

Vonnisnummer
Repertoriumnummer 2015 /
Datum van uitspraak 21 oktober 2015
Rolnummer A / 15 / 7116

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Vonnis

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

de BVBA STITCH & Co,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Augustijnenstraat 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0847.569.865,

eisende partij, vertegenwoordigd door mr Martine DE RAEDEMAEKER, advocaat, met kantoor te 2800 Mechelen, Augustijnenstraat 10,

TEGEN**de BVBA LAZULI,**

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1831 Machelen, Sint-Katarinastraat 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0876.875.347,

verwerende partij, vertegenwoordigd door mr Bert PEETERS, advocaat, met kantoor te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 415.

I. SITUERING VAN HET GESCHIL

De eisende partij, de BVBA STITCH & CO is actief als eigenaar en uitbater van een handelszaak die textielen, stoffen en dergelijke producten verkoopt onder het woordmerk "Stitch & Co" ingeschreven als merk bij het Benelux Bureau voor Intellectuele eigendom vanaf 23 maart 2015. STITCH & CO stelt dat ze dit merk al in gebruik heeft vanaf 2012 voor haar producten en diensten.

De verwerende partij, de BVBA LAZULI is eveneens actief als uitbater van een handelszaak in textielen onder de handelsbenaming "Lazuli". Hiernaast heeft zij ook een webwinkel, waarop een logo met de woorden "Stitch & Glory" wordt gebruikt.

STITCH & CO stelt dat het gebruik van dit logo een inbreuk uitmaakt op haar merkenrecht, en bovendien op de eerlijke handelsgebruiken en een misleidende marktpraktijk uitmaakt.

II. PROCEDUREVERLOOP

Het geding werd ingeleid bij dagvaarding betekend op 26 juni 2015.

De zaak werd door een beschikking gewezen op 14 juli 2015 krachtens artikel 747 §1 van het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld en in beraad genomen op de openbare zitting van 23 september 2015.

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

- Het ‘besluit’ neergelegd op 3 september 2015 en de stukken neergelegd op 8 september 2015 door STITCH & Co,
- de syntheseconclusie en de stukken neergelegd op 18 september 2015 door LAZULI.

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

III. DE VORDERINGEN

De hoofdvordering van STITCH & CO strekt tot de veroordeling van LAZULI op basis van een inbreuk op de merkenrechten van eiseres voortvloeiend uit het Benelux woordmerk “Stitch & Co” op basis van artikel 2.20.1.b. BVIE. Ten gevolge hiervan vordert zij de staking van het gebruik van het volgens haar strijdige merk, onder verbeurte van een dwangsom en het veroordelen van verweerster tot betaling van het bedrag van de kosten van het geding.

De ondergeschikte vordering van BVBA STITCH & CO strekt tot de veroordeling van BVBA LAZULI op basis van een inbreuk op artikelen VI.104 WER en VI.98 WER.

Zij vordert tevens dat dit vonnis voorlopig uitvoerbaar zou worden verklaard en de mogelijkheid tot kantonnement zou worden uitgesloten.

BVBA LAZULI formuleert een tegenvordering opdat het Beneluxmerk “Stitch & Co” van BVBA STITCH & CO zou worden nietigverklaard en geschrapt uit het merkenregister.

IV. BEOORDELING

A. DE TEGENVORDERING

1. Aangezien de tegenvordering de nietigheid betreft van de inschrijving van het merk “Stitch & Co” van STITCH & Co, is het nuttig deze eerst te behandelen.

2. LAZULI vordert de nietigheid op basis van het argument dat het ingeschreven merk beschrijvend is. Ze verwijst hierbij naar de weigering van de inschrijving van het merk door het Merkenbureau voor de klassen 23 en 26, waarvoor het merk als te beschrijvend werd geacht. STITCH & Co werpt hiertegen op dat het zogenaamd beschrijvend onderdeel “Stitch” enkel als dusdanig beschrijvend wordt geacht voor borduren en dergelijke activiteiten, niet voor de ver-

koop van textielen en stoffen. En dus niet voor de activiteit waarvoor zijzelf zijn ingeschreven. Deze redenering werd ook gevolgd door het Benelux Merkenbureau.

3. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft geoordeeld dat het merk “Stitch en Co” niet beschrijvend is voor de activiteiten onder klassen 24 (weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens) en 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels) en het merk dan ook voor die categorieën aanvaard.

