



Repertoriumnummer <b>2021/ 5452</b>
Datum van uitspraak <b>28 juni 2021</b>
Rolnummer <b>2019/AR/1204</b>

**Uitgifte**

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



Niet aan te bieden aan de  
ontvanger

**Citexar t. Groep Verzele**

Benelux Merkenrecht

Vordering tot vervallenverklaring  
art. 2.27 § 2 BVIE en 2.23 bis § 1  
BVIE

Belanghebbende  
Normaal gebruik

Inbreukvordering gesteund op  
artikel 2.20.2 b BVIE en 2.20.2.c  
BVIE

Oneerlijke marktpraktijken

**Hof van beroep**

**Brussel**

**Arrest**

**8ste kamer,  
burgerlijke zaken**

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00002218090-0001-0047-01-01-1



De naamloze vennootschap **CITEXAR**, met maatschappelijke zetel gevestigd

Appellante,

Vertegenwoordigd door mr Jean-Christophe Troussel, mr Guillaume de Villegas en mr. Auriane Schockaert, advocaten te Brussel, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 235 bus 1.

Tegen:

1. De heer

2. De naamloze vennootschap **NOORDZEE ELECTRONICS**, met maatschappelijke zetel te 8500

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid   met

4. De naamloze vennootschap **LOUMATIC**, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk,

5. De naamloze vennootschap **R.P.D.**, met maatschappelijke zetel te 8540

6. De naamloze vennootschap **GAMBLING CITY**, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

7. De besloten vennootschap **VICTORY GAMES**, met maatschappelijke zetel te 7740 Pecq, rue de

8. De besloten vennootschap **DESTINATION VEGAS II**, met maatschappelijke zetel te 7740 Pecq,

9. De naamloze vennootschap **HOSTELLERIE DE LA TOUR**, met maatschappelijke zetel te 7740



Geïntimeerden,

Vertegenwoordigd en bijgestaan door mr Emmanuel Cornu en mr Eric De Gryse, advocaten met kantoor te 1150 Brussel, Louizalaan 149/20.

---

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 25 april 2019 werd uitgesproken door de dienstdoende voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding.

Dit vonnis werd betekend aan huidige appellante op 27 juni 2019 (stuk XXIX van geïntimeerden).

Het verzoekschrift tot hoger beroep namens Citexar werd tijdig neergelegd ter griffie op 29 juli 2019. Het is regelmatig naar de vorm.

#### **I. PROCEDURE IN EERSTE AANLEG.**

1. Op 23 oktober 2017 dagvaardde huidige appellante huidige geïntimeerden om de verschijnen voor de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding.

In haar laatste syntheseconclusies voor de eerste rechter, neergelegd op 8 oktober 2018, besloot de oorspronkelijke eiseres op hoofdvordering, huidige appellante, tot de ontvankelijkheid en gegrondheid van haar hoofdvordering, en verzocht zij de eerste rechter dienvolgens:

- voor recht te zeggen dat het gebruik door (geïntimeerden) van het teken GOLDEN VEGAS een inbreuk uitmaakt op de Merken van (appellante) in de zin van artikel 2.20.2.b BVIE en/of artikel 2.20.2.c BVIE;
- voor recht te zeggen dat het gebruik door (geïntimeerden) van het teken GOLDEN VEGAS een inbreuk uitmaakt op artikel VI.104 WER juncto artikel 10bis, 2) van het Unieverdrag van Parijs, alsook op artikel VI.97, 2° WER, artikel 98, 1° WER, artikel VI.100, 13° WER, artikel VI.105, 1°, a) en/of artikel 10bis, 3), 1° van het Unieverdrag van Parijs;
- (geïntimeerden), ieder afzonderlijk en gezamenlijk, te bevelen om elk gebruik te staken van het teken GOLDEN VEGAS, of van enig ander met de Merken overeenstemmend teken, in België op grond van het BVIE en/of het WER en het Unieverdrag van Parijs, en dit binnen een redelijk vast te stellen termijn na de betekening van het tussen te komen arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per individuele overtreding op het



uitgesproken stakingsbevel en per dag, of een gedeelte daarvan, dat de individuele overtreding voortduurt;

Huidige appellante besloot tot de onontvankelijkheid, minstens de ongegrondheid van de eerste tegenvordering van (geïntimeerden) tot (gehele of gedeeltelijke) vervallenverklaring van de Benelux merkinschrijvingen met nummers 0661974, 0823192 en 0823193 en van de tweede tegenvordering tot staking van het gebruik van een beweerdelijke slaafse kopie van het uithangbord van (geïntimeerden).

Zij verzocht (geïntimeerden) in ieder geval hoofdelijk of in solidum, te veroordelen tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoedingen begroot op het basisbedrag van 1.440 € per instantie in overeenstemming met het KB van 26 oktober 2017.

2. Bij conclusie neergelegd voor de eerste rechter op 15 december 2017 stelden huidige geïntimeerden twee tegenvorderingen in.

De eerste tegenvordering strekte ertoe:

- de Benelux merkinschrijvingen nr. 0061974 van (appellante) voor alle producten en diensten vervallen te verklaren en de doorhaling van deze merkinschrijving uit het Benelux merkenregister te bevelen; ondergeschikt, het verval ten minste uit te spreken voor de waren en diensten in klassen 9, 28, 41 met uitzondering van casinodiensten en diensten van speelmachinehallen;
- de Benelux merkinschrijvingen 0823192 en 823193 van (appellante) voor producten in klasse 9 en 28 vervallen te verklaren, en de doorhaling van deze merkinschrijvingen voor alle producten in klassen 9 en 28 uit het Benelux merkenregister te bevelen;
- ondergeschikt, (appellante) te belasten met het bewijs van normaal gebruik in de relevante periode tussen 15 december 2012 en 15 december 2017.

De tweede tegenvordering strekte ertoe:

- vast te stellen dat (appellante) een inbreuk op artikel VI.104 heeft gepleegd door het slaafs kopiëren van het uithangbord (beeld) van (geïntimeerden) en het gebruik ervan, en
- appellante te horen bevelen het gebruik van deze slaafse kopie te staken binnen de maand van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per individuele overtreding of het uitgesproken stakingsbevel en per dag, of een gedeelte daarvan, dat de individuele overtreding voortduurt.

Zij besloten tot de ongegrondheid van de hoofdvordering. In uiterst ondergeschikte orde verzochten zij de eerste rechter, in geval hij de staking zou bevelen van het aangevochten gebruik van het teken "GOLDEN VEGAS":



- het stakingsbevel in elk geval beperkt te houden tot dit specifieke teken “GOLDEN VEGAS” en niet uit te breiden tot “enig ander met de Merken overeenstemmend teken” zoals door (appellante) gevorderd;
- (geïntimeerden) een periode van één jaar toe te kennen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis teneinde haar logo’s en het aangevochten teken “GOLDEN VEGAS” dat op materiële dragers en voorwerpen is aangebracht, te kunnen vervangen, minstens wat betreft alle gebruik binnen in hun speelmachinehallen;
- de gevorderde dwangsommen van 10.000 euro per inbreuk naar redelijkheid te beperken en het totaal aan mogelijk te verbeuren dwangsommen te plafonneren op maximaal 350.000 euro.

3. Bij vonnis, op tegenspraak gewezen op 25 april 2019, verklaarde de eerste rechter de vordering van huidige appellante ontvankelijk, maar niet gegrond.

Zij verklaarde de tegenvordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Zij verklaarde de Benelux merkinschrijving nr. 0661974 van (appellante) vervallen voor alle producten en diensten en beval de doorhaling van deze inschrijving uit het Benelux merkenregister. Zij verklaarde de Benelux merkinschrijvingen 0823192 en 0823193 voor producten in klassen 9 en 28 vervallen en beval de doorhaling van deze merkinschrijvingen voor alle producten in klassen 9 en 28 uit het Benelux merkenregister.

De eerste rechter veroordeelde huidige appellante tot de kosten van het geding, begroot in hoofde van (geïntimeerden) op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding, en 20 euro ten bate van het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand.

4. Het hoger beroep van appellante, zoals geformuleerd in haar syntheseconclusie in hoger beroep, elektronisch neergelegd op 18 mei 2020, en nogmaals ter griffie neergelegd op 8 januari 2021, strekt ertoe haar hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, dienvolgens het vonnis *a quo* integraal te vernietigen en opnieuw rechtdoende:

- De vorderingen van appellante ontvankelijk en gegrond te verklaren, en dienvolgens:
  - o voor recht te zeggen dat het gebruik door geïntimeerden van het teken GOLDEN VEGAS een inbreuk uitmaakt op de Merken van appellante in de zin van artikel 2.20.2.b BVIE en/of artikel 2.20.2.c BVIE;
  - o voor recht te zeggen dat het gebruik door geïntimeerden van het teken GOLDEN VEGAS een inbreuk uitmaakt op artikel VI.104 WER juncto artikel 10bis, 2) van het Unieverdrag van Parijs, alsook op artikel VI.97, 2° WER, artikel 98, 1° WER, artikel VI.100, 13° WER, artikel VI.105, 1°, a) en/of artikel 10bis, 3), 1° van het Unieverdrag van Parijs;



- geïntimeerden, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, te bevelen om elk gebruik te staken van het teken GOLDEN VEGAS, of van enige ander met de Merken overeenstemmend teken, in België op grond van het BVIE en/of het WER en het Unieverdrag van Parijs, en dit binnen een redelijk vast te stellen termijn na de betekening van het tussen te komen arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per individuele overtreding op het uitgesproken stakingsbevel en per dag, of een gedeelte daarvan, dat de individuele overtreding voortduurt;
- De tegenvordering van de Groep Verzele tot (gehele of gedeeltelijke) vervallenverklaring van de Benelux merkinschrijvingen met nummers 0661974, 0823192 en 0823193 onontvankelijk te verklaren, of minstens als ongegrond af te wijzen;
- Ondergeschikt, voor het geval dat dit hof rekening zou houden met de vermeende co-existentie, de volgende prejudiciële vragen te willen stellen aan het Hof van Justitie vooraleer recht te zeggen:
  - *Moet artikel 9, al. 2, b) van de Verordening 2017/1001 aldus worden uitgelegd dat co-existentie tussen twee conflicterende merken het verwarringsgevaar kan doen verminderen in het kader van een inbreuksprocedure, zoals vooropgesteld door het HvJ in onder meer haar arresten dd. 3 september 2009 in de zaak Aceites del Sur-Coosur v. Koipe (C-498/07 P) en dd. 11 mei 2005 in de zaak Grupo Sada v OHIM – Sadia (GRUPO SADA) (T-31/03) in het kader van oppositie- en nietigheidsprocedures, en, zo ja, dienen dezelfde voorwaarden mutatis mutandis te worden toegepast in het kader van een inbreuksprocedure, met name dat er sprake moet zijn van (i) een effectieve co-existentie, (ii) waarvan de houder van het bestreden merk afdoende heeft aangetoond dat die gebaseerd was op de afwezigheid van verwarringsgevaar in hoofde van het relevante publiek, en (iii) waarbij de oudere tekens waarop de houder van het bestreden merk zich beroept identiek zijn aan de door eisende partij betwiste merken?*
    - *Is aan de tweede voorwaarde voldaan wanneer door eisende partij concreet bewijs wordt neergelegd van gevallen van verwarring in hoofde van het relevante publiek?*
    - *Bij vaststelling van vreedzame co-existentie conform de voornoemde voorwaarden, leidt dit automatisch tot een gebrek aan enig verwarringsgevaar, zodat een verdere analyse van de toepassingsvoorwaarden van artikel 9, al. 2, b) van de Verordening 2017/1001 irrelevant wordt?*



- *Dient, in het licht van de voormelde rechtspraak van het HvJ dat co-existentie moet worden beoordeeld rekening houden met de individuele omstandigheden van elk geschil en met de nodige voorzichtigheid nu deze co-existentie het gevolg kan zijn van uiteenlopende redenen, zoals verschillende juridische of feitelijke situaties in het verleden, de evolutie van de verschillende distributiekkanalen (bv. eerst enkel fysieke vestigingen en daarna tevens online dienstverlening) in aanmerking te worden genomen als een feitelijke situatie die een dergelijke co-existentie in het verleden kan verklaren, zonder het verwarringsgevaar te verminderen?*
- Geïntimeerden, hoofdelijk of in solidum, te veroordelen tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoedingen begroot op het basisbedrag van 1.440 euro per instantie in overeenstemming met het KB van 26 oktober 2017.

5. Geïntimeerden besluiten in hun syntheseconclusie, neergelegd ter griffie op 20 juli 2020, tot de ongegrondheid van het hoger beroep van appellante.

