



Vonnisnummer
Repertoriumnummer 2016 /
Datum van uitspraak 12 mei 2016
Rolnummer A / 15 / 6885

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Vonnis

18de kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

de BVBA VHS BUSINESS TRANSPORTATION,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Bredabaan 737, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0836.739.915,

eisende partij, vertegenwoordigd door mr Alex TRAPPENIERS, advocaat, met kantoor te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 32,

TEGEN**de BVBA GELE TAXI,**

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 279, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0823.401.326,

verwerende partij, vertegenwoordigd door mr Liesbeth LOOS, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 79, voor wie ter zitting mr Sofie TEMPELS verschijnt.

I. SITUERING VAN HET GESCHIL

De eisende partij, de BVBA VHS BUSINESS TRANSPORTATION baat te Brasschaat een taxibedrijf uit. Zij voerde vanuit de Verenigde Staten drie Fords *Crown Victoria* in, de wagens die in New York als taxi's worden gebruikt, en breidde haar vloot aan taxi's met deze voertuigen uit.

De verwerende partij, de BVBA GELE TAXI, ontstond door fusie of overname van verschillende taxibedrijven, en begon nadien met het gebruik van geel geschilderde voertuigen.

Partijen zijn het thans oneens over de merkenrechtelijke implicaties van hun wederzijdse handelingen, en verwijten elkaar oneerlijke marktpraktijken.

II. PROCEDUREVERLOOP

VHS BUSINESS TRANSPORTATIONS heeft het geding ingeleid bij dagvaarding betekend op 17 juni 2015.

De zaak werd door een beschikking gewezen op 7 juli 2015 krachtens artikel 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld en in beraad genomen op de openbare zitting van 14 april 2016 nadat de raadslieden van partijen werden gehoord.

Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald door de syntheseconclusies. De rechtbank hield bij de beoordeling van het geschil dan ook rekening met:

- de ‘besluiten’ en de stukken neergelegd op 4 maart 2016 door VHS BUSINESS TRANSPORTATION,
- de conclusie en de stukken neergelegd op 8 april 2016 door GELE TAXI.

In deze procedure werd de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken nageleefd.

III. DE VORDERINGEN

De vordering van VHS BUSINESS TRANSPORTATION strekt ertoe te horen zeggen voor recht dat GELE TAXI *“een inbreuk maakt op het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom [...] in die mate dat de nietigheid van het merk, minstens het verval van het merk dient te worden bevoelen”*. Zij vordert dat GELE TAXI zou worden veroordeeld om het verval kenbaar te maken aan het Benelux Merkenbureau, dit onder verbeurte van een dwangsom.

Zij vordert verder dat voor recht zou worden gezegd dat GELE TAXI een inbreuk maakt op het Wetboek Economisch Recht, meer bepaald door misleidende reclame te hebben gevoerd en door afbrekende gegevens te hebben geuit.

GELE TAXI formuleert een tegenvordering opdat VHS BUSINESS TRANSPORTATION zou worden veroordeeld tot staking van (1) het misleidend en verwarringstichtend gebruik van de term ‘gele taxi’ en (2) van de oneerlijke en agressieve marktpraktijken, dit onder verbeurte van een dwangsom. Zij maakt verder aanspraak op een schadevergoeding die zij *ex aequo et bono* begroot op € 2.500,00.

IV. BEOORDELING

A. DE HOOFDVORDERING

1. Vooraf

1. Ongeacht de vereisten die artikel 744 van het Gerechtelijk Wetboek nu aan conclusies stelt, brengt VHS BUSINESS TRANSPORTATION haar argumentatie bij zonder enige structuur en laat zij na haar middelen te onderscheiden en te nummeren. De rechtbank moet daarom, strikt genomen, niet eens op deze argumentatie antwoorden.

Hetgeen volgt, en waarbij de rechtbank een poging onderneemt om middelen te destilleren uit de conclusies van VHS BUSINESS TRANSPORTATION, wordt dan ook slechts ten overvloede gesteld.

