

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, 25 oktober 2023

AR: A/23/01332

Zetel: K. Dehing

Griffier: I. De Cuyper

Pleiters: mr. J. Cassiman, mr. P. Maeyaert en mr. C. Van Wichelen

In de zaak van: CYCLING VLAANDEREN VZW tegen ROULARTA

MEDIA GROUP NV

1. De rechtspleging

Het dossier van de rechtspleging werd ingezien, in het bijzonder de inleidende dagvaarding betekend op 12 mei 2023, en de neergelegde conclusies en overtuigingsstukken. De zaak werd ingeleid op de zitting van 17 mei 2023, waar een minnelijke conclusiekalender werd vastgesteld met behandeling van de zaak op de zitting van 27 september 2023. Partijen werden in hun middelen en conclusies gehoord op de openbare zitting van deze rechtbank en kamer op 27 september 2023, waarna de debatten gesloten werden. De artikelen 2 en 30 tot en met 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd.

2. De vorderingen

De VZW CYCLING VLAANDEREN vordert volgens haar eerste en syntheseconclusie van 2 augustus 2023:

- “Te zeggen voor recht dat verweerster door het gebruik van het teken “zij aan zij” als centraal teken voor haar reclame- en imagocampagne, als benaming voor een artikelenreeks en in het kader van de uitgifte van tijdschriften, als tag en als deel van een URL op haar website, als hashtag op sociale media, ter organisatie van wedstrijden en in het kader van merchandising, zowel online, via print, radio, TV en cinema, inbreuk maakt op haar rechten voortvloeiend uit haar haar Beneluxmerk “Zij-aan-zij” met inschrijvingsnummer 1426640.
- Verweerster te bevelen om het gebruik van het teken “zij aan zij” (ongeacht de schrijfwijze, al dan niet met hoofdletters en/of koppeltekens) als centraal teken voor haar reclame- en imagocampagne, als benaming voor een artikelenreeks en in het kader van de uitgifte van tijdschriften, als tag en als deel van een URL op haar website, als hashtag op sociale media, ter organisatie van wedstrijden en in het kader van merchandising, zowel online, via print, radio, TV en cinema, te staken en gestaakt te houden, en dit stakingsbevel uit te spreken met gelding in de hele Benelux onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per inbreukmakend gebruik en per dag vanaf 48 uur na de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Verweerster te veroordelen tot betaling van de algehele gedingkosten, met inbegrip van de dagvaardingskosten begroot op € 347,13, de registratierechten ten belope van € 50 en de verhoogde rechtsplegingsvergoeding aan haar zijde begroot op € 7.500.”

De NV ROULARTA MEDIA GROUP (verkort ‘ROULARTA’)

vordert volgens haar syntheseconclusie van 1 september 2023:

“In hoofdorde:

de vordering van eiseres ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;

In ondergeschikte orde:

de gevorderde maatregelen af te wijzen, minstens om de dwangsommen te verminderen tot € 100 per inbreuk, om een maximumbedrag te bepalen van € 50.000 en om verweerster een uitlooperperiode toe te staan van drie maanden vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;

In ieder geval:

eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding ex artikel 1022 Ger. W., begroot op € 7.500 ;”

3. Feiten

CYCLING VLAANDEREN profileert zich als officieel erkende en door de Vlaamse overheid gesubsidieerde federatie voor het promoten van de wielersport in Vlaanderen, voor zowel recreatieve als competitieve fietsers.

Volgens artikel II van haar statuten, goedgekeurd op de bijzondere algemene vergadering van 9 november 2022, streeft zij onder ‘II. HET BELANGELOOS DOEL EN HET VOORWERP’ als belangeloos doel de organisatie en de verspreiding van de wielersport in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in al haar verschillende vormen na; voorts vertegenwoordigt de VZW daarnaast als enige Vlaamse federatie de wielersport bij de VZW Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (“Belgian Cycling”) en kan om haar doel te bereiken, met deze federatie de nodige overeenkomsten afsluiten.