In uiterst ondergeschikte orde, in geval dit hof de staking zou bevelen van het aangevochten gebruik van het teken "GOLDEN VEGAS", verzoeken zij:

- het stakingsbevel in elk geval beperkt te houden tot dit specifieke teken "GOLDEN VEGAS" en niet uit te breiden tot "*enig ander met de Merken overeenstemmend teken*" zoals door appellante gevorderd;
- geïntimeerden een periode van één jaar toe te kennen vanaf de betekening van het tussen te komen arrest teneinde haar logo's en het aangevochten teken "GOLDEN VEGAS" dat op materiële dragers en voorwerpen is aangebracht, te kunnen vervangen, minstens wat betreft alle gebruik binnen in hun speelmachinehallen;
- de gevorderde dwangsommen van 10.000 euro per inbreuk naar redelijkheid te beperken en het totaal aan mogelijk te verbeuren dwangsommen te plafonneren op maximaal 350.000 euro.

## II. FEITEN

6. Appellante, de NV Citexar, maakt deel uit van de groep Golden Palace.

Appellante voert aan dat de groep Golden Palace met tussenkomst van verschillende ondernemingen al ruim 25 jaar verschillende speelautomatenhallen (kansspelinrichtingen klasse II) beheert onder de benaming 'Golden Palace'. Zij baat thans meer dan 40 speelautomatenhallen uit, verspreid over België (zie haar stuk 1 a). De groep Golden Palace beschikt over de nodige vergunningen van de Kansspelcommissie voor het uitbaten van speelautomatenhallen online en offline (stukken 8 a en 8 e appellante).



De groep Golden Palace beheert tevens met tussenkomst van verschillende ondernemingen verschillende wedkantoren (kansspelinrichtingen klasse IV). Zij beschikt over de nodige vergunningen voor het aanbieden van sportwedenschappen online en offline (zie stukken 8 c en 8 e appellante).

Sedert begin 2011 baat de groep Golden Palace een online platform uit, waar zij haar kansspeldiensten en diensten van sportwedenschappen aanbiedt aan het publiek via de website [www.goldenpalace.be](http://www.goldenpalace.be), geregistreerd op naam van appellante (stuk 1 a appellante).

7. Appellante is houder van verschillende Benelux merkinschrijvingen<sup>1</sup>.

De geldigheid van de drie oudste merkinschrijvingen, die respectievelijk werden aangevraagd in 1999 en 2007, wordt geheel of gedeeltelijk betwist door geïntimeerden:

(i) Het Benelux semi-figuratief merk ingeschreven onder het nummer 0661974 en aangevraagd op 25 november 1999 (stuk 2.a appellante):



Dit merk is geregistreerd voor waren en diensten in klasse 9 ("*speelautomaten [machines] met muntinworp; speelapparaten alleen te gebruiken in samenhang met een televisietoestel*"), klasse 28 ("*spellen, speelgoed, daarin begrepen fiches voor spellen en automatisch of elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen*") en klasse 41 ("*amusementsdiensten*").

De eerste rechter verklaarde dit merk vervallen voor alle producten en diensten, op tegenvordering van huidige geïntimeerden. Appellante tekende hoger beroep aan tegen deze vervallenverklaring.

(ii) Het Benelux semi-figuratief merk ingeschreven onder het nummer 0823192 en aangevraagd op 11 mei 2007 (stuk 2.b appellante):

<sup>1</sup> Al deze merken zijn ingeschreven in de Franse taal; het hof geeft telkens de Nederlandse vertaling van de inschrijving zoals gebruikt zowel door appellante als geïntimeerden.





Dit merk is geregistreerd voor waren en diensten in klasse 9 ("*speelautomaten [machines] met muntinworp; speelapparaten alleen te gebruiken in samenhang met een televisietoestel*"), klasse 28 ("*spellen, speelgoed, daarin begrepen fiches voor spellen en automatisch of elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen*") en klasse 41 ("*amusementsdiensten*").

(iii) Het Benelux semi-figuratief merk ingeschreven onder het nummer **0823193** en aangevraagd op 11 mei 2007 (stuk 2.c appellante):



Dit merk is geregistreerd voor waren en diensten in klasse 9 ("*speelautomaten [machines] met muntinworp; speelapparaten alleen te gebruiken in samenhang met een televisietoestel*"), klasse 28 ("*spellen, speelgoed, daarin begrepen fiches voor spellen en automatisch of elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen*") en klasse 41 ("*amusementsdiensten*").

De eerste rechter verklaarde deze Benelux merkinschrijvingen 0823192 en 0823193 van appellante vervallen voor alle producten in klassen 9 en 28, op tegenvordering van huidige geïntimeerden. Appellante tekende hoger beroep aan tegen deze vervallenverklaringen. De geldigheid van de inschrijving van deze merken voor de klasse 41 wordt niet betwist door geïntimeerden.

8. Appellante is tevens houder van de volgende semi-figuratieve Benelux merken, aangevraagd in 2013 en 2014, waarvan de geldigheid niet wordt betwist:

(i) Het Benelux semi-figuratief merk ingeschreven onder het nummer **0933044** en aangevraagd op 28 januari 2013 (stuk 2.d appellante):





Dit merk is geregistreerd voor waren en diensten in klasse 9 ("*speelautomaten [machines] met muntinworp; speelapparaten alleen te gebruiken in samenhang met een televisietoestel*"), klasse 28 ("*spellen, speelgoed, daarin begrepen fiches voor spellen en automatisch of elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen*") en klasse 41 ("*amusementsdiensten en met name casinodiensten, diensten van amusementshallen; organiseren van gokspelen; organiseren van loterijen voor derden, wedstrijden, weddenschappen, sportweddenschappen; ter beschikking stellen van online spellen via een computernetwerk*").

(ii) Het Benelux semi-figuratief merk ingeschreven onder het nummer 0933046 en aangevraagd op 28 januari 2013 (stuk 2.e appellante):



Dit merk is geregistreerd voor waren en diensten in klasse 9 ("*speelautomaten [machines] met muntinworp; speelapparaten alleen te gebruiken in samenhang met een televisietoestel*"), klasse 28 ("*spellen, speelgoed, daarin begrepen fiches voor gokspellen en automatisch of elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen*") en klasse 41 ("*amusementsdiensten en met name casinodiensten, diensten van amusementshallen; organiseren van gokspelen; organiseren van loterijen voor derden, wedstrijden, weddenschappen, sportweddenschappen; ter beschikking stellen van online spellen via een computernetwerk*").

(iii) Het Benelux semi-figuratief merk ingeschreven onder het nummer 0964692 en aangevraagd op 27 oktober 2014 (stuk 2.f appellante):



*Dit merk is geregistreerd voor waren en diensten in klasse 28 ("spellen, speelgoed, daarin begrepen fiches voor spellen en automatisch of elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen") en klasse 41 ("amusementsdiensten").*

De verschillende merken van appellante worden hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Merken'.

9. De heer [ ] (eerste geïntimeerde) is hoofdaandeelhouder van tweede tot en met negende geïntimeerden.

Tweede tot en met negende geïntimeerden (hierna "groep [ ]") zijn actief in de sector van de kansspelen, zowel in het segment van de speelautomatenhallen (klasse II kansspelinrichtingen) als in het segment van de sportweddenschappen (kansspelinrichtingen klasse IV).

Zij baten thans speelautomatenhallen uit met vergunningen van de Kansspelcommissie, met name B18408 en B16382 in naam van Noordzee Electronics NV, B16956 in naam van [ ] BVBA; B4262 in naam van Loumatic NV; B3817 in naam van R.P.D. NV; B19763 in naam van Gambling City NV; B20592 in naam van Victory Games NV, B4281 in naam van Destination Vegas II NV, en B12213 in naam van Hostellerie de la Tour NV.

Vóór 2002 baatte de groep [ ] in de regio Henegouwen enkele speelautomatenhallen uit onder de benaming 'Destination Vegas'.

In 2002 openden zij een speelautomatenhal te Pecq onder de benaming 'Golden Vegas', onder de vergunning B 12213.

Op 23 juli 2011 registreerde de heer [ ] namens NV Noordzee Electronics de domeinnaam 'goldenvegas.be'. Sinds december 2012 bieden geïntimeerden 2 tot 9 hun diensten online aan via de website 'www.goldenvegas.be', uitgebaat door middel van de vergunning B+16382 verleend aan de NV Noordzee Electronics.

In de loop der jaren wijzigden geïntimeerden de benaming van door hen overgenomen speelautomatenhallen te La Louvière, Maisières, Blandain, Pecq, Doornik, Ieper, Brussel, Quiévrain, Deerlijk en Sambreville eveneens naar 'Golden Vegas', naar eigen zeggen in de periode 2010-2012, maar volgens appellante in de periode 2013-2014.

Vervolgens openden geïntimeerden verschillende nieuwe speelautomatenhallen onder de benaming 'Golden Vegas', onder meer in Zutendaal in 2013.



Appellante betwist niet dat zij van het gebruik van de benaming 'Golden Vegas', de beeldmerken en het logo door geïntimeerden op de hoogte was. Partijen zetelen in dezelfde professionele verenigingen, en hebben vestigingen in dezelfde zones, en soms zelfs in dezelfde straat.

Er is geen betwisting dat deze merken aanvankelijk vreedzaam naast elkaar bestonden, en er voorafgaand aan de eerste ingebrekestelling in 30 juni 2016 geen enkel geschil bestond tussen partijen. Integendeel, GAA, een onderneming uit de Golden Palace groep, leverde de kansspelen (machines en online spelen) aan geïntimeerden, zonder enig voorbehoud.

10. Op 10 februari 2014 vroeg eerste geïntimeerde het Benelux woordmerk 'Golden Vegas' aan ter onderscheiding van de diensten in klasse 41, met name: "*Educatie; Coaching (training); Amusementsdiensten; Sportieve en culturele activiteiten; Casino's; Casinodiensten; Diensten op het gebied van casino's en gokspelen*" (vrij vertaald uit het Frans door geïntimeerden).

Tegen deze merkaanvraag is geen oppositie ingesteld. Het Benelux woordmerk 'Golden Vegas' is ingeschreven in het Benelux merkenregister onder het nummer 0952705 (stuk II.1 geïntimeerden).

Op 31 augustus 2016 vroeg eerste geïntimeerde een Benelux beeldmerk aan om diensten uit klasse 41 te onderscheiden, met name "*Casinodiensten; Casino's; Diensten op het gebied van casino's en gokspelen*". Dit merk is ingeschreven in het Benelux merkenregister onder het nummer 1001766 (stuk II.1bis geïntimeerden), in de kleuren blauw, oranje, rood en bruin.



Op 21 september 2016 vroeg eerste geïntimeerde een identiek Uniemerken aan voor dezelfde diensten, met opeising van de kleuren lichtblauw en schakeringen van oranje, rood, geel en bruin.

Geïntimeerden maken in praktijk tevens gebruik van het volgende teken als uithangbord van hun speelautomatenhallen en op de startpagina van hun website:





Appellante voert aan dat de geïntimeerden tevens gebruik maken van het teken 'GOLDEN VEGAS', en vooral 'www.GOLDENVEGAS.be' zonder de voornoemde grafische elementen, als merk in het economische verkeer. Tweede tot negende geïntimeerden betwisten niet gebruik te maken in het economische verkeer van de domeinnaam 'www.goldenvegas.be', maar betwisten dat dit een gebruik als merk uitmaakt. Eerste geïntimeerde betwist gebruik te maken in het economisch verkeer van de betwiste merken en tekens.

11. Bij brief van 30 juni 2016 stelde de toenmalige raadsman van appellante eerste geïntimeerde in gebreke tot staking van het gebruik van het merk 'Golden Vegas' op het gehele Benelux territorium, op de websites rechtstreeks of onrechtstreeks uitgebaat door de heer Verzele en op verbonden websites en sociale media als Facebook en op Twitter, en tot staking van het gebruik van de domeinnaam 'goldenvegas.be'. Tevens kondigde hij een vordering tot nietigverklaring aan van het Benelux woordmerk 'Golden Vegas'. Als bijlage bij zijn ingebrekestelling voegde hij een ontwerp van dagvaarding.

Bij gemotiveerde brief van 29 augustus 2016 betwistte de raadsman van eerste geïntimeerde de vorderingen van huidige appellante, en behield hij zich het recht voor de vervallenverklaring van de merken 0661974 en de gedeeltelijke vervallenverklaring van de merken 0823192 en 0823193 in te roepen.

De raadslieden van partijen wisselden briefwisseling uit in de maanden september en oktober 2016, zij het zonder dat een akkoord werd bereikt.

Op 23 oktober 2017 dagvaardde appellante huidige geïntimeerden voor de eerste rechter, ter inleiding van het huidige geding.

### III. BEOORDELING

PAGE 01-00002218090-0013-0047-01-01-4



**A. Tegenvorderingen tot vervallenverklaring**

12. Appellante, Citexar, verwijt geïntimeerden door het gebruik van het teken GOLDEN VEGAS een inbreuk te maken op haar Merken, met inbegrip van de merken 0661974, 0823192 en 0823193.

Bij wijze van tegenvordering vorderen geïntimeerden de gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring van de (oudste) merkinschrijvingen gekend onder nummers 0661974, 0823192 en 0823193.

In het bestreden vonnis verklaarde de stakingsrechter de Benelux merkinschrijving nr. 0661974 vervallen voor alle producten, en de Benelux merkinschrijvingen 0823192 en 0823193 vervallen voor producten in klassen 9 en 28.

