



01097

| |
|---|
| Repertoriumnummer 2019/2284 |
| Datum van uitspraak 11 maart 2019 |
| Rolnummer 2017/AR/1905 |

Uitgifte

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Uitgereikt aan | Uitgereikt aan | Uitgereikt aan |
| op € BUR | op € BUR | op € BUR |

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Eindarrest
- Intellectuele eigendom

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

kamer B1
burgerlijke zaken

| |
|---------------------|
| Aangeboden op |
| Niet te registreren |

COVER 01-00001356764-0001-0010-01-01-1



2017/AR/1905

X

handeldrijvende onder de benaming "FIRST CLASS CLUBBING EN MONTINI CLUB", met vennootschapszetel gevestigd te 3400 Landen, Donkerstraat 12/A000 en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0893.636.452;

appellant,

vertegenwoordigd door mr. Johan Dejonghe, advocaat te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 240 (ref.: JD/0292 – /DJ – 313333);

tegen het vonnis van de 18de kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, thans de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 16 mei 2017, aldaar gekend onder nr. A.R. A/16/06001;

tegen:

BVBA KARREWIEL, met vennootschapszetel gevestigd te 3730 Hoeselt, Zapstraat 38 en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0417.436.827;

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. Alfons Capiot, advocaat te 3730 Hoeselt, Dorpsstraat 40;

* * * * *

Gelet op het bestreden vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen (thans de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen), van 16 mei 2017, betekend op 26 september 2017, alsmede het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit hof op 17 oktober 2017.

1. De feiten

In het bestreden vonnis werden de ter zake doende feitelijke elementen alsook het voorwerp van de vorderingen uiteengezet, zodat het hof daarnaar verwijst.

PAGE 01-00001356764-0002-0010-01-01-4



2. De voorafgaande rechtspleging

2.1. Op 14 juni 2016 werd dagvaarding uitgebracht door de appellant.

2.2. Bij bestreden vonnis van 16 mei 2017 werd:

- de vordering toelaatbaar maar ongegrond verklaard;
- de appellant in de kosten verwezen.

2.3. Het bestreden vonnis werd op 26 september 2017 betekend.

3. De standpunten in hoger beroep

3.1. Op 17 oktober 2017 werd voor de appellant een verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd.

3.2. De appellant vraagt bij conclusies neergelegd ter griffie op 30 april 2018 om:

- het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- het bestreden vonnis te vernietigen;
- opnieuw recht doende:
 - de geïntimeerde te veroordelen tot een schadevergoeding van 7.500,00 EUR, meer de gerechtelijke intrest aan de wettelijke intrestvoet;
 - daarnaast de geïntimeerde te veroordelen tot betaling van 5.000,00 EUR provisioneel uit hoofde van winstafdracht;
 - de geïntimeerde te veroordelen tot het bijbrengen van alle dienstige inlichtingen omtrent de gegenereerde winst voor de fuif van 4 mei 2016 in het Karrewiel, meer de gerechtelijke intrest;
 - bijkomend de geïntimeerde te veroordelen tot betaling van 10.000,00 EUR forfaitair uit hoofde van imagoschade, meer de gerechtelijke intrest;
- eveneens te zeggen voor recht dat het de geïntimeerde verboden is om nog gebruik te maken van het beeldmerk "Montini" onder verbeurte van een dwangsom van 500,00 EUR per vastgestelde inbreuk;



- daarnaast de geïntimeerde te veroordelen tot verwijdering van elke onrechtmatige verwijzing naar “Montini” en dit eveneens onder verbeurte van een dwangsom van 500,00 EUR per vastgestelde inbreuk;
- de geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het geding.

3.3. De geïntimeerde vraagt bij conclusie neergelegd ter griffie op 30 mei 2018 om:

- het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
- de vorderingen van de appelland onontvankelijk minstens als ongegrond af te wijzen;
- de appelland te veroordelen tot de kosten.

4. Beoordeling

4.1. Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Er worden geen argumenten aangaande een mogelijk onontvankelijk hoger beroep voorgedragen.

Het hoger beroep komt, naar vorm en termijn, ontvankelijk voor.

4.2. Gegrondheid van het hoger beroep

4.2.1. Onontvankelijkheid van de vorderingen van de appelland

De geïntimeerde werpt op dat de appelland voor de eerste maal in hoger beroep een verbod vraagt op het gebruik van de benaming en het beeldmerk “Montini” onder verbeurte van een dwangsom van 500,00 EUR per vastgestelde inbreuk.

De appelland vraagt ook voor de eerste maal in hoger beroep dat alle verwijzingen naar “Montini” door haar zouden verwijderd worden eveneens op straffe van een dwangsom van 500,00 EUR per vastgestelde inbreuk.

Artikel 807 Ger.W. bepaalt als volgt:

“Een vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.”

Het hof oordeelt dat de hiervoor vermelde nieuwe vorderingen van de appelland berusten op feiten zoals in de dagvaarding van 14 juni 2016 aangehaald.



Daarin wordt onder meer melding gedaan van het misbruik dat de geïntimeerde maakt van het beeldmerk.