CYCLING VLAANDEREN heeft volgende activiteiten als voorwerp:

- het werven van leden;
- het bijstaan van leden, sportclubs en organiserende clubs;
- het bieden van voordelen aan leden en clubs;
- het organiseren van events, wedstrijden, stages en opleidingen;
- het organiseren van de recreatieve sportbeoefening

Sedert 2020 voert zij onder het motto ‘zij aan zij’ campagnes om jonge meisjes tussen 12 en 18 jaar te sensibiliseren voor het competitief wielrennen en promoot onder dezelfde benaming diverse aanverwante initiatieven. Na aanvraag op 8 oktober 2020 werd 21 januari 2021 werd het teken ‘Zij-aan-zij’ op 21 januari 2021 op haar naam ingeschreven als Benelux-merk onder het nummer 1426640 in de navolgende klassen:

- In klasse 35: *Reclame; beheer van commerciële zaken; promotie van goederen en diensten door middel van sponsor- en licentieovereenkomsten; merchandising; merchandising door middel van drukwerken, briefpapier, huis- en keukengerei, kleding, hoofddeksels en schoeisel, spelletjes en speelgoed; verspreiding van advertentie-, marketing- en promotiemateriaal, ook online via communicatienetwerken op Internet; het voeren van promotiecampagnes om het wielrennen te bevorderen; zakelijke bemiddeling inzake het in contact brengen van sporters en liefhebbers teneinde ervaringsuitwisseling te bevorderen; organiseren van (handels)beurzen, bezoeken, klantendagen en rondleidingen (presentaties/demonstraties) voor promotionele en publicitaire doeleinden; professionele raadgeving inzake voornoemde diensten.*
- In klasse 41: *Het (mede)organiseren van fietswedstrijden en -evenementen; Het (mede)organiseren van conferenties, seminars, cursussen en trainingen voor sportieve, educatieve en culturele doeleinden; ontspanning; diensten inzake vrijetijdsbesteding; sportieve en culturele activiteiten; onderwijs, instructie en het uitgeven van boeken en tijdschriften inzake sport en cultuur.*

ROULARTA is de in 1954 opgerichte uitgeverij van onder meer het weekblad Libelle dat zich richt op de hedendaagse vrouw en haar lifestyle.

In juni 2022 en februari 2023 verscheen in Libelle een reeks van in totaal 7 artikelen met verhalen en getuigenissen van vrouwen die hun ervaringen delen over iets wat zij in het leven samen hebben mee-of doorgemaakt, en waardoor hun onderlinge band werd versterkt.

De artikelenreeks werd aangekondigd, gepubliceerd en gepromoot zowel analoog als Online, onder het thema 'zij aan zij', en werd begeleid door een imagocampagne met de organisatie van een prijskamp waarin pullovers met het opschrift 'zij aan zij' konden gewonnen worden. Volgens CYCLING VLAANDEREN maakt één en ander inbreuk uit op de exclusieve merkenrechten verbonden aan haar woordmerk 'Zij-aan-zij' en zij stelt ROULARTA hiervoor in gebreke bij schrijven van 15 februari 2023.

ROULARTA reageerde hierop afwijzend bij antwoord van 8 maart 2023 onder meer met verwijzing naar het louter gebruik ter beschrijving van de artikelenreeks.

Nadat een repliek bij monde van de merkengemachtigde van CYCLING VLAANDEREN niet het gewenste gevolg kende, is deze laatste overgegaan tot het uitzenden van een dagvaarding tot staking op 12 mei 2023.

4. Beoordeling

Beschrijvend gebruik ex. art. 2.23.1.(b) BVIE

4.1. In een eerste in hoofdorde gesteld middel roepen de appellanten in dat zij een beroep kunnen doen op de uitzondering opgenomen in artikel 2.23.1.(b) BVIE.

Deze in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (verkort 'BVIE') gestelde beperking aan het uitsluitend recht van de merkhouders, houdt in dat de merkhouders zich niet kan verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van de beschrijvende aanduidingen of kenmerken zoals hierin gedefinieerd.

De exceptie opgenomen in artikel 2.23.1.(b) BVIE kan worden ingeroepen als verweermiddel in een door de merkhouders ingespannen inbreukprocedure.