Appellante tekende hoger beroep aan tegen deze vervallenverklaringen. Geïntimeerden vorderen de bevestiging van de beslissing van de eerste rechter.

Het hof van beroep dient eerst te oordelen over deze tegenvorderingen tot gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring, alvorens over de vordering wegens inbreuk te beslissen.

**A.1. Ontvankelijkheid**

13. Geïntimeerden beroepen zich op artikel 2.27.2 BVIE juncto artikel 2.23 bis 1 BVIE, teneinde de merkinschrijvingen met nummers 0661974, 0823192 en 0823193 geheel of gedeeltelijk vervallen te laten verklaren wegens een gebrek aan normaal gebruik.

Overeenkomstig artikel 2.27 lid 2 BVIE kan een merk vervallen worden verklaard wanneer er geen normaal gebruik van is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis lid 1 BVIE.

Artikel 2.23 bis lid 1 BVIE luidt als volgt:

*“Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in het Benelux-gebied geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de beperkingen en sancties van de artikelen 2.16bis, leden 1 en 2, 2.23ter, 2.27, lid 2, en 2.30quinquies, leden 3 en 4, tenzij er een geldige reden is voor het niet-gebruik.”*

Artikel 2.28 lid 4 BVIE, inzake het invoeren van nietigheid of verval bij de rechter, luidt als volgt:

*“Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht invoeren”.*



Appellante besluit op gemotiveerde wijze tot de onontvankelijkheid van de tegenvordering tot vervallenverklaring van de merkinschrijvingen met nummers 0661974, 0823192 en 0823193 voor de klassen 9 en 28, wegens gebrek aan belang in hoofde van geïntimeerden. Zij besluit in haar dispositief tevens tot de onontvankelijkheid van de tegenvordering tot vervallenverklaring van de merkinschrijving met nummer 0661974 voor klasse 41, zij het zonder op dit punt enig concreet middel aan te voeren in conclusies.

Terecht voert appellante aan dat de eerste rechter haar motiveringsplicht schond, door ten onrechte te poneren dat partijen geen specifieke gronden van niet-ontvankelijkheid van de vordering opwerpen, daar waar dit middel van onontvankelijkheid reeds in eerste aanleg werd geformuleerd.

14. De betrokken merken 0661974, 0823192 en 0823193 werden onder meer geregistreerd voor waren en diensten in klassen 9 als *“speelautomaten [machines] met muntinworp; speelapparaten alleen te gebruiken in samenhang met een televisietoestel”* en klasse 28 *“spellen, speelgoed, daarin begrepen fiches voor spellen en automatisch of elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen”*.

Geïntimeerden vorderen enkel voor het merk 0661974 in hoofdorde de vervallenverklaring van het merk voor de diensten in klasse 41, en in ondergeschikte orde de vervallenverklaring van dit merk voor andere amusementsdiensten dan de diensten van speelzalen met casinogames, casinospellen en slotmachines, of diensten die in een speelautomatenhal worden aangeboden.

De geldigheid van de inschrijving van de merken 0823192 en 0823193 voor amusementsdiensten in klasse 41 wordt niet betwist.

Geïntimeerden voeren aan dat zij over het vereiste belang bij hun vorderingen tot gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring beschikken.

Het begrip belanghebbende moet in zijn gebruikelijke betekenis worden begrepen, als iedere persoon die belang heeft bij een vervallenverklaring van het merk.

Een partij die in rechte het verval van een merk vordert, dient een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben bij deze vervallenverklaring in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij dit belang rechtmatig dient te zijn.

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



Geïntimeerden hebben geen persoonlijk, rechtmatig belang bij hun vordering tot (gedeeltelijke) vervallenverklaring van de merken 0661974, 0823192 en 0823193 voor de waren en diensten binnen klasse 9 en 28 .

Een dergelijk belang kan niet worden afgeleid uit het feit dat geïntimeerden concurrenten zijn binnen de sector van de kansspelinrichtingen, en binnen die kansspelinrichtingen gebruik wordt gemaakt van spellen, speelautomaten en fiches.

Geïntimeerden brengen geen waren uit klasse 9 en klasse 28 op de markt, en zij hebben ook nooit enige intentie geuit om dergelijke waren op korte of lange termijn te commercialiseren. De merkregistraties van haar eigen merken werden uitdrukkelijk beperkt tot de diensten uit klasse 41.

Appellante beroept zich niet op haar inschrijvingen voor waren uit klasse 9 en klasse 28 in het kader van haar stakingsvordering tegen geïntimeerden. Zij verwijt geïntimeerden enkel het gebruik van hun Merken en het teken 'Golden Vegas' voor de diensten van klasse 41. De vervallenverklaring van de merken 0823192 en 0823193 voor de diensten van klasse 41 wordt niet gevorderd door geïntimeerden.

De vordering tot vervallenverklaring van de merkinschrijvingen van appellante voor de waren en diensten in klasse 9 en klasse 28 is onontvankelijk wegens gebrek aan belang in hoofde van geïntimeerden.

15. Daar waar de stakingsvordering van appellante betrekking heeft op diensten binnen klasse 41, en appellante en geïntimeerden concurrenten zijn binnen de sector van de kansspelinrichtingen, hebben geïntimeerden wel een persoonlijk en rechtmatig belang bij hun vordering tot vervallenverklaring van het merk van appellante met nummer 0661974 voor de diensten binnen klasse 41, zodat deze vordering ontvankelijk is.

#### A.2. Gegrondheid

16. Een 'normaal gebruik' is een autonoom Unierechtelijk begrip. Volgens vaststaande rechtspraak moet onder normaal gebruik van een merk worden verstaan: een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk, dat 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/Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, r.o. 36; HvJ 19 januari 2009, Silberquelle GmbH/Maselli-Strickmode GmbH, C-495/07, r.o. 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 een symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden (HvJ 11 maart 2003, Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, r.o. 36; HvJ 19 december 2012, Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV, C-149/11, r.o. 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 die 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, r.o. 29).

Zelfs een minimaal gebruik kan voldoende zijn om een normaal gebruik te rechtvaardigen. Zo hoeft het gebruik van het merk niet altijd kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd, aangezien daartoe de kenmerken van de betrokken waar of dienst op de overeenkomstige markt in aanmerking moeten worden genomen (HvJ 11 maart 2003, Ansul BV / Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, r.o. 39). Zelfs een gering gebruik kan derhalve voldoende zijn om als normaal te worden beschouwd, mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandeel voor de door het merk beschermde waren of diensten te verkrijgen (HvJ 16 oktober 2013, La Mer Technology / Laboratoires Goemar SA, C-259/02, r.o. 21).

17. De tegenvordering tot vervallenverklaring werd ingesteld bij conclusie van 15 december 2017. De relevante periode van 5 jaar loopt van 15 december 2012 tot 15 december 2017.

Het bewijs dat het merk niet normaal wordt gebruikt moet in beginsel worden geleverd door diegene die de vordering tot vervallenverklaring instelt (artikel 870 Gerechtelijk Wetboek).

Het bewijs van een negatief feit moet echter niet met dezelfde striktheid worden geleverd als het bewijs van een bevestigend feit (zie onder meer Cass. 18 november 2011, AR C.10.0649, *F, Pas.* 2011, I, p. 2558; Cass. 26 november 2010, AR C.09.0584.N, *Pas.* 2010, I, p. 3022; Cass. 16 december 2004, AR C.03.0407.N, *Arr.Cass.* 2004, 2081, *JLMB* 2006, 1168, *NJW* 2006, 316, *Pas.* 2004, 2022, *RGAR* 2006, nr. 14.161, noot, *RW* 2004-05, 1553, noot H. Nys en *T.Gez.* 2004-05, 299, noot S. Lierman; Cass. 27 februari 1958, *Arr.Cass.* 1958, 460, *Pas.* 1958, I, p. 712 en *RCJB* 1959, 42, noot J. Kirkpatrick; Cass. 20 maart 1947, *Arr.Cass.* 1947).



Beide partijen zijn bovendien gehouden om loyaal mee te werken aan de bewijsvoering. De merkhouder kan zich niet zonder meer beperken tot een zuivere betwisting.

18. Geïntimeerden vorderen de vervallenverklaring van het merk 0661974 van appellante voor de klasse 41.

Uit de door appellante voorgelegde stukken 9 b, zijnde schermafdrukken van de website van appellante op verschillende tijdstippen, waaronder in 2013 en 2014, blijkt dat het merk 0661974 zoals geregistreerd prominent werd afgebeeld op het uithangbord van haar speelautomatenhallen te Bastogne en Charleroi, en als patroon verwerkt in het tapijt van haar speelautomatenhallen te Tubeke en Quiévrain.

Er is geen reden om te twijfelen aan de datering van deze schermafdrukken via de 'Wayback Machine', een digitaal archief van het internet opgericht en bijgehouden door derden.

De situatie blijkt tot op heden ongewijzigd te zijn, zoals blijkt uit het stuk 9 a en 9 d van appellante, en het eigen stuk XI van geïntimeerden: deze stukken zijn relevant in de mate dat zij de waarachtigheid van het eerder gebruik bevestigen, aangezien deze uithangborden en tapijten op heden ongewijzigd zijn.

Een dergelijk prominent zichtbaar en langdurig gebruik van het merk in verschillende vestigingen van appellante gedurende meerdere jaren geldt als een normaal gebruik van het merk voor diensten van speelautomatenhallen.

Het enkele feit dat appellante daarnaast ook gebruik maakt van andere merken, die wezenlijk verschillen van het merk 0661974, doet hieraan geen afbreuk.

19. Geïntimeerden voeren in ondergeschikte orde aan dat uit de voorgelegde stukken enkel een gebruik van het merk blijkt voor speelzalen met casinogames, casinospellen en slotmachines, of diensten die in een speelautomatenhal worden aangeboden, en niet voor de overige diensten binnen de algemenere omschrijving 'amusementsdiensten' binnen klasse 41.

Zij vorderen ondergeschikt minstens de vervallenverklaring van het merk 0661974 voor alle amusementsdiensten andere dan de diensten van speelzalen.

Appellante besluit tot de ongegrondheid van de tegenvorderingen tot vervallenverklaring van haar Merken, maar voert op dit punt geen enkel concreet verweer. Enkel onder haar randnummers 79 tot 82 van haar conclusies, (vierde middel van de tweede grief – identiteit van de betrokken diensten) gaat appellante in op de inschrijving van haar diensten onder klasse 41. Zij betwist dat er sprake zou



zijn van een onvoldoende nauwkeurige inschrijving in het Benelux merkenregister, en stelt dat de door haar en geïntimeerden aangeboden kansspeldiensten en diensten van sportwedenschappen wel degelijk onder de categorie van amusementsdiensten vallen, zonder melding te maken van enige andere amusementsdiensten die door haar zouden worden aangeboden.

Appellante brengt bewijzen bij van het gebruik van haar merk voor kansspeldiensten, in het bijzonder diensten op het gebied van speelautomatenhallen.

Zij omschrijft de activiteiten van de groep 'Golden Palace' waarvan zij deel uitmaakt als activiteiten in het segment van de kansspelen, via de uitbating van speelautomatenhallen en het aanbod van sportwedenschappen, zowel offline als online (randnummer 2 conclusies appellante), zonder enige concrete verwijzing naar amusementsdiensten buiten de kansspelsector.

Indien een merk wordt ingeschreven voor een dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende categorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, leidt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen tot bescherming van de subcategorie of subcategorieën waartoe de diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt (Ger. EU 16 mei 2013, T-353/12, r.o. 18-19; Ger.EU 14 juli 2005, T-126/03, r.o. 45, Ger.EU 13 februari 2007, T-256/04 ; Ger.EU 23 september 2009, T-493/07, r.o. 35-37).

De dienstencategorie amusementsdiensten is voldoende ruim om daarin verschillende subcategorieën te onderscheiden, zoals maar niet beperkt tot bv. sportwedstrijden, televisieprogramma's, en de subcategorie van de kansspeldiensten, ...

Het hof dient voor elke subcategorie na te gaan of het merk hiervoor normaal gebruikt wordt. Ook binnen één klasse kan een merk voor bepaalde waren niet, en voor andere wel vervallen worden verklaard.

Een gedeeltelijke vervallenverklaring van de inschrijving van het merk voor amusementsdiensten binnen de klasse 41, behoudens voor de subcategorie van de kansspeldiensten waarvoor het merk normaal wordt gebruikt, dient te worden uitgesproken.

Het eerste vonnis wordt hervormd in de mate de Benelux inschrijving van het merk 0661974 vervallen wordt verklaard binnen klasse 41 voor kansspeldiensten.



**B. Inbreukvorderingen**

**B.1. Artikel 2.20.2 sub b**

20. Appellante verzet zich tegen het gebruik van het teken 'GOLDEN VEGAS' of van enig ander met haar Merken overeenstemmend teken op grond van artikel 2.20.1.b BVIE.