Zoals STITCH & CO zelf in conclusies aangeeft, werd de inschrijving van het merk geweigerd voor de klassen 23 (garens en draden voor textielgebruik) en 26 (kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen), nu het een beschrijvend karakter zou hebben.

4. De rechtbank sluit zich aan bij deze analyse. In tegenstelling tot de klassen 23 en 26, hebben de klassen 24 en 25 betrekking op textiel en kledingstukken in een meer algemeen karakter. Het specifieke aan het stikken (*to stitch*) is daarom veel minder prominent aanwezig dan voor de geweigerde klassen.

De tegenvordering tot nietigverklaring van het merk zal daarom ongegrond moeten worden verklaard.

B. DE HOOFDVORDERING

1. Merkenrechtelijke beoordeling

5. De vordering van STITCH & CO vloeit voort uit het gebruik van LAZULI van volgende logo:



Zij stelt dat dit logo verwarring sticht met haar eigen logo:



STITCH & CO argumenteert meer bepaald dat het gebruik van het eerste logo door LAZULI, met daarin de woorden “Stitch & Glory”, een inbreuk uitmaakt op haar merkenrechten voortvloeiend uit de inschrijving van het woordmerk “Stitch & Co” op 23 maart 2015. Deze inbreuk stoelt zij op artikel 2.20.1.b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

6. Krachtens deze bepaling geeft het geschreven merk de houder een uitsluitend recht. De merkhouder kan op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van het teken verbieden, onder meer 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.

7. LAZULI stelt dat zij het logo niet gebruikt voor haar producten en diensten, maar enkel als handelsnaam op haar website. Zij ontkent dan ook dit logo te gebruiken ter identificatie van "*waren of diensten*".

8. Uit de stukken die partijen bijbrengen blijkt dat LAZULI het logo op de website gebruikt, en dus inderdaad niet aanbrengt op haar producten of haar diensten ermee identificeert. LAZULI kan dan ook worden gevolgd daar waar zij stelt dat artikel 2.20.1.b van het BVIE hier niet toepasselijk is als grond voor de vordering tot merkinbreuk.

9. Krachtens artikel 2.20.1.d van het BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van het teken ook verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Deze bepaling verwijst enkel naar "*dat teken*" en vereist verder niet dat het "*gelijk is aan*", dan wel "*gelijk is aan of overeenstemt met het merk*", zoals in de punten a., respectievelijk b. en c. van dat artikel.

De tekst van het verdrag valt namelijk niet onder het geharmoniseerde merkenrecht, en moet ten gevolge daarvan worden geïnterpreteerd zoals het bestaande merkenrecht voorafgaand aan de overname van de tekst van de Europese Merkenrichtlijn. In het verleden werd ook bescherming geboden tegen het gebruik van overeenstemmende tekens in de context van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten. De bewoording "*dat teken*" in artikel 2.20.1.d BVIE zal dan ook worden geïnterpreteerd zoals b en c van dat zelfde artikel.

10. Opdat er op basis van dit artikel sprake kan zijn van een merkinbreuk, moet het logo van LAZULI over voldoende overeenstemming beschikken met dat van STITCH & Co opdat er sprake kan zijn van van ongerechtvaardigd voordeel in die zin. Er moet worden bekeken of het publiek een verband zal leggen tussen logo van LAZULI met de woorden "*Stitch & Glory*" op en het woordmerk "*Stitch & Co*".

11. Het ingeschreven merk van STITCH & Co betreft hier een woordmerk, waardoor enkel de woorden, en niet het gehele logo moet worden vergeleken met het logo van LAZULI. Het onderschrift "*No stitch, no glory*" in het logo van STITCH & Co is dan ook geen element in deze vergelijking.

Uit deze vergelijking moet worden vastgesteld dat “Stitch & Glory” en “Stitch & Co” niet overeenstemmen in dergelijke mate dat dit kan leiden tot afbreuk van het onderscheidend vermogen of de reputatie, of tot ongerechtvaardigd voordeel. De twee woordcombinaties zijn namelijk auditief en visueel verschillend genoeg om het onderscheid te kunnen maken.

In het woordmerk “Stitch & Co” ligt de nadruk zeer duidelijk op het eerste deel (Stitch), nu het tweede deel (& Co) een restcategorie aanduidt.