Artikel 2.20.1 BVIE bepaalt dat de titularis van een ingeschreven merk daarop een uitsluitend recht geniet. Artikel 2.20.2 BVIE vervolgt dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is om iedere derde te verbieden om, zonder toestemming, gebruik te maken van een identiek of overeenstemmend teken onder bepaalde voorwaarden.

Artikel 2.23.1.(b) BVIE bevat de beperking op voormeld uitsluitend recht:

"1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van: (...) b. tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; (...); één en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. (...)"

Ingevolge deze bepaling staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren

of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel: in essentie komt deze bepaling erop neer dat zodra een teken in het normale taalgebruik voor de consument kan dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de kenmerken ervan, het valt buiten de merkenrechtelijke bescherming.

Een woordmerk dat de waren of diensten op gebruikelijke wijze aanduidt of kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van voormelde bepaling mist noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten, hetgeen nochtans een basisvereiste is in het merkenrecht: een teken moet namelijk het vermogen bezitten om de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (dit is de zgn. herkomstfunctie).

Een gebruik ontsnapt aan de reikwijdte van (oud) artikel 2.20(1) a en b BVIE als het puur beschrijvend is omdat anders een bescherming zou worden gegeven die niet samenvalt met de essentiële functies van het merk (Conclusie A-G Jacobs 24 november 2005 bij HvJ 9 maart 2006, nr. C-421/04, IER 2006, 56 (Matratzen Concord/Hukla Germany)).

Vereist wordt dat het beschrijvende teken zonder problemen gebruikt moet kunnen worden wanneer dit gebruik bedoeld is om de eigenschappen van de betrokken waren aan te duiden. Een derde mag een merk vermelden om aan te duiden wat de praktische kenmerken van de waar zijn, evenwel zonder hieraan het uitzicht van een merk te geven: hij mag niet de valse indruk wekken dat de waar/dienst afkomstig zou zijn van de merkhouder of dat er met hem een commerciële band zou bestaan (F. GOTZEN & M. CARLY, Overzicht van rechtspraak 1990-2002, TPR 2002-4, nr. 227 e.v., p. 2024 e.v.)

De beperking opgenomen in artikel 2.23.1.(b) BVIE streeft een doel van algemeen belang na, namelijk dat tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrijelijk kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken (zie HvJ, arresten van 4 mei 1999, Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 25, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, punt 52).

De tekens en aanduidingen waarop voormelde uitzonderingsbepaling opgenomen in artikel 2.23.1.(b) BVIE doelt, zijn die welke in het normale taalgebruik vanuit het oogpunt van de betrokken categorie consumenten kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of dienst (HvJ, arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/ BHIM, C-383/99 P, punt 39).

Het volstaat dat het teken, dat desgevallend een ingeschreven merk kan zijn, in minstens één van zijn potentiële betekenissen (een kenmerk van) de betrokken waren of diensten aanduidt (zie ook Cass. 22 oktober 2009, IRDI 2010, 430); het is niet noodzakelijk dat het teken daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van (een kenmerk van) de betrokken waren of diensten en volstaat dat het teken hiertoe kan dienen.

4.2. Libelle gebruikt de uitdrukking 'zij aan zij' louter ter aanduiding van een serie van zeven artikelen gepubliceerd in juni 2022 en februari 2023 die het verhaal vertellen van vrouwen die zich onderling verbonden voelen doordat zij samen een gemeenschappelijke ervaring beleefden, een achtergrond delen, elkaar hebben geïnspireerd, enz. ...

De individuele getuigenissen worden telkens ontwikkeld als een 'zij aan zij' verhaal waarbij 'zij aan zij' tegelijk verwijst naar (i) het feit dat het steeds gaat om vrouwspersonen die (ii) in een concrete situatie en naast elkaar staande iets voor elkaar betekend hebben.

De uitdrukking 'zij aan zij' is louter thematisch en in dubbele zin beschrijvend en functioneel.