De merkhouder kan bij toepassing van artikel 2.20.1.b BVIE op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar voor associatie met het merk.

De voorwaarden van artikel 2.20.1.b BVIE dienen cumulatief vervuld te zijn. Hiertoe is vereist dat het aangevochten teken wordt gebruikt in het economisch verkeer, het aangevochten teken gelijk is aan of overeenstemt met de Merken van appellante, de diensten waarvoor het aangevochten teken wordt gebruikt dezelfde of soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor de Merken van appellante werden ingeschreven, en er een verwarringsgevaar bestaat.

- Tekens gebruikt in het economische verkeer door geïntimeerden en merken ingeschreven door appellante

21. Geïntimeerden betwisten niet dat minstens tweede tot en met negende geïntimeerden gebruik maken in het economische verkeer van het in het feitenrelaas weergegeven Beneluxmerk 1001766, het identieke Uniemerkt 15865132, en een logo en totem bestaande uit een paal met een ster, waaraan een uithangbord gelijkend op het Benelux beeldmerk 1001766 en het Uniemerkt 15865132 is bevestigd, met de enkele wijziging dat het laatste woord 'Sports' is vervangen door het woord 'Betting', in eenzelfde kleur en lettertype.

Zij betwisten echter gebruik te maken van 'GOLDEN VEGAS', zonder de voornoemde grafische elementen, als merk in het economische verkeer. Zij stellen dat het enkele gebruik in het economische verkeer van de domeinnaam 'www.goldenvegas.be' geen gebruik als merk in het economische verkeer uitmaakt.

Het verbaal teken 'Golden Vegas' werd door eerste geïntimeerde geregistreerd als Benelux woordmerk onder het nummer 0952705.

Stuk I.7.3. van geïntimeerden is slechts een voorstel tot het plaatsen van neonletters op een speelautomatenhal, waarvan niet wordt aangetoond dat dit ook daadwerkelijk werd geplaatst.



Uit de door appellante voorgelegde stukken 12 a, 12 b en 12 c en de door haar op pagina 38 en 39 van haar syntheseconclusies vermelde voorbeelden blijkt echter dat minstens tweede tot en met negende geïntimeerden, en volgens appellante ook eerste geïntimeerde, naast het gebruik van de door eerste geïntimeerde geregistreerde beeldmerken, wel degelijk gebruik maken in het economisch verkeer als merk, onder meer in hun reclame gericht op de consument, van een zuiver verbaal teken zonder grafische elementen, in verschillende vormen waaronder:

- de vermelding 'GOLDENVEGAS.BE' in hoofdletters in een gele kleur in een reclamebanner op de website [www.jeu-argent.be](http://www.jeu-argent.be);
- de vermelding 'GOLDEN VEGAS' in hoofdletters op een sponsorbord aan de zijde van een voetbalveld, op een gesponsorde raceauto en in een reclameboodschap van geïntimeerden,
- de vermelding '[www.GOLDENVEGAS.be](http://www.GOLDENVEGAS.be)' op een sponsorbord aan de rand van een voetbalveld;
- de vermelding '[www.GOLDENVEGAS.be](http://www.GOLDENVEGAS.be)' op de voorgevel van haar speelautomatenhal te Boussu.

De bewering van geïntimeerden dat dit gebruik is beperkt tot de domeinnaam, zodat hierin geen grafische elementen kunnen worden geïncorporeerd, wordt tegengesproken door de stukken. Daarenboven belette niets geïntimeerden om in het kader van haar reclame of op haar gevel, gebruik te maken van haar beeldmerk waarin deze domeinnaam werd verwerkt.

Bijgevolg moet bij het beoordelen van het verwarringsgevaar en de overeenstemming tussen de tekens en de Merken niet alleen rekening worden gehouden met de beeldmerken en het logo van geïntimeerden, maar ook met het zuiver verbale teken 'Golden Vegas'.

22. Appellante is slechts titularis van de in het feitenrelaas vermelde samengestelde merken, die allen bestaan uit het woordbestanddeel GOLDEN PALACE of GOLDEN PALACE.be en verschillende figuratieve elementen, waarbij in de merken 0823192, 0823193, 0933044, 0933046 en 0964692 steeds een klavertje drie is opgenomen met hierin een kruis verwerkt. Zij is geen titularis van het woordmerk GOLDEN PALACE.

- Globale beoordeling

23. Het hof dient na te gaan of er overeenstemming is tussen de Merken van appellante en de door geïntimeerden gebruikte tekens, en of er daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Hierbij dienen de Merken van appellante zoals ingeschreven te worden vergeleken met het beweerd inbreukmakend teken zoals het wordt gebruikt.



Er is 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 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 29; HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH, C-342/97, 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 11 november 1997, Sabel, C-251/95, punt 22; HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 16; HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH, C-342/97, punt 18).

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 gebruikte tekens, en de soortgelijkheid van de diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe soortgelijkheid van de betrokken diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de Merken en de tekens, en omgekeerd (zie HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, r.o. 17).

Met het oog op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om de merken en tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar hij aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

24. Teneinde, vanuit het oogpunt van het relevante publiek, de mate van overeenstemming te bepalen tussen de Merken van appellante zoals ingeschreven, en de merken en tekens zoals gebruikt door geïntimeerden, dient het hof de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen deze Merken en tekens 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 diensten, alsook met de omstandigheden waarin zij in het economisch verkeer worden gebracht.

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet, wat de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft, berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening kan worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.



- Relevante publiek - aandachtsniveau

25. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en de overeenstemming tussen de tekens moet rekening worden gehouden met de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten.

Er bestaat betwisting tussen partijen over het relevante publiek, en het aandachtsniveau van dit publiek.

Appellante voert aan dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van kansspeldiensten in speelautomatenhallen, met een verlaagd of hoogstens normaal aandachtsniveau. Daarenboven dient volgens appellante enkel rekening te worden gehouden met de Belgische consument, aangezien zowel appellante als geïntimeerden enkel over een vergunning beschikken om hun kansspeldiensten aan te bieden in België, en de stakingsvordering is beperkt tot België.

Geïntimeerden voeren aan dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van kansspeldiensten in de Benelux, die zeer aandachtig is.

Terecht werpt appellante op dat de betrokken kansspeldiensten zijn bestemd voor het grote publiek. Dit wordt ook bevestigd door de marktonderzoeken van beide partijen, die respectievelijk melding maken van 38 % of 50 % van de Belgen die af en toe gokt. Deze consument is normaal aandachtig (zie eveneens in die zin Gerecht EU 4 maart 2010, Monoscoop BV t. OHIM, T-564/08 § 18, Gerecht EU 23 oktober 2015, Robert Hansen t. OHIM, T-264/14, 15-16; Gerecht EU 6 juli 2011, Betwin, § 26 en 27).

Het enkele feit dat de consument zich dient in te schrijven om te kunnen spelen, doet hieraan geen afbreuk. Terecht werpt appellante op dat consumenten zich in de hedendaagse internetomgeving quasi steeds moeten inschrijven alvorens zij zich online waren of diensten kunnen aanschaffen.

De bewering van geïntimeerden dat consumenten de markt zullen analyseren om te kunnen bepalen op welke website of in welke vestiging zij de meeste kans hebben om te winnen wordt door hen niet gestaafd. De bedragen die kunnen worden ingezet in speelautomatenhallen zijn bovendien relatief beperkt. Geen van partijen toont aan dat het aandachtsniveau van de relevante consument hoger of lager dan normaal zou zijn.

Appellante beroept zich op een Benelux merk, zodat het onderscheidend vermogen en de beschermingsomvang van het merk moet worden beoordeeld rekening houdend met de consument in de Benelux. Uit het feit dat de kansspelinrichtingen van partijen enkel vergund zijn in België kan niet worden afgeleid dat zij zich enkel richten tot de Belgische consument.



*Onderscheidend vermogen van de elementen van de Merken en tekens*

26. Appellante betwist het oordeel van de eerste rechter dat het gemeenschappelijk beginwoord Golden een zwak onderscheidend vermogen heeft voor kansspeldiensten uit klasse 41, en bijgevolg niet het dominerend element kan uitmaken van de conflicterende tekens. Zij voert aan dat de eerste rechter verzuimde het zwak onderscheidend vermogen van enerzijds het woord Vegas en anderzijds van de figuratieve elementen van het aangevochten teken voor diensten in de kanspelsector te onderzoeken.

Geïntimeerden voeren aan dat het enige element dat gemeen is aan de Merken en de tekens in betwisting het woord 'Golden' is, en dit Engelse bijvoeglijke naamwoord een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft in verband met kansspelen. De gestileerde en originele representatie van onder meer een klavertje drie met daarboven een kruis en het zelfstandig naamwoord Palace in de registraties van de betrokken merken kunnen niet als verwaarloosbaar worden beschouwd. De combinatie 'Golden Vegas' is meer onderscheidend dan de banale combinatie 'Golden Palace' van appellante, het element Vegas vormt een dominant onderscheidend element en andere onderscheidende beeldelementen beheersen het geheel. Het totaalbeeld van de Merken en de tekens als gebruikt door geïntimeerden sluit elk verwarringsgevaar uit.

Het hof oordeelt als volgt.

27. Overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie kan een samengesteld merk slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander merk dat gelijk is aan of overeenstemt met één van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit veronderstelt dat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen (zie onder meer HvJ 20 september 2007, Nestlé t. OHIM (Quick), C-193/06 P, r.o. 35 en 43; Ger. EU 23 oktober 2002, Matrazen, T-6/01, r.o. 33; Ger. EU 14 april 2010, T-514/08, r.o. 27-29; HvJ 19 maart 2015, Mega Brands International t. OHIM, C-182/14 P, r.o. 33-42).

Wanneer een complex merk is samengesteld uit wordelementen en een beeldelement, en deze laatste een intensiteit heeft gelijkwaardig met de wordelementen, kan de vergelijking van de tekens in principe niet worden gebaseerd enkel en alleen op een overeenstemming tussen de wordelementen (Gerecht 24 oktober 2018, T-63/17, Bingo Viva! Slots t. Vive bingo, r.o. 52). Wanneer een merk zowel uit beeldelementen als uit wordelementen bestaat, geldt niet automatisch dat het wordelement domineert (zie onder meer Ger.EU 16 januari 2008, T-112/06, Inter-Ikea Systems t. OHMI (Ikea t. Idea), r.o. 48).





In casu kunnen de figuratieve elementen van de Merken van appellante, met name de gestileerde en originele representatie van een klavertje drie met een kruis, en een kader met een stralende zon in het oudste merk, niet als verwaarloosbaar worden beschouwd, gelet op het uniek en onderscheidend karakter, de positie en de afmetingen ervan in het geheel van de Merken.

Dit geldt des te meer voor de merken 0933044 en 0964692 waarin het opvallende gestileerde klavertje drie boven en voor de woordelementen werden afgebeeld, en zij bovendien groter werden afgebeeld dan de woordelementen.

Ten onrechte stelt appellante dat de beeldelementen in de beeldmerken en tekens van geïntimeerden slechts een decoratieve functie hebben, en zij eerder beschrijvend zijn voor de kanspelsector omdat elementen zijn overgenomen uit het verwelkomingsbord van de stad Las Vegas. Het hof treedt geïntimeerden bij waar zij aanvoeren dat dat deze link met de stad Las Vegas, wanneer zij door het relevante publiek wordt gelegd, de beeldelementen net een zeer treffend karakter geven, in combinatie met het verbaal element 'GOLDEN VEGAS'. De beeldelementen versterken de verwijzing naar de stad Las Vegas, waarnaar ook het verbaal element 'VEGAS' verwijst, zodat zij gemakkelijker worden herinnerd door het Benelux publiek. Deze beeldelementen zijn niet louter ondergeschikt of decoratief in de totaalindruk die wordt gecreëerd door het samengestelde merk van geïntimeerden. Het onderscheidend vermogen van de figuratieve elementen van dit beeldmerk is minstens gelijkwaardig aan dat van de woordelementen.

Appellante bewijst niet dat deze beeldelementen gebruikelijk zijn in de Benelux, omdat zij zouden worden gebruikt door twee andere kansspelondernemingen, nl. [www.penny-slot-machines.com](http://www.penny-slot-machines.com) en [LeoVegas.com](http://LeoVegas.com). Het gebruikelijke logo van Leo Vegas bestaat uit een leeuw in combinatie met de woorden LeoVegas en een pootafdruk. Appellante bewijst niet dat het gebruik van beeldelementen uit het verwelkomingsbord van Las Vegas door LeoVegas meer was dan een éénmalige reclamecampagne. Appellante bewijst niet dat [www.penny-slot-machines.com](http://www.penny-slot-machines.com) kansspelen aanbiedt, wat wordt betwist door geïntimeerden.

Het woord 'Golden' is een bijvoeglijk naamwoord uit de Engelse taal, dat deel uitmaakt van het basisvocabulaire van het relevante publiek. Dit woord lijkt bovendien op het woord 'gouden' met dezelfde betekenis in de Nederlandse taal. Dit woord 'Golden', vertaald als 'gouden', wijst op rijkdom, geluk en het winnen van een eerste prijs, hetgeen vaak wordt geassocieerd met casino's en speelautomaten.



