor het onderscheidend vermogen van de merken LIEGE-SOFIA-LIEGE en SPA-SOFIA-LIEGE in de (afwijkende) vorm waarin zij zijn ingeschreven, wordt gewijzigd.

In casu is het gebruik door KACB van twee van haar merken die deel uitmaken van haar serie van merken, een gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen.

Het gegeven dat KACB haar merken afzonderlijk heeft gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau wijst er, in strijd met hetgeen St-One beweert, geenszins op dat deze merken als zich van elkaar onderscheidende, niet met elkaar overeenstemmende tekens dienen beschouwd te worden of dat het niet zou gaan om seriemerken. Merken kunnen immers slechts individueel worden ingeschreven.

Om de voormelde reden, is de vordering van St-One tot vervallenverklaring van de merken LIEGE-SOFIA-LIEGE en SPA-SOFIA-LIEGE ongegrond.

PAGE 01-00000123774-0027-0031-01-01-4



959

De overige vorderingen van St-One

20. Gelet op hetgeen voorafgaat en op hetgeen het hof hieronder overweegt in verband met de vorderingen van KACB, zijn ook de overige vorderingen van St-One ongegrond.

De vorderingen van KACB

Het hof overweegt het volgende :

21. KACB kan zich op grond van artikel 2.20.1. a BVIE verzetten tegen het gebruik door St-One in de Benelux in het economisch verkeer van het identieke teken LIEGE-SOFIA-LIEGE voor diensten van klasse 35 en 41 (identieke diensten), op grond van haar Beneluxmerk met nr. 458.888. Het gebruik van dit identieke teken voor identieke diensten als deze waarvoor het merk werd ingeschreven, doet immers afbreuk aan de essentiële functie van het merk, zijnde de herkomstaanduidingsfunctie.

22. KACB kan zich op grond van artikel 2.20.1. b BVIE verzetten tegen het gebruik door St-One in de Benelux in het economisch verkeer van het teken LIEGE-SOFIA-LIEGE en hiermee overeenstemmende tekens voor diensten van klasse 35 en 41, op grond van haar Beneluxmerken met nrs. 458.889, 519.916 en 463.394.

Op grond van hetgeen hiervoor werd geoordeeld door het hof, en in het bijzonder de vaststelling dat de merken van KACB (met uitzondering van het merk MARATHON DE LA ROUTE, dat geen gemeenschappelijk kenmerken vertoont met de andere merken) seriemerken zijn, oordeelt het hof dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.20.1.b BVIE vervuld zijn.

In het geval van een "familie" of "serie" van merken vloeit het (eventuele) verwarringsgevaar immers, zoals gesteld, voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken (Il Ponte Finanziaria, punt 63). Dit geldt in casu voor het merk met nummer 870.813 van St-One en de overige tekens die zij bij het BBIE gedeponeed heeft.

┌ PAGE 01-00000123774-0028-0031-01-01-4 ┐



960

Inzonderheid en rekening houdend met het gegeven dat het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, bestaat er tussen de merken met nrs. 458.889, 519.916 en 463.394 van KACB, enerzijds, en het merk/de tekens die St-One voornemens is te gebruiken voor dezelfde diensten (nr. 807.813, nr. 1.223.694 en nr. 1.223.693), anderzijds, een zodanige mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming dat daardoor in hoofde van de gemiddelde consument van de betrokken diensten verwarring kan ontstaan tussen de merken van KACB en de door St-One gebruikte tekens, in die zin dat 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).

Wat de vergelijking betreft tussen de merken en de litigieuze tekens, overweegt het hof immers dat in de betrokken beeldmerken/tekens de wordelementen in grote mate overwogen en dominant zijn. Beeldmerken zullen daarenboven doorgaans met hun wordelementen aangeduid worden.

De wordelementen van de te vergelijken merken en tekens zijn dezelfde of minstens bestaat er tussen deze wordelementen een auditieve en visuele overeenstemming, die in belangrijke mate veroorzaakt wordt door het steeds terugkerende wordelement "LIEGE".

Tussen de te vergelijken merken en tekens bestaat eveneens een grote begripsmatige overeenstemming. De wordelementen duiden immers telkens drie steden aan.

De toepassingsvoorwaarden van artikel 2.20.1. b BVIE zijn zodoende vervuld.

23. 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,**

PAGE 01-00000123774-0029-0031-01-01-4



961

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

Verklaart het hoger beroep van de VZW KACB ontvankelijk en gegrond;

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het :

- de vorderingen van de partijen ontvankelijk verklaarde,
- de kosten in eerste aanleg begrootte;
- voor recht heeft gezegd dat het beeldmerk met Benelux inschrijving 870.813 toebehorende aan St-One een inbreuk uitmaakt op het beeldmerk met Benelux inschrijving 519.916 en bijgevolg aan St-One het verbod opgelegd om het beeldmerk met Benelux inschrijving 870.813 te (doen) gebruiken;

Verklaart de vorderingen van de VZW KACB gegrond in de hierna bepaalde mate :

Zegt voor recht dat de VZW KACB zich op grond van artikel 2.20.1. a BVIE in de Benelux kan verzetten tegen het gebruik door de BVBA St-One van het teken LIEGE-SOFIA-LIEGE voor dezelfde diensten als deze waarvoor het Beneluxmerk 458.888 van KACB werd ingeschreven;

Verbiedt de BVBA St-One om in de Benelux het teken LIEGE-SOFIA-LIEGE te (doen) gebruiken voor dezelfde diensten als deze waarvoor het Beneluxmerk 458.888 van KACB werd ingeschreven;

Zegt voor recht dat de VZW KACB zich op grond van artikel 2.20.1. b BVIE in de Benelux kan verzetten tegen het gebruik door de BVBA St-One van het teken LIEGE-SOFIA-LIEGE en elk daarmee overeenstemmend teken voor dezelfde diensten of soortgelijke diensten als deze waarvoor de Beneluxmerken 458.889, 519.916 en 464.394 van KACB werden ingeschreven;

Verbiedt de BVBA St-One om in de Benelux het teken LIEGE-SOFIA-LIEGE en elk daarmee overeenstemmend teken te (doen) gebruiken voor dezelfde diensten of soortgelijke diensten als deze waarvoor de Beneluxmerken 458.889, 519.916 en 464.394 van KACB werden ingeschreven;

Verbiedt de BVBA St-One tekens waarvan het gebruik hiervoor werd verboden, te (doen) registreren in de Benelux, voor de waren en/of diensten waarvoor KACB merkregistraties

PAGE 01-00000123774-0030-0031-01-01-4



262

heeft verkregen, alsmede voor enige andere waren en/of diensten welke daaraan soortgelijk zijn.

Verklaart de vorderingen van de BVBA St-One ongegrond;

Veroordeelt de BVBA St-One in de kosten van de procedure voor de eerste rechter en in de kosten van de beroepsprocedure;

Stelt de kosten van de beroepsprocedure vast op 186 euro + 1.320 euro in hoofde van de VZW KACB.

**Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 10 maart 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



Eensluitend verklaarde kopie

Afgeleverd aan: FOD Economie - Alg. Directie Regulering en Organisatie van de Markt

art. Bericht

Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.



Brussel, 19-03-2015

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

L. ROELANDTS  
Afgevaardigd Griffier