De nieuwe vorderingen van de appellant zoals hiervoor weergegeven, zijn ontvankelijk.

4.2.2. Verantwoordelijke

De geïntimeerde betwist een inbreuk te hebben begaan. Zij houdt voor niet de organisator van de fuif te zijn maar wel Y. De fuif ging enkel door in haar gebouwen. Affiches, flyers en iedere vorm van reclame valt, volgens haar, onder de verantwoordelijkheid van de organisator.

De geïntimeerde legt een overeenkomst voor van maart 2016 waarbij wordt geattesteerd dat Y de organisator is van RAVE ZONE REUNION van 4 mei 2016. Voormelde persoon verklaart tevens dat de geïntimeerde niet verantwoordelijk is voor het verkeerd gebruik van beeldmerk met woordelmenteveneens voor het verspreiden van affiches en flyers.

De appellant beweert dat dit stuk speciaal met het oog op deze procedure werd opgemaakt.

Het hof oordeelt dat de geïntimeerde wel degelijk kan aangesproken worden als verantwoordelijke.

Bij gebrek aan vermelding van de beweerdte verantwoordelijke, Y, is de geïntimeerde, die wel duidelijk vermeld staat, verantwoordelijk.

4.2.3. Inbreuk

4.2.3.1. De appellant is houder van het beeldmerk "Montini", gekend onder het inschrijvingsnummer 0961669 bij het Benelux Merkenbureau en dit sedert 8 augustus 2014.

Afbeelding van het beeldmerk



De appellant gebruikt het beeldmerk onder meer voor activiteiten van clubs en discotheken.

De appellant verwijt de geïntimeerde gebruik te hebben gemaakt van zijn beeldmerk.
De geïntimeerde maakt volgens hem gebruik van "Montini".

De geïntimeerde betwist de inbreuk.

4.2.3.2. Het hof oordeelt als volgt:

Artikel 2.20, 1, b van het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (opgenomen in het Wetboek Economisch Recht – Boek XI Intellectuele Eigendom – titel 4 Merken en tekeningen of modellen) luidt:

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

...

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

...".

De vereisten zijn derhalve:

- het gebruik van een teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk waarvan de bescherming wordt ingeroepen;
- het gebruik van dat teken in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten;
- verwarringsgevaar bij het publiek, inhoudende associatiegevaar met het merk waarvan de bescherming wordt ingeroepen.

De appellant beroept zich op zijn beeldmerk en niet op de handelsnaam.

De eerste rechter oordeelde dat een vergelijking van beide tekens niet leidde tot verwarring. Het gedeponeerde beeldmerk omvat veel meer dan louter het woord "Montini". De bovenste helft bestaat uit een cirkelvormig logo en de onderste helft uit de naam "Montini" in een zeer typisch lettertype.

Het stond volgens de eerste rechter daarom niet vast dat het gebruik van het loutere woord "Montini", zonder de aanwezigheid van de bijkomende kenmerken van dit beeldmerk, verwarring zou stichten.



Bij een complex merk (beeld/woordmerk) hangt de beoordeling van het onderscheidend vermogen af van de totaalindruk die het teken bij de relevante consument opwekt.

Die totaalindruk zal sterk mede worden bepaald door bepaalde bestanddelen die in mindere of meerdere mate domineren in het geheel.

Het zijn de dominerende bestanddelen die de consument zich het best kan herinneren op zulke manier dat de andere bestanddelen van dat merk verwaarloosbaar zijn in het totaalbeeld dat door het merk wordt gecreëerd.

De discotheek "Montini" te Brustem was zeer gekend bij het uitgaanspubliek.

Klaarblijkelijk had zij vroeger een ander logo dat op een bepaald ogenblik veranderd werd naar het huidige logo zoals dat van het kwestieuze beeldmerk van de appellant.

Het dominerende bestanddeel in het kwestieuze beeldmerk is het woord "Montini" dat bij het relevante publiek blijft hangen.

Het bewijs vloeit voort uit hetgeen het publiek heeft gepost op de sociale media.

Zij gingen er duidelijk van uit dat het ging om de discotheek "Montini" zoals deze destijds in Brustem was gevestigd en waarvan het beeldmerk door de appellant werd aangeschaft.

(zie proces-verbaal van vaststelling door gerechtsdeurwaarder Goudezeune van 4 mei 2016 – stuk 9 van de bundel van de appellant).

Daarmee zijn alle vereisten van de inbreuk door de geïntimeerde bewezen:

- door de geïntimeerde werd bewust gebruik gemaakt van de benaming "Montini" dat bij het uitgaanspubliek werd geassocieerd met de naamsbekendheid van de vroegere discotheek;
- het dominerend bestanddeel, het woord "Montini" werd gebruikt voor soortgelijke diensten: dansfeesten;
- het heeft verwarring bij het publiek veroorzaakt.

Het hof bemerkt ook dat op het proces-verbaal van 4 mei 2016 door de gerechtsdeurwaarder het volgende werd vermeld:

"Omstreeks 00u39 treffen wij er buiten een DJ aan. Wij spreken hem aan met het alias DJ GEMINI. Hij verklaart mij Z te zijn en zegt ons dat ze hem gisteren hebben gebeld om deze avond te komen draaien in het Karrewiel op de Montini-reunion. Ik heb juist gedaan en ga nu slapen voegt hij eraan toe."