Dit gemeenschappelijk element 'Golden' is banaal en weinig onderscheidend voor de sector van de kansspelen. Uit de door geïntimeerden voorgelegde stukken V blijkt dat het wordelement 'Golden' zeer courant wordt gebruikt binnen de Benelux voor online kansspeldiensten, en als benaming van de spellen die worden aangeboden door deze online kansspeldiensten. Geïntimeerden verwijzen niet alleen naar het zeer groot aantal merken die het wordelement 'Golden' bevatten ingeschreven voor kansspelen, maar ook en vooral naar de daadwerkelijke aanwezigheid van dit wordelement op de markt van de kansspelen.

Uit de stukken voorgelegd door geïntimeerden blijkt dat vele tientallen websites de term 'Golden' gebruiken voor kansspeldiensten uit klasse 41. Uit deze stukken blijkt onder meer dat er 9 online casino's bestaan toegankelijk voor consumenten uit de Benelux die het element 'Golden' als (deel van) hun merk hanteren. Het enkele feit dat deze casino's in België niet zijn erkend door de Kansspelcommissie doet hieraan geen afbreuk, nu uit niets blijkt dat Belgische consumenten geen toegang zouden hebben tot deze online casino's. Zowel appellante als geïntimeerden nemen daarnaast aan dat deze online casino's zonder meer openstaan voor het Nederlandse en Luxemburgse publiek.

Uit de door geïntimeerden voorgelegde stukken blijkt bovendien dat er in België een speelautomatenhal bestaat vergund onder de benaming 'Golden Gate', waarbij deze naam op de gevel wordt vermeld samen met de beschrijvende vermelding 'Casino games'. Minstens tot 2015 bestond een speelzaal 'Golden Games' in Mechelen. Appellante voerde zelf aan in een rechtszaak waarin de staking werd gevorderd van het gebruik van de benaming 'Golden Nugget' door appellante zelf dat deze benaming banaal was voor lunaparken, aangezien er al jaren verscheidene andere lunaparken bestonden die werden uitgebaat onder de benaming Golden Nugget, en zij werd hierin gevolgd door de rechter (Voorzitter rechtbank van koophandel Brussel, 3 maart 1997, Jb. Hand. 1997, 463, stuk VIII van geïntimeerden).

Tot slot blijken verschillende Uniemerken te zijn geregistreerd die het element 'Golden Palace' bevatten in de klasse 41, met name de Uniemerken 00465902, 002418358 en 002418382. Deze merken worden geëxploiteerd via de website [www.goldenpalace.com](http://www.goldenpalace.com), die in de Benelux toegankelijk is. Het enkele feit dat deze website niet is vergund door de Kansspelcommissie doet hieraan geen afbreuk, nu niet wordt betwist dat deze website op heden in de Benelux (met inbegrip van België) toegankelijk blijft voor de consument, en deze merken daadwerkelijk worden gebruikt op de markt in de Benelux.

Ook het gebruik van 'golden' als adjectief bij een zelfstandig naamwoord beantwoordt aan de normale grammaticale regels en is banaal.

Het element 'Golden' heeft dan ook een zwak onderscheidend vermogen.



De eventuele bekendheid of het onderscheidend vermogen van de merken van appellante (zie hierna) is niet relevant in het kader van de beoordeling van de bestaande overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens, maar wel om te beoordelen of het betrokken publiek een verband tussen de conflicterende merken legt (zie HvJ 24 maart 2011, C-552/09 P, Kinder Timi Kinderjoghurt, r.o. 56-59 en 84)

Het element 'Palace' in de Merken van appellante en het element 'Vegas' in de beeldmerken van geïntimeerden en de gebruikte tekens 'www.goldenvegas.be' zijn geenszins verwaarloosbaar of ondergeschikt, maar minstens gelijkwaardig aan het element Golden.

Het element 'Vegas' in het merk 'Golden Vegas' verwijst naar de stad 'Las Vegas', die gekend is voor kansspeldiensten. Ook het element 'Vegas' heeft een zwak onderscheidend vermogen.

Appellante verwijst overigens naar het bestaan van negen online casino's met het wordelement 'Vegas' in hun naam en bijhorende merkregistraties voor de klasse 41 (stuk 17 appellante).. Er bestaat op de Belgische markt nog een andere partij die met de nodige vergunningen kansspeldiensten aanbiedt in een speelautomatenhal onder de naam Las Vegas (stukken 8b en 19 van appellante).

Het woord Golden is echter een bijvoeglijk naamwoord en zal ook zo worden waargenomen in de combinatie Golden Palace en Golden Vegas. In een samengesteld merk kan het adjectief niet op een kunstmatige wijze worden gesplitst van het zelfstandig naamwoord dat erbij hoort (zie ook Ger.EU 12 september 2018, T-905/16, Nuit précieuse – eau précieuse). In casu zullen de twee elementen van de verschillende merken en tekens 'Golden Palace' en 'Golden Vegas', die beiden worden begrepen door de relevante consument, worden waargenomen als één volledige uitdrukking, gelezen en begrepen in haar geheel, zonder dat het element 'Golden' dominant is.

Het feit dat het woord 'Golden' in de samenstelling 'Golden Palace' en 'Golden Vegas' vooraan voorkomt, in de merken 0823193, 0933044, 0933046 en 0964692 bovendien na het opvallende figuratief element, is in de gegeven omstandigheden niet voldoende om dit element een dominant karakter toe te kennen in de totaalindruk in hoofde van het betrokken publiek.

Dit geldt des te meer in de beeldmerken van geïntimeerden, waar dit woord slechts een onderdeel vormt van het op de derde lijn (na Welcome op de bovenste lijn, gevolgd door Casino) voorkomende wordelement 'www.goldenvegas.be', en door het gebruik van kleuren de nadruk wordt gelegd op het laatste deel van deze samenstelling, nl. door de evolutie van de lichte kleuren geel en oranje voor het eerste deel (www.golden) naar het donkerdere rood en bruin in het laatste deel (vegas.be)



- *Visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming*

28. Visueel bestaan de Merken van appellante uit twee woorden GOLDEN PALACE (of GOLDEN PALACE.be), geschreven in sierlijke letters in het oudste merk 0661974, en in zwarte hoofdletters in latere merken, en figuratieve elementen, zoals een kader met hierin wat lijkt op een stralende zon verwerkt bij het oudste merk 0661974, en een klavertje drie met hierin een kruis verwerkt in de latere merken, al dan niet met decoratieve guirlandes. Deze merken zijn geregistreerd zonder vermelding van enige kleur, of met uitdrukkelijke vermelding van de kleuren zwart, grijs en wit (merken 0823192 en 0823193).

De beeldmerken van geïntimeerden zoals geregistreerd en gebruikt, en het logo en uithangbord, bestaan uit vier lijnen met woorden in een ruit omringd door lampen, al dan niet als deel van een totem, met op de eerste lijn het woord 'Welcome' in gele letters op een rode achtergrond, in de tweede lijn in het blauw het woord 'Casino', op de derde lijn in schakeringen van geel tot rood/bruin 'www.GOLDENVEGAS.BE', en op de vierde lijn 'Sports' of 'Betting' in blauwe letters, waarbij deze ruit in het logo en op het uithangbord werd bevestigd op een opvallende paal met een ster.

De Merken van appellante en de beeldmerken en het logo van geïntimeerden hebben volkomen verschillende figuratieve elementen, zowel qua vorm, stijl als kleur.

Daar waar de beeldmerken van appellante strak en grafisch zijn, en steeds (behoudens in het oudste merk 0661974) Keltische elementen zoals het klavertje drie met een kruis bevatten, zijn de beeldmerken van geïntimeerden druk en kleurrijk.

Appellante maakt ten onrechte abstractie van deze figuratieve elementen, die geenszins verwaarloosbaar zijn.

Ook de wordelementen in de merken van appellante en de wordelementen in de merken en het logo van geïntimeerden verschillen qua kleur, lettertype, aantal lijnen, aantal woorden, aantal letters, vormgeving en stijl.

Het enige visueel overeenstemmend element tussen de Merken van appellante en de beeldmerken en het logo van geïntimeerden bestaat in het gebruik van het woord 'Golden', dat in de Merken van appellante echter wordt gevolgd door het woord 'Palace' of 'Palace.be', en dat in de beeldmerken en het teken van geïntimeerden deel uitmaakt van het verbaal element 'www.goldenvegas.be' op de derde lijn, waarbij dit bovendien wordt afgebeeld in de lichtste kleur van alle wordelementen binnen het merk.



Gelet op wat voorafgaat oordeelt het hof dat er op visueel vlak geen merkenrechtelijk relevante overeenstemming bestaat tussen de Merken van appellante en de beeldmerken en het logo van geïntimeerden, gelet op de verschillende figuratieve elementen, het verschillende kleurgebruik, lettertype, stijl, aantal woorden, aantal letters. De enkele gemeenschappelijke aanwezigheid van het zwak onderscheidend gemeenschappelijk element 'Golden' (en .be) , doet hieraan geen afbreuk.

29. De Merken van appellante verschillen van de tekens 'www.GOLDENVEGAS.be' en 'GOLDENVEGAS.BE' in witte, gele of rode hoofdletters van geïntimeerden door de afwezigheid van figuratieve elementen als het sierlijke kader (0661974) en het klavertje drie, het gebruikte lettertype, het kleurgebruik, en de aanwezigheid van het verbaal element 'PALACE' (6 letters) in de Merken van appellante, en 'VEGAS' (5 letters, waarvan enkel de letter A gemeenschappelijk) in de merken en tekens van geïntimeerden.

De Merken van appellante en deze tekens stemmen visueel overeen wat betreft het woord 'Golden' en het aantal woorden (twee). De tekens als gebruikt door geïntimeerden stemmen overeen wat de uitgang .be betreft voor het merk 0933044 en 0933046, waarbij deze uitgang in het kader van online diensten in België verwaarloosbaar is.

Er bestaat een zekere visuele overeenstemming tussen de Merken van appellante en de tekens 'GOLDEN VEGAS' of 'GOLDENVEGAS.BE' van geïntimeerden, voor zover zij worden gebruikt in hun verbale vorm, zonder te zijn verwerkt in het logo of de beeldmerken van geïntimeerden. De gelijkenissen wat betreft 'GOLDEN', worden echter in belangrijke mate gecompenseerd door de verschillen, in het bijzonder de toevoeging van 'PALACE' en 'VEGAS' en de figuratieve elementen van de semi-figuratieve Merken van appellante.

30. Auditief stemmen de Merken van appellante en de merken en tekens van geïntimeerden overeen wat het woordelement 'Golden' betreft.

Daar waar de Merken van appellante echter twee woordelementen bevatten, nl. Golden en Palace, wordt het samengestelde woordelement 'www.goldenvegas.be' in de beeldmerken gebruikt door geïntimeerden voorafgegaan door de woorden 'Welcome' 'Casino', en gevolgd door de woorden 'Sports' of 'betting'.

De woordelementen 'Golden Palace' en 'Golden Vegas' op zich, en de tekens 'goldenvegas.be' en 'www.goldenvegas.be' van geïntimeerden bestaan, wanneer abstractie wordt gemaakt van de niet onderscheidende elementen www en .be, fonetisch elk uit twee woorden van telkens twee lettergrepen, waarvan het eerste woord identiek is, en het tweede woord eveneens twee lettergrepen telt.



Het wordelement 'Vegas' verschilt echter van het wordelement 'Palace', door de verschillende eerste lettergreep 'Ve' en 'Pa' en de verschillende eerste letter van de tweede lettergreep: 'Gas' verschilt van 'Lace'.

Een splitsing van deze woorden in Palace en Vegas, zoals appellante voorstelt is strijdig met de gebruikelijke taalregels.

De elementen Vegas en Palace zijn minstens even onderscheidend als het banale wordelement 'Golden', en kunnen niet buiten beschouwing worden gelaten.

De Merken van appellante zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend met het wordelement 'Golden Vegas' in de beeldmerken en de tekens door het identieke eerste woord 'Golden' en het gelijk aantal lettergrepen.

De mate van fonetische overeenstemming tussen de Merken van appellante en de merken en tekens van geïntimeerden is van ondergeschikt belang, gelet op de manier waarop het relevante publiek dit merk normaal gezien waarneemt, die visueel is.

31. De Merken van appellante zullen door de relevante consument worden begrepen als een verwijzing naar een gouden paleis of een gouden luxehotel.

Deze verwijzing wordt nog versterkt door de beeldelementen van haar oudste merk 0661974. De figuratieve elementen van de latere beeldmerken verwijzen naar Ierland, of Keltische elementen.