12. Er kan dan ook geen merkinbreuk op basis van artikel 2.20.1.d van het BVIE worden vastgesteld.

2. *Beoordeling op het vlak van de eerlijke marktpraktijken*

13. STITCH & Co haalt in ondergeschikte orde aan dat er sprake is van een inbreuk op de artikelen VI.104 en VI.98 van het Wetboek Economisch Recht. Er zou dus een inbreuk zijn op de eerlijke handelspraktijken en het gebruik van een misleidende marktpraktijk.

14. Artikel VI.104 van het Wetboek Economisch Recht verbiedt elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden.

Een onderneming kan de staking vorderen van een marktpraktijk van een concurrent die de wet als oneerlijk jegens de consument beschouwt.

Artikel VI.98, 1° van het Wetboek Economisch Recht bepaalt dat een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, als misleidend wordt eveneens beschouwd wanneer die de marketing van een product behelst, onder andere door vergelijkende reclame, op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent.

15. Bovendien verbiedt artikel VI.105, 1°, c) van het Wetboek Economisch Recht elke reclame van een onderneming die, alle bestanddelen in acht genomen, op enigerlei wijze, met inbegrip van haar voorstellingswijze, de persoon tot wie zij zich richt of die zij bereikt, misleidt of kan misleiden omtrent de identiteit van een onderneming, en die daardoor haar economisch gedrag kan beïnvloeden, of die om die redenen een onderneming schade toebrengt of kan toebrengen.

16. Bij de beoordeling van de vraag of het logo van LAZULI al dan niet een misleidende marktpraktijk uitmaakt, kan het logo van STITCH & Co wel in zijn geheel worden beschouwd. In deze vergelijking blijkt een grote overeenkomst van visuele elementen, zoals kleuren (in beide logo's olijfgroen en rood-oranje), het visueel prominent gebruik van een ampersand en de bewoording “No Stitch, no Glory” onderaan het logo van STITCH & Co met het logo “Stitch & Glory”.

Hier is dus sprake van een mogelijkheid tot verwarring tussen het logo van STITCH & Co en het logo van LAZULI gebruikt voor marketing op hun website. Uit de stukken blijkt dat het logo van STITCH & Co al sinds 2012 in gebruik is, en dat van LAZULI pas sinds 2015 het voorjaar van. Dit recente gebruik door LAZULI is verwarrend voor de gemiddelde consument, die de website van LAZULI mogelijks kan toeschrijven aan STITCH & Co en het bijvoorbeeld zou kunnen beschouwen als de webshop van deze laatste.

17. Besluit: LAZULI maakt op twee manieren inbreuk op de eerlijke handelspraktijken ten aanzien van STITCH & Co:

- zij schept verwarring omtrent de identiteit van de onderneming van wie haar logo uitgaat, en schendt daardoor artikel VI.105 van het Wetboek Economisch Recht;
- bovendien kan dit op dezelfde wijze aanleiding geven tot misleiding van de consument (schending van artikel VI.98), waardoor ook de beroepsbelangen van STITCH & Co in het gedrang kunnen komen (schending van artikel VI.104).

De vordering tot staking van het gebruik van het “Stitch & Glory” –logo door LAZULI moet dan ook gegrond worden verklaard.

V. DE KOSTEN VAN HET GEDING

18. Krachtens artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Krachtens artikel 1018, 6° van het Gerechtelijk Wetboek omvatten deze kosten de rechtsplegingsvergoeding.

Voor het berekenen van de rechtsplegingsvergoeding moet volgens artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, het bedrag van de hoofdvordering te worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 Ger.W.

De rechtsplegingsvergoeding wordt per zaak berekend — en niet per vordering — en het is de hoofdvordering die ineens de hoegrootheid ervan bepaalt wat betreft alle procesverhoudingen, dus ook wanneer er tegenvorderingen en vorderingen tot tussenkomst zijn.

19. Volgens deze regels is de vordering van STITCH & Co niet in geld waardeerbaar. Conform ditzelfde K.B., en bij gebrek aan verzoek van de partijen om hiervan af te wijken, bedraagt de rechtsplegingsvergoeding dus het basisbedrag van € 1.320,00.