De artikelenreeks is een bundeling van gelijkaardige verhalen met inhoudelijk eenzelfde rode draad, te weten meisjes of vrouwen die een ervaring delen waarin zij naast elkaar, schouder aan schouder stonden, en mekaar versterkt hebben.

De uitdrukking 'zij aan zij' is bijgevolg zowel in letterlijke als in overdrachtelijke zin bedoeld om het gemeenschappelijke thema van de artikelenreeks te benadrukken waarbij de verwijzing naar de dubbele betekenis van 'zij aan zij' In het oog springt en de aandacht van de lezer(es) van Libelle trekt. In welke zin ook 'zij aan zij' begrepen wordt, steeds wordt verwezen naar de inhoud en toedracht van de artikelen waarin dit thema aan de hand van individuele verhalen uitgewerkt is.

Zowel in de gangbare betekenis van 'zij aan zij' (naast elkaar) als in de meer overdrachtelijke zin dat het gaat om vrouwen (zij in de zin van persoonlijk voornaamwoord), die het gros van de lezers van Libelle uitmaken, hint het teken rechtstreeks en onmiddellijk op het behandelde thema, en is in die zin louter beschrijvend.

4.3. Eiseres kan niet gevolgd worden in haar stelling dat het vrijhouden van een merk voor een beschrijvend gebruik streng moet geïnterpreteerd worden, en in casu beperkt moet zijn tot het de betekenis van 'zij aan zij' in het gangbare taalgebruik en niet de benaming kan vormen voor een artikelenreeks onder dat thema.

De vlag beschrijft in dat geval eenzelfde lading die valt zij buiten de bescherming verbonden aan het woordmerk; hetzelfde geldt voor het gebruik ervan voor het organiseren van een prijskamp waarin pullovers kunnen gewonnen met het opschrift 'zij aan zij', die nauw aansluit op de bewuste artikelenreeks en enkel ter promotie hiervan is.

De rechtbank is van oordeel dat het gebruik van eiseres merk beperkt tot wat hiervoor beschreven is en zo toont zij niet aan dat verweerster haar merk hoofdzakelijk gebruikt voor het voeren van een campagne, en in ieder geval, mocht hierin enige promotie worden gezien, doelt deze op het aantrekken van lezers voor de betrokken artikelenreeks.

4.4. Het gebruik van het merk 'zij aan zij' zoals het toegepast wordt is beschrijvend zodat het uitgesloten is dat het gebruikte teken in het economisch verkeer wordt opgevat als een aanduiding van herkomst van een bepaalde onderneming.

Voorts kan dit gebruik van 'zij aan zij', gelet op de functies van het merk, de belangen van de merkhouder niet aantasten omdat dit geen afbreuk doet aan de wezenlijke functies van haar merk, en gevaar op verwatering bijgevolg louter denkbeeldig is (T. COHEN JEHOAM, C. VAN NISPEN en J. HUYDECOPER, Industriële Eigendom, deel 2 Merkenrecht, Kluwer, nr. 8.5.8., p. 291 met verwijzing naar rechtspraak):

– In het licht van haar statutair doel werd het merk geclassificeerd voor diensten die gericht zijn op het promoten van wielrennen, en zijn de door het woordmerk beschermde campagnes van eiseres beperkt tot deze missie; eiseres heeft geen uitstaan met de thematiek beschreven in de artikelenreeks van Libelle: geen van de zeven verhalen van de vrouwen die aan het woord komen is sport gerelateerd

– Waar eiseres benadrukt en toelicht dat haar woordmerk concreet toegespitst is op het promoten van specifiek het meisjes- en vrouwenwielrennen, is dit niet terug te vinden in de diensten waarvoor het merk ingeschreven werd, die ruim geformuleerd werden, niet specifiek gendergericht en is het uitgesloten dat de merkhouder hieruit een specifieke beschermingsgrond kan putten die zij kan tegenwerpen aan het gebruik dat verweerster maakt van 'zij aan zij'