Deze verklaring illustreert nogmaals dat de benaming “Montini” gekoppeld werd aan de discotheek en dat men dacht dat het feest uitging van de vroegere discotheek (Reunion), waarvan het beeldmerk door de appellant werd gedeponieerd.

Stuk 7 van de appellant illustreert nogmaals de verwarring bij het publiek: Ravezone (merk gebruikt door de geïntimeerde / toebehorende aan Y) Montini Reunion.

De geïntimeerde houdt voor dat er geen exploitatie zou zijn door de appellant, zodat hij zich niet kan beroepen op de bescherming.

De appellant toont aan dat hij publicaties voert met betrekking tot de opening van de club, die klaarblijkelijk op 24 juni 2017 openging (stuk 12 van de bundel van de appellant).

Dat de appellant niet zou beschikken over de vereiste vergunningen, zoals de geïntimeerde opwerpt, zijn louter beweringen die niet worden aangetoond zodat het hof daar geen rekening mee kan houden.

Dat de discotheek van de appellant op 30 of 45 km van de geïntimeerde ligt, is geen reden om de inbreuk in haar hoofde niet te weerhouden.

4.2.4. Maatregelen

Gelet op voorgaande is de vordering van de appellant teneinde aan de geïntimeerde het verbod op te leggen op het gebruik van de benaming en beeldmerk “Montini” onder verbeurte van een dwangsom van 500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, gegrond.

De vordering van de appellant om de geïntimeerde te bevelen alle verwijzingen naar “Montini” te verwijderen op straffe van een dwangsom van 500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, is eveneens gegrond.

De appellant vordert een schadevergoeding, afdracht van winst en vergoeding van de kosten.

Hij vraagt 500,00 EUR x 15 keer de vastgestelde inbreuk via het proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder Goudezeune, hetzij een bedrag van 7.500,00 EUR.

Daarnaast vraagt de appellant dat de geïntimeerde haar winst afdraagt die hij hier en nu provisioneel begroot op 5.000,00 EUR.

Hij vraagt dat de geïntimeerde zou worden veroordeeld tot het bijbrengen van de boekhouding en de genoten winsten van het evenement van 4 mei 2016.

Voor imagoschade vraagt de appellant een bedrag van 10.000,00 EUR.



De appellant brengt geen precieze stukken in verband met de berekening van de door hem geleden schade bij.

Het hof aanvaardt dat de appellant schade heeft geleden door de inbreuken die de geïntimeerde heeft begaan.

De schade die de appellant heeft geleden is relatief beperkt nu van andere dansfeesten door de geïntimeerde georganiseerd dan de party van 4 mei 2016, geen stukken worden bijgebracht.

In die omstandigheden acht het hof het niet opportuun om de geïntimeerde te veroordelen tot het bijbrengen van de boekhouding in verband met de genoten winsten van het evenement van 4 mei 2016.

Evenmin kan er sprake zijn van grote imagoschade.

Rekening houdend met al die elementen oordeelt het hof dat aan de appellant voor al deze schadeposten een bedrag van 10.000,00 EUR in billijkheid kan worden toegekend.

De overige argumenten en middelen van partijen nopen niet tot een andere besluitvorming van het hof.

5. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het hof:

- verklaart het hoger beroep van de appellant ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond als volgt:
- verklaart de bijkomende vorderingen van de appellant in hoger beroep ontvankelijk en gegrond zoals hierna bepaald:
- bevestigt het bestreden vonnis waar het de vorderingen van de appellant toelaatbaar verklaarde;



- hervormt het bestreden vonnis voor het overige als volgt:
- veroordeelt de geïntimeerde tot het betalen van een schadevergoeding aan de appellant van 10.000,00 EUR, meer de gerechtelijke intrest;
- legt aan de geïntimeerde het verbod op om nog gebruik te maken van het beeldmerk "Montini", toebehorende aan de appellant op straffe van een dwangsom van 500,00 EUR per vastgestelde inbreuk;
- veroordeelt de geïntimeerde tot verwijdering van elke verwijzing naar "Montini" op straffe van een dwangsom van 500,00 EUR per vastgestelde inbreuk;
- veroordeelt de geïntimeerde tot de kosten van beide aanleggen en vereffent deze aan de zijde van de appellant gevallen kosten als volgt:
 - dagvaardingskosten: 338,16 EUR
 - kosten proces-verbaal van vaststelling: 525,00 EUR
 - rolrechten hoger beroep: 230,00 EUR
 - rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 2.400,00 EUR
 - rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 2.400,00 EUR
- wijst het meer en/of anders gevorderde af.

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van **ELF MAART TWEEDEUZEND NEGENTIEN** door:

M. BLEYENBERGH

voorzitter

R. LYEN

raadsheer

H. COENEN

raadsheer

G. VELTMANS

griffier



G. VELTMANS



H. COENEN



R. LYEN



M. BLEYENBERGH