2. *Het merk in kwestie*

2. VHS BUSINESS TRANSPORTATION maakt bezwaar tegen het Benelux-beeldmerk dat GELE TAXI op 3 september 2014 heeft gedeponerd, en dat is ingeschreven onder het nummer 0961743 voor klassen 12, 35 en 39:



3. De rechtbank begrijpt dat VHS BUSINESS TRANSPORTATION niet gediend is met het feit dat zij eerst zelf *yellow cabs* uit de Verenigde Staten importeert, waarna een rechtstreekse concurrent dit merk deponereert. Dit is volstrekt logisch. De vordering die VHS BUSINESS TRANSPORTATION hier stelt is echter gebaseerd op het merkenrecht, wat een technische materie is. Deze vordering zal dan ook aan de bepalingen van het merkenrecht, en meer bepaald aan het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom moeten worden getoetst.

3. *De nietigheid van het merk*

4. VHS BUSINESS TRANSPORTATION roept in dat dit merk nietig zou moeten verklaard. Zij verwijst daarbij naar artikel 2.28, lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, en stelt dat “*alle voorbeelden*” (*sic*) die erin worden opgesomd hier aan de orde zijn.

Krachtens deze bepaling kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen:

- a. van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;
- b. van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist;
- c. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- d. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
- e. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub a, b en g, geen merkrecht wordt verkregen.
- f. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub c, geen merkrecht wordt verkregen op voorwaarde dat de nietigheid wordt ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving.

5. Krachtens artikel 2.1, lid 1 worden als individuele merken beschouwd, tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Krachtens lid 2 kunnen tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, evenwel niet als merken worden beschouwd.

Het feit dat GELE TAXI zich net als VHS BUSINESS TRANSPORTATION laat inspireren door de New Yorkse 'yellow cabs', maakt geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het teken dat zij als merk heeft gedeponeerd. Het gedeponeerde merk wordt niet uitsluitend bepaald door de aard van de geleverde dienst. Het merk 'taxi' zou hier evident in mee in strijd zijn, maar de toevoeging van een kleur (weze het geel) zorgt voor onderscheid. Hierin zit net de tweespalt in de argumentatie van VHS BUSINESS TRANSPORTATION: enerzijds hamert zij op het 'iconische' karakter van de *yellow cab* en het feit dat dit wereldwijd symbool zou zijn voor taxi's, maar anderzijds benadrukt zij dat zij als eerste (en wellicht enige) in de Benelux werkelijke *yellow cabs*, Fords *Crown Victoria*, uit de V.S. heeft geïmporteerd. Het is dus niet omdat het symbool alom bekend zou zijn, dat er op de markt die hier relevant is, een gebrek aan onderscheidende vermogen zou bestaan in het merk in kwestie. Hierbij moet ook worden opgemerkt dat andere elementen van de *yellow cabs*, zoals het logo dat in New York wordt gebruikt, alsook het 'dambordmotief', hier geen rol spelen: zij komen geenszins voor in het beeldmerk waar het hier over gaat.

In het normale taalgebruik stemt een 'gele taxi' ook niet overeen met een 'taxi'.

Punten a., b., c. noch d. van artikel 2.28, lid 1 vormen dan ook een bezwaar.

6. Krachtens artikel 2.4 wordt geen recht op een merk verkregen door:

- a. de inschrijving van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen, of ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet;
- b. de inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de diensten.

Punt c. betreft collectieve merken en punt g. betreft de geografische aanduidingen van wijnen. Zij zijn hier evident niet relevant.

7. Het merk strijdt niet met de goede zeden.

Er bestaat geen gevaar voor misleiding van het publiek: het merk geeft duidelijk aan welke diensten er geleverd worden, namelijk deze van personenvervoer.

Ook punten e. en f. van artikel 2.28, lid 1 kunnen hier niet tot de nietigheid van het merk leiden.

8. Krachtens artikel 2.4, f. wordt er geen merk verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht. Dit is het geval voor het depot dat wordt ver-

richt terwijl de deposant weet, dat een derde binnen de laatste drie jaren een overeenstemmend merk voor soortgelijke diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

VHS BUSINESS TRANSPORTATION toont niet aan dat zij zelf een merk verwijzend naar haar gele taxi's heeft gebruikt. Zij toont zelfs niet aan dat zij het teken *gele taxi* überhaupt in het handelsverkeer zou hebben aangewend.