De Merken en tekens van geïntimeerden verwijzen naar een 'gouden Vegas', waarin men een toespeling kan zien op de Amerikaanse stad Las Vegas, gekend voor haar casino's en kansspelen, en de winsten die men daar kan realiseren. Deze toespeling wordt versterkt in de beeldmerken van geïntimeerden, waarbij de figuratieve elementen verwijzen naar het welkomstbord van de stad Las Vegas. Appellante maakt niet aannemelijk dat de relevante consument hierin zelfs indirect een verwijzing naar luxehotels zou zien en de consument een rechtstreeks semantisch verband zal leggen tussen 'Palace' en 'Vegas'.

De relevante consument zal deze merken en tekens waarnemen als één geheel. Ondanks de aanwezigheid van eenzelfde wordelement 'Golden' hebben de Merken van appellante en de merken en tekens van geïntimeerden een verschillende globale betekenis.

Zij roepen een andere sfeer op, met name de sfeer van een gouden paleis voor de Merken van appellante, en de sfeer van de Amerikaanse gokstad Las Vegas voor de merken en tekens van geïntimeerden. In de beeldmerken van geïntimeerden wordt deze sfeer verder versterkt door de figuratieve elementen.



Er is dan ook geen begripsmatige overeenstemming tussen de Merken van appellante en de merken en tekens van geïntimeerden.

- Identieke of soortgelijke diensten

32. De diensten waarvoor de Merken van appellante zijn ingeschreven en de diensten waarvoor de merken en tekens van geïntimeerden worden gebruikt zijn identiek of minstens soortgelijk.

De merken 0933044 en 0933046 van appellante zijn onder meer ingeschreven voor klasse 41 ("amusementdiensten en met name casinodiensten, diensten van amusementshallen; organiseren van gokspelen; organiseren van loterijen voor derden, wedstrijden, weddenschappen, sportweddenschappen; ter beschikking stellen van online spellen via een computernetwerk"). De overige merken van appellante zijn ingeschreven voor klasse 41 "amusementdiensten", met dien verstande dat het merk 0661974 vervallen werd verklaard voor andere amusementdiensten dan kansspelen.

De tekens gebruikt door geïntimeerden worden eveneens gebruikt voor kansspeldiensten en diensten van sportweddenschappen.

Geïntimeerden beroepen zich thans op artikel 2.5 bis § 5 BVIE, dat bepaalt dat "Het gebruik van algemene bewoordingen, met inbegrip van de algemene aanduidingen in de klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice, wordt geïnterpreteerd als betrekking hebbende op alle waren of diensten die duidelijk onder de letterlijke betekenis van de aanduiding of bewoording vallen. Het gebruik van deze aanduidingen of bewoordingen wordt niet geïnterpreteerd als betrekking hebbende op waren of diensten die niet aldus kunnen worden begrepen."

Overeenkomstig artikel 2.5 bis § 7 BVIE geldt dat: "waren en diensten worden niet geacht overeen te stemmen op grond van het feit dat zij in dezelfde klasse volgens de Classificatie van Nice voorkomen. Waren en diensten worden niet geacht niet overeen te stemmen op grond van het feit dat zij in verschillende klassen volgens de Classificatie van Nice voorkomen."

In casu is er geen reden om aan te nemen dat de omschrijving "amusementdiensten" onvoldoende duidelijk of nauwkeurig is. Appellante merkt terecht op dat de bewoording "amusementdiensten" niet wordt vermeld in de Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice van 28 oktober 2015, als te weinig duidelijk en nauwkeurig om de omvang van de bescherming die ze zouden geven te beschrijven.



De bewering van geïntimeerden dat diensten van speelautomatenhallen en diensten van sportwedenschappen niet onder het begrip amusementsdiensten vallen, kan niet worden bijgetreden.

De diensten aangeboden door geïntimeerden zijn aldus minstens soortgelijk aan de diensten waarvoor de Merken van appellante werden ingeschreven.

Deze betwisting van geïntimeerden geldt bovendien in geen geval voor de merken 0933044 en 0933046 van appellante, die uitdrukkelijk werden ingeschreven voor diensten van amusementshallen en diensten van sportwedenschappen, zijnde identieke diensten aan deze die worden aangeboden door geïntimeerden.

- Onderscheidend vermogen van de oudere merken

33. Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het merk sterker is, genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, r.o. 18; HvJ 27 april 2006, L'Oréal SA/OHMI, C-235/05 P, r.o. 36).

Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen of het een grotere onderscheidingskracht heeft, moet de nationale rechter globaal beoordelen in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (HvJ 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, r.o. 49).

Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, 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, de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen. Derhalve is niet in algemene zin te zeggen – bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen, wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft (HvJ 22 juni 1999, Lloyd t. Klijsen Handel BV, C-342/97, r.o. 23 en 24).





De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een – in het bijzonder door hun bekendheid – sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht. Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden (HvJ 22 juni 2000, C-425/98, Marca mode, r.o. 41).

34. Er bestaat betwisting tussen partijen over het tijdstip waarop het onderscheidend vermogen van de Merken van appellante moet worden bepaald.

Appellante voert aan dat de rechter over een inbreuk oordeelt op het moment van de uitspraak, aangezien het een staking voor de toekomst betreft (ex nunc), zodat elk tijdstip relevant kan zijn voor het bepalen van de bekendheid van het eerdere merk (zie in die zin onder meer Hoge Raad, 16 februari 2007, Adidas/Marca; BIE 2007, 61).

Geïntimeerden voeren aan dat rekening moet worden gehouden met het ogenblik waarop het gebruik van het aangevochten teken een aanvang nam, te weten in de speelautomatenhallen in 2002 en via internet op 23 juli 2011 (stuk I.10), of ten laatste op het ogenblik dat het merk “GOLDEN VEGAS” in de Benelux is geregistreerd op 10 februari 2014.

Het hof oordeelt als volgt:

Op basis van de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, moet *“voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, de rechter [...] uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van het teken is begonnen”*( HvJ 27 april 2006, Levi Strauss/Casucci, C-145/05, r.o. 20; zie ook Cass. 26 maart 2007, AR C.04.0005.F, [www.juportal.be](http://www.juportal.be)).

Ook het Benelux Gerechtshof oordeelde herhaaldelijk: *“Wanneer in het kader van de vraag of er sprake is van merkinbreuk de beschermingsomvang van het aanvallende merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, valt daarvoor steeds te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde waarop het inbreuk makend aangevallen gebruik van het merk of een overeenstemmend teken een aanvang nam”* (Benelux Gerechtshof 5 oktober 1982, A 81/4 en Benelux Gerechtshof 13 december 1994, A 93/3, r.o. 23, [courbeneluxhof.be](http://courbeneluxhof.be); Cass. 30 oktober 1995, AR C.92.9454.F,R.W. 1996-97, 63).

Wanneer de beoordeling plaatsvindt met het oog op de inschrijving van een jonger teken, is de datum van de aanvraag tot inschrijving van dit teken relevant (zie onder meer conclusie advocaat generaal Pitruzzella van 6 maart 2019, C-705/17, voetnoot 46).



Op deze regel wordt slechts een uitzondering voorzien indien nadat een aanvang is gemaakt met het inbreukmakend gebruik, het aanvallende merk zijn onderscheidend vermogen geheel of ten dele heeft verloren doch uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele valt toe te rekenen aan het toedoen of nalaten van de houder van dat merk (zie in die zin HvJ 27 april 2006, *Levi Strauss/Casucci*, C-145/05, r.o. 20; Cass. 30 oktober 1995, AR C.92.9454.F,R.W. 1996-97, 63; Benelux Gerechtshof 13 december 1994, A 93/3, r.o. 23, [courbeneluxhof.be](http://courbeneluxhof.be) Benelux Gerechtshof, [courbeneluxhof.be](http://courbeneluxhof.be); Cass. 26 maart 2007, AR C.04.0005.F, [www.juportal.be](http://www.juportal.be)).

Deze situatie doet zich echter in casu niet voor. Er is immers geen betwisting tussen partijen dat de bekendheid van de Merken van appellante doorheen de jaren in geen geval afgenomen is tussen de datum van inbreuk en heden.

De stelling van appellante, dat het hof zich ook buiten het geval waarin het aanvallend merk zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, voor het beoordelen van het onderscheidend karakter en de bekendheid van haar Merken dient te plaatsen op het tijdstip van uitspraak, en niet op het tijdstip van de inbreuk is bovendien strijdig met het principe van de rechtszekerheid.

35. Geïntimeerden gebruiken de benaming 'Golden Vegas' onafgebroken sedert 2002, zij het dat dit gebruik aanvankelijk beperkt was tot een voornamelijk lokaal gebruik in het kader van één enkele speelautomatenhal te Pecq. Uit de stukken van geïntimeerden blijkt dat er minstens sedert 2012 sprake is van een veralgemeend gebruik in België van de benaming 'Golden Vegas', door het aanbieden van kansspelen via de website [www.goldenvegas.be](http://www.goldenvegas.be), de wijziging van de benamingen van verschillende speelzalen verspreid over het land, en de publieke zichtbaarheid van deze tekens via reclame (stukken I.6.4, I.8.9, I.8.13 en I.8.15 geïntimeerden). Het stuk 14 a van appellante spreekt geenszins tegen dat de naamswijzingen van de verschillende speelautomatenhallen voor eind 2013 zijn doorgevoerd, aangezien dit stuk slechts de benamingen van de inrichtingen waaraan de oorspronkelijke vergunning werd verleend vermeldt. Op 10 februari 2014 ging eerste geïntimeerde over tot depot van haar woordmerk 'Golden Vegas'.

Appellante dient te bewijzen dat haar Merken rekening houdend met de opvattingen van het in aanmerking komende publiek in de periode van 2002, en ten laatste in februari 2014, een sterk onderscheidend vermogen hadden.

Appellante verwijst naar de duur van haar gebruik, de hoogte van haar reclamekosten, de omvang van haar marktaandeel, en het in haar opdracht uitgevoerde marktonderzoek.

Er bestaat geen betwisting over het feit dat appellante al ruim 25 jaar verschillende speelautomatenhallen beheert, en zij op heden meer dan 40 speelautomatenhallen uitbaat verspreid over België. Sedert 2011 maakt zij ook online gebruik van haar Merken via haar website. Zij voert aan op heden marktleider te zijn in de sector, maar staaft deze bewering niet.



Het aantal speelautomatenhallen op zich is geen bewijs van marktleiderschap. Uit de door geïntimeerden voorgelegde stukken blijkt dat appellante in 2018 slechts op de 17<sup>de</sup> plaats stond in de Trends top 5000 van de relevante Nacebelcodes, en haar omzet niet te vergelijken valt met de omzet van marktleiders Derby, Circus en Napoleon. Appellante brengt bovendien geen informatie bij over het aantal speelautomatenhallen in haar beheer en de spreiding van deze speelautomatenhallen over het grondgebied in de relevante periode vanaf 2002.

In een krantenartikel uit 2012 verklaarde appellante dat zij pas in maart 2012 een licentie heeft verkregen voor het aanbieden van kansspelen online en zij dagelijks om en bij de 2000 à 2500 personen ontvangt in haar speelautomatenhallen (stuk 6 g). Uit dit stuk kan geenszins worden afgeleid dat haar Merken op dat ogenblik bekendheid of een bijzonder onderscheidend vermogen door gebruik hadden verkregen.

Het is onmogelijk aan de hand van de door appellante voorgelegde jaarrekeningen na te gaan hoe groot haar marketingbudget is. De verklaring van haar eigen boekhouder is eenzijdig, en kan niet worden gecontroleerd aan de hand van objectieve stukken. Daarenboven vermeldt deze verklaring enkel relatief bescheiden sommen uitgegeven door Citexar, en een sterke toename van de uitgaven vanaf 2014 door Web Casino. Geen stukken worden bijgebracht met betrekking tot de concrete reclamecampagnes die zouden zijn gevoerd door appellante via radio, televisie, etc. Appellante beperkt zich tot het voorleggen van bewijzen van sponsoring van sportploegen (zie hierna), en een beroep op ambassadeurs. Geïntimeerden betwisten niet dat appellante over een aanzienlijk marketingbudget beschikt, maar stellen dat de reclame-inspanningen van appellante zich situeerden in tempore suspecto, met name na de ingebrekestelling, en het tegendeel wordt niet bewezen.

Het door appellante voorgelegde persdossier dateert van de jaren 2015 en 2016, en bijgevolg van na de relevante periode. Dit persdossier bevat bovendien echter slechts enkele tientallen artikelen, voornamelijk met betrekking tot de sponsoring activiteiten van appellante. Uit de enkele vermelding van de naam van appellante in de pers, voornamelijk als sponsor van sportploegen, volgt bovendien niet het bewijs van bekendheid van het merk bij het relevante publiek.

Uit dit persdossier blijkt bovendien dat de sponsoring van  pas een aanvang nam op 1 januari 2014, de sponsoring van Royal Antwerp Football Club dateert van 8 september 2014, en de sponsoring van STVV een aanvang nam in 2015.

Het overzicht van resultaten van online zoekopdrachten in krantenarchieven voorgelegd door appellante is niet gedateerd, en de artikelen zelf worden niet voorgelegd.