- Het ingeroepen merk bestaat uit een uitdrukking die behoort tot een courant dagelijks taalgebruik, die intrinsiek beschrijvend is en waarvan het onderscheidend karakter in hoge mate gedefinieerd wordt door het specifiek gebruik dat eiseres ervan maakt in een bij uitstek sportieve context: een adequaat beroep op de uitzondering een beschrijvend gebruik voorzien in artikel 2.23.1 (b) BVIE ligt des te méér voor de hand al naargelang het beschrijvend gehalte van het ingeroepen merk
- Eiseres draagt bij aan een mogelijke verwatering van haar eigen merk dat ingeschreven werd als ‘zij-aan-zij’ (met koppeltokens), door het afwisselend mét en zonder koppeltokens in haar communicatie toe te passen

4.5. Tenslotte, en om zich te kunnen beroepen op de uitzondering voorzien in artikel 2.23.1.(b) BVIE dient verweerster aan te tonen dat zij gebruik maken van de term ‘zij aan zij’ strookt met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid. Deze voorwaarde is in wezen een uiting van de verplichting tot loyauteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder (zie ook EHJ 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, punt 82).

Bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van het merk ‘zij aan zij’ door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de betrokken diensten en de houder van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling nagegaan worden of het een merk betreft dat in het betrokken territorium een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om haar diensten aan te prijzen (zie ook EHJ 11 september 2007, Céline, C-17/06, punten 34-35).

Er moet overgegaan worden tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geding, teneinde meer in het bijzonder te bepalen of verweerster kan geacht worden geacht zich schuldig te maken aan oneerlijke mededinging jegens eiseres. Het gebruik vindt gebruik plaats onder eerlijke marktomstandigheden in de zin dat verweerster de term ‘zij aan zij’ steeds koppelt aan de bewuste artikelenreeks en niet als een commerciële tool om zichzelf als onderneming te onderscheiden.

De rechtbank stelt in voorliggende zaak geen inbreuk vast op de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid; zoals supra overwogen, zullen de lezeressen van Libelle de term ‘zij aan zij’ in relatie tot de bewuste artikelenreeks niet percipiëren als een verwijzing naar de bezigheden van eiseres die ‘zij aan zij’ gebruikt als uithangbord voor het promoten van de wielersport bij zoveel mogelijk (nieuwe) doelgroepen, terwijl er bij verweerster geen enkele connotatie bestaat met de sport ‘tout court’, laat staan de wielersport.

Zo zal zelfs de iets jongere lezeres van Libelle die toevallig ook de wielersport beoefent en bekend is met CYCLING VLAANDEREN, bij het lezen van de artikelen in de reeks ‘zij aan zij’ van Libelle onmiddellijk het verschil kunnen maken met de campagne die onder datzelfde banier wordt gevoerd door eiseres, vermits de activiteiten waarvoor de term ‘zij aan zij’ respectievelijk gebruikt wordt onvergelijkbaar zijn: een mogelijke verwarring is daarbij uitgesloten.

Het is niet redelijk te verwachten dat verweerster enig economisch voordeel kan puren uit de zij-aan-zij campagne van eiseres, noch dat zij hierop aanstuurt.

Uit wat vooraf gaat volgt dat verweerster zich geldig kan beroepen op de uitzondering voorzien in art. 2.23.1 (b) BVIE

Gerechtskosten

4.6. Geen der partijen betwist dat het complex karakter van de betwisting een verhoging van de rechtsplegingsvergoeding rechtvaardigt, die in verhouding is tot de graad van verhoogde complexiteit, in het dispositief opgenomen.

5. Beslissing

OP DIE GRONDEN, Kristiaan Dehing, rechter in de Ondernemingsrechtbank Gent, de voorzitter, afdelingsvoorzitter en oudere rechters wettelijk belet vervangend, zetelend op de wijze van het kort geding, bijgestaan door Inge De Cuyper, griffier.

Verklaren zich bevoegd om kennis te nemen van de vordering.

Verklaren de vordering van eiseres ontvankelijk doch niet gegrond, en verwijst eiseres in de gerechtskosten in hoofde van verweerster te begroten op de verhoogde rechtsplegingsvergoeding van € 3.500.

Veroordelen eiseres tot betaling van € 165 rolrecht aan de Belgische Staat (FOD Financiën) die instaat voor de inning.