Er is dan ook geen sprake van een merkdepot te kwader trouw dat tot de nietigheid van het merk zou kunnen leiden.

4. *Het verval van het merk*

9. VHS BUSINESS TRANSPORTATION roept verder in dat het merk vervallen zou moeten worden verklaard.

Krachtens artikel 2.27, lid 1 1. kan iedere belanghebbende het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 2.26, lid 2.

Krachtens deze laatste bepaling wordt het recht op een merkvervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

- a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de diensten waarvoor het merk is ingeschreven;
- b. het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven;
- c. het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.

10. Hoewel VHS BUSINESS TRANSPORTATION ook hier (zonder nadere precisering) stelt dat "alle voorwaarden" vervuld zijn, kan de rechtbank haar niet bijtreden:

- er is geen sprake van gebrek aan gebruik gedurende vijf jaren (hetgeen evident is nu het depot zelf veel jonger is dan vijf jaren);
- het merk is niet verworden tot een soortnaam (wat hierboven reeds werd vastgesteld), laat staan dat GELE TAXI zelf hiertoe aanleiding zou geven;
- hierboven werd reeds aangegeven dat het merk niet misleidend is.

11. Er bestaat dan ook geen grond om het merk vervallen te verklaren.

5. De eerlijke marktpraktijken

12. Verder stelt VHS BUSINESS TRANSPORTATION dat GELE TAXI zich zou bezondigen aan oneerlijke marktpraktijken in haar communicatie naar klanten toe.

13. Krachtens artikel VI.104 van het Wetboek Economisch Recht is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden, verboden.

Krachtens artikel VI.105 is elke reclame van een onderneming verboden die (1°) de persoon tot wie zij zich richt of die zij bereikt, misleidt of kan misleiden en (2°) afbrekende gegevens bevat over een andere onderneming, haar goederen, diensten of activiteit.

Artikel I.8, 13° definieert 'reclame' als iedere mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen.

14. Het voorbeeld dat VHS BUSINESS TRANSPORTATION aanhaalt (de zin "*Helaas is [VHS BUSINESS TRANSPORTATION] ook gekend voor het niet afleveren van betalingsbewijsjes, spreken uit onderleving van meerdere klanten.*") is geen reclame: zij werd geschreven aan een persoon die om een factuur vroeg. Het staat dan ook niet vast dat GELE TAXI met deze uitlating tot doel had haar eigen diensten aan te prijzen.

Er kan dan ook geen inbreuk vanwege GELE TAXI op de eerlijke marktpraktijken worden vastgesteld.

6. De schadevergoeding

15. VHS BUSINESS TRANSPORTATION vordert een schadevergoeding wegens morele schade, en begroot deze op € 2.500,00.

De rechtbank stelt vast dat zij in haar argumentatie onduidelijk is nu zij ook verwijst naar patrimoniale schade.

16. Hierboven werd reeds vastgesteld dat er geen merkinbreuken kunnen worden vastgesteld, noch inbreuken tegen de eerlijke marktpraktijken.

17. Volledigheidshalve merkt de rechtbank het volgende op.

Voor zover het inderdaad zou gaan om 'morele schade', toont zij niet aan hoe zij, als rechtspersoon, morele schade zou kunnen lijden.

Voor zover dit moet worden begrepen als een aantasting van haar reputatie als onderneming, met winstderving tot gevolg, stelt de rechtbank vast dat zij hoegenaamd niet aantoont dat haar inkomsten verminderd zouden zijn, laat staan dat dit een gevolg zou zijn van een foutieve handelswijze van GELE TAXI.

Ook dit onderdeel van de vordering moet daarom worden afgewezen als ongegrond.

B. DE TEGENVORDERING

1. Situering

18. Bij tegenvordering maakt GELE TAXI aanspraak op de staking van bepaalde handelingen vanwege VHS BUSINESS TRANSPORTATION, die in strijd zouden zijn met de eerlijke marktpraktijken.