Het door appellante voorgelegde marktonderzoek uitgevoerd in maart 2018, vormt evenmin een bewijs van de bekendheid van de Merken van appellante in de relevante periode, te meer gelet op de toename van de investeringen in reclame na de relevante periode. Zo bevestigt appellante zelf dat zij een jaarlijkse nationale promotiecampagne liet voeren op radio Nostalgie vanaf 2016 (volgens geïntimeerden pas vanaf 2018), en betwist zij niet dat een dergelijke campagne liep op het ogenblik van het in haar opdracht uitgevoerde marktonderzoek.

De resultaten van dit marktonderzoek zijn bijgevolg niet representatief voor de bekendheid van de Merken in de periode waarin het beweerd inbreukmakend gebruik een aanvang nam in 2002, in de periode van de uitbreiding van dit gebruik vanaf 2012 en ten tijde van de inschrijving van het woordmerk 'Golden Vegas' door geïntimeerden in februari 2014, en zelfs op het tijdstip van de ingebrekestelling. De resultaten van dit marktonderzoek worden bovendien niet bevestigd in het marktonderzoek gevoerd in opdracht van geïntimeerden, waarin slechts sprake is van een spontane bekendheid van 2 % voor de websites en 5 % voor de gokkantoren, en een geholpen bekendheid van 26 % voor de websites en 20 % voor de gokkantoren in 2018.

Evenmin is er sprake van een bijzonder uniek merk.

Appellante bewijst niet dat haar Merken bekendheid genoten op de relevante markt, en zij genoten van een sterk onderscheidend vermogen op het relevante tijdstip.

#### ▣ *Globale beoordeling*

36. Globaal beoordeeld, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, oordeelt het hof dat er geen direct of indirect verwarringsgevaar bestaat in hoofde van het relevante publiek dat normaal aandachtig is tussen de Merken van appellante en de beeldmerken en het logo van geïntimeerden, gelet op de afwezigheid van visuele en begripsmatige overeenstemming, ondanks een zekere auditieve overeenstemming, rekening houdend met de wijze waarop het relevante publiek deze merken normaal gezien waarneemt, en de afwezigheid van bekendheid of een sterk onderscheidend vermogen van de Merken van appellante.

Er is evenmin sprake van direct of indirect verwarringsgevaar in hoofde van het relevante publiek dat normaal aandachtig is tussen de Merken van appellante en de tekens 'www.goldenvegas.be' en 'goldenvegas.be', ondanks het bestaan van een zekere auditieve en visuele overeenstemming.

In casu is de overeenstemming tussen de Merken van appellante en de merken en tekens gebruikt door geïntimeerden beperkt tot het zwak onderscheidend element 'Golden', dat het totaalbeeld van de Merken van appellante en de merken en tekens van geïntimeerden niet bepaalt of domineert.



Aangezien de overige elementen van de merken en de tekens van geïntimeerden, in het bijzonder de figuratieve elementen en de onderdelen 'Palace' en 'Vegas' zowel visueel als auditief verschillen van de overige elementen van de Merken van appellante, gelet op het gebrek aan begripsmatige overeenstemming tussen de Merken van appellante, en de afwezigheid van bekendheid of een sterk onderscheidend vermogen van de Merken van appellante, verschilt naar het oordeel van het hof de algemene indruk van deze merken en tekens van geïntimeerden zodanig van de algemene indruk van de Merken van appellante dat, zelfs nu de Merken van appellante en de merken van geïntimeerden gedeponereerd zijn en gebruikt worden voor identieke of soortgelijke diensten, er geen sprake is van enig reëel direct of indirect verwarringsgevaar.

Het relevante publiek zal deze merken duidelijk onderscheiden, ondanks het gemeenschappelijke element Golden. De verschillen die bestaan tussen deze merken verhinderen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van eenzelfde onderneming, of van economisch verbonden ondernemingen.

- *"bewijs van verwarring"*

37. Appellante voert aan dat er wel degelijk sprake is van verwarringsgevaar, zoals zou blijken uit meerdere voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Zij verwijst met name naar enkele e-mails gericht aan haar helpdesk, waarbij gebruikers van de diensten van geïntimeerden bepaalde problemen die zij met deze diensten ondervinden meldde, en een e-mail van Groupon gericht aan appellante, met betrekking tot een online promotiecampagne voor Golden Vegas.

Zij verwijst tevens naar een ingebrekestelling vanwege de Pro League, waarin deze haar verweet opnieuw advertenties te plaatsen waarbij de intellectuele eigendomsrechten van clubs en spelers werden geschonden, daar waar uit de bijlagen bij deze ingebrekestelling bleek dat de betrokken advertenties uitingen van Golden Vegas. Ook de Kansspelcommissie schreef appellante aan om één en ander te verduidelijken met betrekking tot fouten in de serienummers van speelautomaten in haar speelautomatenhallen, daar waar de lijst doorgestuurd door de Kansspelcommissie ook machines bevatte die zich bevonden in een Golden Vegas speelautomatenhal van geïntimeerden.

Het verwarringsgevaar dient echter te worden beoordeeld in hoofde van een normaal geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van kansspeldiensten in speelautomatenhallen, met een normaal aandachtsniveau.



Het enkele feit dat er zich in de loop van de jaren enkele geïsoleerde gevallen hebben voorgedaan waarbij klanten, een medewerker van Groupon en zelfs professionelen de diensten van appellante hebben aangeschreven met betrekking tot diensten van geïntimeerden, vormt geen bewijs van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20.2 b BVIE. Dit geldt des te meer gelet op het uiterst geringe aantal gevallen in het licht van het groot aantal klanten van partijen (volgens geïntimeerden 850.000 klanten per jaar) en de lange duur tijdens dewelke beide tekens naast elkaar werden gebruikt.

Hierbij kan erop worden gewezen dat de merken en tekens van appellante en geïntimeerden sedert 2002 in beperkte mate naast elkaar werden gebruikt, en dit gebruik in de loop der jaren is gegroeid, waarbij appellante erkent dat er minstens sedert 2013 een veralgemeend gebruik wordt gemaakt van het teken 'Golden Vegas' voor alle speelautomatenhallen van geïntimeerden en voor haar online kansspeldiensten.

Uit de inhoud van de door appellante voorgelegde e-mails blijkt overwegend dat de betrokken consumenten en professionelen, hoewel zij deze e-mails verkeerd adresseren, duidelijk naar Golden Vegas als aanbieder van de relevante diensten verwijzen. Deze enkele gevallen lijken bovendien eerder te wijten te zijn aan verstrooidheid en een minder dan normaal aandachtsniveau van de betrokken personen, dan een verwarring tussen de merken en tekens (zoals bv. blijkt uit stuk 5 a viii van appellante, waarin de betrokken consument spontaan meldde zich te hebben vergist en aanvankelijk 'ziedend omwille van dit bedrog' op de eerste 'golden' te hebben geklikt, en het overwegend slordige taalgebruik in deze berichten).

De Kansspelcommissie verklaarde in een e-mail van 26 april 2018 uitdrukkelijk dat beide vergunninghouders en hun respectievelijke benamingen welbekend zijn bij de Kansspelcommissie, zodat vergissingen zijn uitgesloten (stuk XXVI.f geïntimeerden). Ook de betrokken werknemer van de Kansspelcommissie verklaart zich te hebben vergist, en de namen van de betrokken speelautomatenhallen slecht te hebben gelezen.

De Pro League verklaarde in een brief van 4 oktober 2018 te garanderen dat de door haar begane vergissing zuiver administratief is, en kan worden uitgelegd door het feit dat een vergelijkbare ingebrekestelling eerder aan Citexar (appellante) was gestuurd, veeleer dan door een verwarring tussen de benamingen (stuk XXVI.g geïntimeerden).

Wanneer de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, zoals gedaan in het licht van de beginselen van het Hof van Justitie, tot de conclusie leidt dat een dergelijk risico niet bestaat, volstaat het niet, teneinde die conclusie om te keren, om het bestaan aan te tonen van enkele geïsoleerde gevallen van verwarring door bepaalde consumenten of zelfs professionelen. Het kan immers niet volledig worden uitgesloten dat merken die voldoende van elkaar verschillen, zodat een dergelijk verwarringsgevaar als een algemene regel kan worden afgewezen, in bepaalde geïsoleerde gevallen worden verward (zie ook Ger. EU 11 juli 2006, Miguel Torres t. OHMI, T-247/03, r.o. 73).



38. Evenmin kan een gevaar voor verwarring worden afgeleid uit het marktonderzoek dat wordt voorgelegd door appellante, gelet op de terechte methodologische kritiek die op dit onderzoek wordt geuit door geïntimeerden, die het hof bijtreedt.

Zo wordt reeds in de eerste vraag van dit marktonderzoek, waarin wordt gepeild naar directe of indirecte verwarring (vraag 6), eerst meegedeeld dat Golden Palace en Golden Vegas beide online weddenschappen, online sportweddenschappen, speelautomatenhallen en wedkantoren aanbieden, gevolgd door de vraag of de respondenten menen dat Golden Palace en Golden Vegas worden uitgebaat door dezelfde ondernemingen, verbonden ondernemingen of andere ondernemingen. Aldus worden in de vraagstelling beide benamingen 'Golden Palace' en 'Golden Vegas' naast elkaar geplaatst en wordt het gemeenschappelijk aanbod van diensten door deze bedrijven benadrukt. Gelet op de suggestieve vraagstelling kan geen rekening worden gehouden met de resultaten van dit onderzoek.

Het hof merkt tevens op dat aan de hand van het door appellante voorgelegde verslag niet kan worden bepaald of bij deze vraagstelling de beeldmerken van appellante werden voorgelegd aan de respondenten.

Het marktonderzoek gevoerd door geïntimeerden spreekt het bestaan van verwarringsgevaar op de markt tegen.

39. Het hof besluit tot de afwezigheid van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20.2 b BVIE.

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de stukken voorgelegd door appellante.

Het is dan ook niet nodig om verder in te gaan op de betwisting tussen partijen over de vraag of de vreedzame co-existentie tussen de Merken van appellante en de merken en tekens van geïntimeerden op zich volstaat om tot de ongegrondheid van de stakingsvordering te besluiten. De door appellante voorgestelde prejudiciële vragen zijn niet relevant voor de oplossing van het geschil.

#### **B.2. Artikel 2.20.2 sub c**

40. De stakingsvordering van appellante is tevens gesteund op artikel 2.20.2.c BVIE, dat voorziet dat de merkhouder iedere derde die niet haar toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan laten verbieden:



*"c. wanneer dit teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Benelux-gebied en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk".*

41. Artikel 2.20.2.c BVIE vereist dat de houder van het merk de bekendheid van zijn merk aantoonst bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (HvJ 14 september 1999, General Motors t. Yplon, C-375/97, r.o. 28).

Het bewijs van bekendheid moet positief geleverd worden en kan niet steunen op loutere vermoedens of hypothesen (Ger EU 1 juni 2018, Casual Dreams SLU t. EUIPO, nr. T-900/16).

De bekendheid van het merk moet worden beoordeeld aan de hand van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van het teken is begonnen (HvJ 27 april 2006 Levi Strauss/Casucci, C-145/05, r.o. 20; Cass. 26 maart 2007, AC 2007, afl. 3, 679; ICIP 2007, afl. 3, 391, noot CORNU, E.; Pas. 2007, afl. 3, 586; RW 2009-10 afl. 9, 359; Benelux Gerechtshof 5 oktober 1982, Juicy Fruit, A 81/4 en Benelux Gerechtshof, 13 december 1994, Motorest t. Hody-Resto Inn). De stelling van appellante dat het volstaat dat deze bekendheid op heden wordt aangetoond kan niet worden bijgetreden. Evenmin volgt uit het enkele feit dat de bekendheid van een merk geleidelijk groeit dat het bewijs van bekendheid van de Merken van appellante ten tijde van de inbreuk kan worden geleverd aan de hand van stukken die dateren van na de dagvaarding in de stakingsprocedure. Dit geldt in het bijzonder in casu aangezien het beweerd inbreukmakend gebruik een aanvang nam in 2002, en dit gebruik veralgemeend werd ten laatste vanaf 2012, met name ruim voor de datum van dagvaarding in oktober 2017, en niet wordt betwist dat vanaf 2016 nationale reclamecampagnes worden gevoerd, die werden herhaald in 2017 en 2018.

Appellante bewijst niet dat haar merk bekendheid genoot op het tijdstip waarop het aangevochten gebruik van de merken en tekens door geïntimeerden werd aangevat in 2002, noch op tijdstip waarop dit gebruik werd veralgemeend vanaf 2012, noch op het tijdstip waarop het depot van het woordmerk 'Golden Vegas' werd verricht in februari 2014.

Op dit punt kan worden verwezen naar de overwegingen hierboven met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de Merken van appellante onder 2.20.2.b BVIE, die hier mutatis mutandis worden hernomen.





42. Ten overvloede stelt het hof vast dat appellante niet bewijst dat het gebruik door geïntimeerden onrechtvaardig voordeel trekt uit, of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar oudere Merken.

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie veronderstelt het bewijs dat door het gebruik afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk, of dat dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt (zie HvJ 28 oktober 2008, Intel Corporation, C-252/07, r.o. 77, 81 en punt 6 van het dictum). Zonder het bewijs dat aan deze voorwaarde is voldaan kan niet worden vastgesteld dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

Het begrip „wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” behelst een objectieve voorwaarde. Een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, voor zover deze overeenstemming geen verwarring bij de consument doet ontstaan.

Hoewel volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie niet is vereist dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan, maar ook wordt aanvaard dat een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk bestaat, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen, mogen dergelijke gevolgtrekkingen evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen. Zij moeten berusten op „een waarschijnlijkheidsanalyse [...] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval” (zie HvJ 14 november 2013, C-383/12, Wolf, r.o. 36-43).

Er is sprake van een afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een ouder merk zodra dit merk minder geschikt wordt om de diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat het gebruik van het jongere merk of teken de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet.

Een dergelijk bewijs wordt in casu niet geleverd, en kan niet worden afgeleid uit de geïsoleerde gevallen zoals deze blijken uit de stukken 5 van appellante.



Integendeel, uit de door appellante voorgelegde stukken blijkt dat zowel het onderscheidend karakter van haar Merken als haar omzet en aantal bezoekers in de loop der jaren aanzienlijk is toegenomen, en dit ondanks het gebruik van de betwiste tekens door geïntimeerden sinds 2002, en het veralgemeend gebruik van deze tekens door geïntimeerden minstens sedert 2012. Voor zover er al sprake zou zijn bekendheid van de Merken van appellante, dateert deze bekendheid van ruim na het veralgemeend gebruik door geïntimeerden van de betwiste tekens, en wordt op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat aan het onderscheidend vermogen van de Merken van appellante enig afbreuk werd gedaan door dit gebruik.

De bewering van appellante dat zij gedwongen werd om bijkomende investeringen te maken in de promotie van haar Merken die zij niet had moeten maken bij afwezigheid van het bestreden gebruik van de tekens door geïntimeerden wordt door haar niet bewezen, noch aannemelijk gemaakt.

43. Appellante bewijst evenmin dat door het gebruik van de tekens 'Golden Vegas' door geïntimeerden onrechtmatig voordeel werd gehaald uit de beweerde bekendheid of het onderscheidend vermogen van haar Merken.

Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (HvJ 18 juni 2008, C-487/07, L'Oréal t. Bellure).

Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”, ook aangeduid als „meeliften” en „free riding”, verwijst niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.

Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn (HvJ 18 juni 2009, C-487/07, L'Oréal t. Bellure, r.o. 41-44).



Het onderscheidend vermogen van de Merken van appellante is uit de aard beperkt. Voor zover er al sprake is van unieke merken, is dit beperkt tot de samengestelde Merken in hun geheel, met inbegrip van de figuratieve elementen. Om de redenen hoger aangegeven wordt geen bewijs geleverd van de bekendheid van de Merken bij aanvang van de beweerde inbreuk, en zelfs bij inschrijving van het woordmerk 'Golden Vegas'.

Wat betreft de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de Merken van appellante en de tekens gebruikt door geïntimeerden kan worden verwezen naar hetgeen werd overwogen onder 2.20.2. b BVIE, dat hier mutatis mutandis wordt herhaald.

Appellante bewijst niet dat haar Merken en de tekens gebruikt door geïntimeerden zodanig met elkaar overeenstemmen dat een aanzienlijk deel van het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.

Geïntimeerden bewijzen bovendien aan de hand van de door hen voorgelegde stukken dat zij aanzienlijk hebben geïnvesteerd in de creatie van een merkidentiteit, waarbij steeds wordt verwezen naar de stad Las Vegas. Geen van deze elementen kunnen worden teruggevonden in de Merken van appellante.

De merken en tekens van appellante en geïntimeerden bestonden overigens reeds meer dan 14 jaar samen op de markt op het tijdstip van dagvaarding, waarbij het gebruik van het teken 'Golden Vegas' door geïntimeerden zeer ruim verspreid was minstens sedert 2012, ruim voor de verhoogde inspanningen door appellante met het oog op het vergroten van de bekendheid en het onderscheidend vermogen van haar Merken.

Appellante bewijst niet dat er sprake is van enige inbreuk op artikel 2.20.2 c BVIE.

44. Daar waar het hof besluit tot de afwezigheid van inbreuk op de artikelen 2.20.2 b en c BVIE is er geen reden om in te gaan op de slechts in ondergeschikte orde ingeroepen middelen van verweer van geïntimeerden, gesteund op de artikelen 2.23 quater § 1 BVIE, artikel 18 § 1 Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 2.23 quater § 2 BVIE en het ingeroepen recht op een oudere handelsnaam.



C. Oneerlijke marktpraktijken

45. Appellante voert aan dat, onafhankelijk van de beweerde merkinbreuken, het gebruik op de markt van het aangevochten teken 'GOLDEN VEGAS' een inbreuk vormt op artikel VI.104 WER juncto artikel 10bis, 2) van het Unieverdrag van Parijs, wegens onrechtmatige parasitaire aanhaking.

Artikel 10bis, 2) van het Unieverdrag van Parijs luidt als volgt: "*Elke daad van mededinging, strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, levert een daad van oneerlijke mededinging op.*"

Artikel VI.104 WER bepaalt: "*Verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden.*"

Appellante voert aan dat geïntimeerden door de overname van het woord GOLDEN in het begin van hun benaming bewust hebben getracht zich in het kielzog van appellante te nestelen, die reeds welbekend was op de markt onder de overeenstemmende benaming GOLDEN PALACE. Volgens appellante kozen geïntimeerden ervoor om over te schakelen van de benaming DESTINATION VEGAS naar de gelijkaardige benaming GOLDEN VEGAS zonder enige objectieve reden en ondanks een (quasi) onbeperkt scala aan opties.

Daarenboven zouden geïntimeerden ook trachten zich in het kielzog van appellante te nestelen door aan te haken op het uitzicht of de look-and-feel van de speelautomatenhallen van appellante, nl. een zwarte achtergrond met de merknaam in rode letters.

Een dergelijke daad van nabootsing maakt volgens appellante een daad van parasitaire mededinging uit die in strijd is met de eerlijke marktpraktijken in de zin van artikel 10bis, 2) van het Unieverdrag van Parijs en artikel VI.104 WER.

Daarnaast maken geïntimeerden zich volgens appellante met deze handelingen tevens schuldig aan een schending van artikel VI.97, 2° WER, artikel 98, 1° WER, artikel VI.100, 13° WER en artikel VI.105, 1°, a) WER, alsook op artikel 10bis, 3), 1° van het Unieverdrag van Parijs, wegens misleidende of verwarringstichtende reclame en andere handelingen.

46. Kopiëren is in beginsel toegestaan, tenzij een door de wetgeving op de intellectuele eigendom beschermd recht wordt miskend of het kopiëren gepaard gaat met begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken.

Om de redenen hierboven weergegeven, oordeelt het hof dat geen bewijs wordt geleverd van enige inbreuk op de merkenrechten van appellante.



Appellante levert evenmin bewijs van het bestaan van begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van eerlijke handelsgebruiken. De door geïntimeerden gebruikte tekens vormen geenszins een slaafse kopie van de Merken van appellante. Appellante bewijst niet dat de naamswijziging van Destination Vegas naar Golden Vegas een poging uitmaakte om de faam of goodwill van Golden Palace af te leiden naar de diensten van Golden Vegas. Geïntimeerden motiveren de keuze voor de naamswijziging, doordat het woord 'Destination' (bestemming) verwees naar reizen, daar waar het element 'Golden' (gouden) verwijst naar rijkdom en winnen, en daarom bijzonder geschikt werd geacht voor kansspelen. Geïntimeerden ontwikkelden een eigen, herkenbaar logo, dat zij consequent gebruiken op hun uithangborden, website,...

Appellante toont niet aan dat zij een uniforme look-and-feel ('uitzicht en gevoel') heeft ontwikkeld voor haar speelautomatenhallen, waarbij steeds gebruik wordt gemaakt van een zwart gebouw met de merknaam in rode letters.

Geïntimeerden voeren aan dat de gelijkenis tussen de speelautomatenhal van appellante te Pecq en hun speelautomatenhal te Boussu louter toevallig is, ten gevolge van de veelheid van vormgevingen en kleuren gebruikt door beide partijen voor hun respectieve speelautomatenhallen, waarbij de specifieke vormgeving van de speelautomatenhal te Boussu van geïntimeerden voortvloeide uit de overname van een bestaande Peugeot garage, en het tegendeel wordt niet aangetoond. Zo heeft de dichtst bij de speelautomatenhal van appellante gelegen speelautomatenhal van geïntimeerden te Pecq een volkomen andere vormgeving.

Daarenboven werd prominent aan de straatzijde van de speelautomatenhal van geïntimeerden te Boussu een totem aangebracht, met daarop het logo van geïntimeerden. Hierdoor wordt elk gevaar op misleiding of verwarring uitgesloten.

Geïntimeerden tonen aan met afbeeldingen van speelautomatenhallen in Brussel, Hornu, Mechelen en Waarschoot dat het uitzicht van de speelautomatenhallen van appellante verschilt van deze van geïntimeerden.

Appellante bewijst niet dat er in casu een reëel gevaar op verwarring bestaat bij de consument. Een dergelijke gevaar van verwarring kan niet worden afgeleid uit de stukken 5 van appellante. Het hof houdt geen rekening met het door appellante voorgelegde marktonderzoek, gelet op de suggestieve vraagstelling en betwistbare methodologie.

Appellante bewijst niet dat geïntimeerden zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken, misleidende of verwarring stichtende reclame of enige inbreuk op artikel 10bis, 3), 1° van het Unieverdrag van Parijs.

**D. Kosten**

PAGE 01-00002218090-0045-0047-01-01-4



47. Aangezien partijen elk gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld, worden de kosten omgeslagen tussen partijen, en worden zij elk veroordeeld in de helft van de kosten van het hoger beroep.

Zij zijn elkaar wederzijds geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd.

**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 in de hierna bepaalde mate gegrond,

Doet het eerste vonnis enkel teniet in zoverre werd geoordeeld over de tegenvorderingen van huidige geïntimeerden en over de kosten, met uitsluiting van de dagvaardingskosten en de bijdrage tot het Fonds voor juridische tweedelijsbijstand in eerste aanleg.

Bevestigt het bestreden vonnis voor het overige.

Opnieuw beslissend,

Verklaart de tegenvordering van geïntimeerden tot gedeeltelijke vervallenverklaring van de Benelux merkinschrijvingen van appellante met nummers 0661974, 0823192 en 0823193 voor de waren en diensten in de klassen 9 en 28 onontvankelijk.

Verklaart de tegenvordering van geïntimeerden tot gedeeltelijke vervallenverklaring van de Beneluxinschrijving van appellante met nummer 0661974 voor de diensten in klasse 41 ontvankelijk en slechts gedeeltelijk gegrond in de mate als hierna bepaald.

Verklaart de Beneluxinschrijving van appellante met nummer 0661974 vervallen voor de amusementsdiensten in klasse 41, andere dan de kanspeldiensten.

Beveelt de doorhaling van deze inschrijving voor de amusementsdiensten in klasse 41, andere dan de kanspeldiensten.

Veroordeelt appellante en geïntimeerden elk in de helft van de kosten van het hoger beroep, vereffend in hoofde van appellante op 20 euro Bijdrage aan het Fonds voor de juridische tweedelijsbijstand.

COVER 01-00002218090-0046-0047-01-02-1



Veroordeelt appellante en geïntimeerden overeenkomstig artikel 269/2 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten elk tot betaling aan de Belgische Staat, FOD Financiën, van de helft van het rolrecht hoger beroep ten bedrage van 400 euro, hetzij elk 200 euro.

Slaat de rechtsplegingsvergoedingen tussen partijen zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, vereffend op 1.440 euro basisrechtsplegingsvergoeding, om tussen partijen, waarbij zij elkaar wederzijds geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd zijn.

**Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 28 juni 2021 waar aanwezig waren en zitting hielden:**

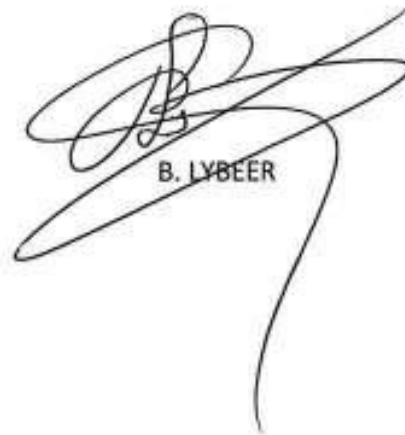
Bruno LYBEER,  
Hilde VANPARYS,  
Evrard JANSSENS de BISTHOVEN,  
Stephan DE COOMAN,

Voorzitter,  
Raadsheer,  
Plaatsvervangend Magistraat,  
Griffier.

  
S. DE COOMAN

  
E. JANSSENS de BISTHOVEN

  
H. VANPARYS

  
B. LYBEER