2. De vergunningen

19. GELE TAXI stelt dat niet VHS BUSINESS TRANSPORTATION, maar een zuster vennootschap VHF de exploitant zou zijn van de 3 *yellow cabs*. VHS BUSINESS TRANSPORTATION zou haar vergunningen dan ook op ongeoorloofde wijze hebben overgedragen aan VHF.

20. Dit blijkt echter niet uit de gegevens die VHS BUSINESS TRANSPORTATION bijbrengt (haar stukken 3 – 8), waaruit blijkt dat zijzelf deze voertuigen heeft aangekocht en ingevoerd en dat de vergunningen op haar naam staan.

Hoewel de voertuigen in kwestie het logo 'VHF' op hun koetswerk hebben staan, toont GELE TAXI niet aan dat het niet VHS BUSINESS TRANSPORTATION is die de taxi's (economisch en boekhoudkundig) uitbaat.

3. De handelsnaam

21. GELE TAXI stelt verder dat het gebruik van de zin "*de enige ECHTE gele taxi*" door VHS BUSINESS TRANSPORTATION ingaat tegen haar rechten op haar handelsnaam.

22. Krachtens artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883, laatst herzien te Stockholm op 14 juli 1967, wordt de handelsnaam zonder verplichting van depot of inschrijving, beschermd worden onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk.

Het gebruik van een handelsnaam houdt verwarringsgevaar in, in de zin van artikel 10bis, 3), 1° van dit verdrag en maakt een misleidende handelspraktijk uit wanneer het de gemiddelde, redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument er toe brengt een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen.

Deze bepaling beidt bescherming tegen identiteit of overeenstemming van de gebruikte handelsnamen, waarbij de overeenstemming tussen de namen wordt beoordeeld op basis van de gehele benamingen zoals ze effectief en concreet worden gebruikt.

23. In dit geval blijkt er geen verwarringsgevaar te bestaan tussen handelsnamen. Die zijn immers de namen waarmee partijen zich naar de consument toe profileren, hetzij enerzijds *Gele Taxi* en anderzijds *VHF*.

Dat VHS BUSINESS TRANSPORTATION in haar communicatie toe de woorden "*gele taxi's*" zou gebruiken, zorgt daarbij niet voor enige verwarring tussen handelsnamen onderling.

24. De rechtbank stelt vast dat GELE TAXI deze vordering niet stelt op grond van het merkenrecht.

25. Met verwijzing naar het gegeven dat VHS BUSINESS TRANSPORTATION als enige de voertuigen gebruikt die in New York als de oorspronkelijke gele taxi's voorkomen heeft geïmporteerd en gebruikt, blijkt de stelling dat zij met de 'enige echte' gele taxi's rijdt, feitelijk correct. De rechtbank ziet hier dan ook geen inbreuk tegen de eerlijke marktpraktijken in.

26. GELE TAXI vordert verder dat de zaakvoerder van VHS BUSINESS TRANSPORTATION, de heer Steven VAN HOOF, als beherende vennoot mee zou worden veroordeeld tot de schadevergoeding.

Het is niet duidelijk hoe zij dit concreet ziet, nu zij de heer VAN HOOF niet als partij in deze procedure heeft betrokken.

27. De tegenvordering moet daarom ook geheel worden afgewezen als ongegrond.

28. Aangezien beide partijen onderscheidenlijk omtrent een geschilpunt in het ongelijk werden gesteld, past het om de kosten van het geding om te slaan en de rechtsplegingsvergoeding te compenseren.

V. BESLISSING

Rechtdoende op tegenspraak en na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot volgende beslissing:

- zij verklaart zowel de hoofd- als de tegenvordering toelaatbaar doch ongegrond en wijst ervan af,
- zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend,
- zij slaat de kosten van het geding om.

Dit vonnis werd gewezen door de 18de kamer van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, waar zitting hadden:

F. BLOCKX,	rechter, voorzitter van de kamer,
D. EYSENBRANDTS,	rechter in handelszaken,
M. TAEYMANS,	plaatsvervangend rechter in handelszaken,
G. VERELST,	griffier,

en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op **12 mei 2016** door de voorzitter, bijgestaan door de griffier.

G. Verelst

F. Blockx

M. Taeymans

D. Eysenbrandts