VI. BESLISSING

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

- zij verklaart de hoofdvordering toelaatbaar en als volgt gegrond,
- zij stelt een inbreuk vast op de eerlijke marktpraktijken door de BVBA LAZULI bij het gebruik van het logo “Stitch & Glory” dat hierboven werd weergegeven, en beveelt de staking van dit gebruik, onder verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per dag, te verbeuren vijftien dagen na betekening van dit vonnis, met een maximum van € 10.000,00,
- zij verklaart de tegenvordering toelaatbaar doch ongegrond en wijst ervan af,
- zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend,
- zij verwijst de BVBA LAZULI in de kosten van het geding, die door de BVBA STITCH & Co worden begroot, en door de Rechtbank worden vereffend op de dagvaardingskosten van € 312,47 en de rechtsplegingsvergoeding van € 1.320,00.

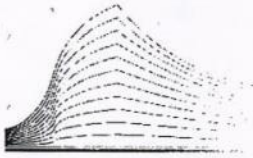
Dit vonnis werd gewezen door de Voorzitter, zetelend zoals in kort geding van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, waar zitting hadden:

F. BLOCKX,	rechter, waarnemend voorzitter,
L. BOETS,	griffier,

en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op **21 oktober 2015** door de voorzitter, bijgestaan door de griffier.

L. Boets

F. Blockx



012492

Repertoriumnummer 2016/2401
Datum van uitspraak 5 september 2016
Rolnummer 2015/AR/2793

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest
- Intellectuele rechten
- Merkinbreuk

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

eerste kamer
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00000669892-0001-0008-01-01-1



2015/AR/2793

BVBA LAZULI, met vennootschapszetel gevestigd te 1831 Machelen, Sint-Katarinastraat 10 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0876.875.347;

appellante,

vertegenwoordigd door mr. Bert Peeters, advocaat te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 415 (ref.: 15/3663);

tegen het vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 21 oktober 2015, zetelend zoals in kort geding, aldaar gekend onder nr. A.R. A/15/7116;

tegen:

BVBA STITCH & CO, met vennootschapszetel gevestigd te 2800 Mechelen, Augustijnenstraat 10 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0847.569.865;

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. Martine De Raedemaeker, advocaat te 2800 Mechelen, Augustijnenstraat 10 (ref.: 15/0681);

* * * * *

1. De feiten

De feitelijke gegevens die aan het geschil ten grondslag liggen, kunnen worden samengevat als volgt:

- de geïntimeerde is sedert 23 maart 2015 titularis van het woordmerk "*Stitch & Co*" en sedert 20 november 2015 van het woord- en beeldmerk "*Stitch & co*" met het onderschrift "*no stitch, no glory*"; ze is eigenaar en uitbater van een winkel en webshop in stoffen, wol en accessoires gelegen te Mechelen, Onze-Lieve-Vrouwestraat 5; ze stelt sedert de aanvang van haar activiteiten in september 2012 het voorgaande woord- en beeldmerk als logo te hebben gebruikt;
- de appellante baat een handelszaak uit in textielwaren, brei- en naaigereedschap onder de handelsbenaming "*Lazuli*"; de winkel was gevestigd te Mechelen, Sint-Katelijnestraat

PAGE 01-00000667892-0002-0008-01-01-4



48 tot 31 augustus 2015, sedert 1 september 2015 te Diegem, Sint-Katarinastraat 10; naast de fysieke winkel baat de appellante sedert februari 2015 een webwinkel uit onder de domeinnaam www.stitchandglory.be;

- de geïntimeerde laat gelden dat de appellante door het gebruik van de naam "*Stitch & Glory*" in haar nadeel een inbreuk pleegt op de artikelen 2.20.1.b en 2.20.1.d BVIE en op de artikelen VI.104 WER en VI.98 WER; zij vordert daarom de staking van die merk-inbreuken en van die oneerlijke handelspraktijken.

2. De voorafgaande rechtspleging

Het bestreden vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelende zoals in kort geding, van 21 oktober 2015:

- verklaart de hoofdvordering toelaatbaar en gegrond;
- stelt een inbreuk vast op de eerlijke marktpraktijken door de appellante bij het gebruik van het logo "*Stitch & Glory*" zoals weergegeven in het vonnis en beveelt de staking van het gebruik onder verbeurte van een dwangsom van 100,00 EUR per dag vanaf vijftien dagen na de betekening van dit vonnis, met een maximum van 10.000,00 EUR;
- verklaart de tegenvordering toelaatbaar maar ongegrond;
- veroordeelt de appellante tot de proceskosten.

3. De standpunten in hoger beroep

3.1. De appellante vordert in haar op 18 maart 2016 ter griffie neergelegde conclusies om:

- het hoger beroep toelaatbaar en gegrond te verklaren;
- de uitbreiding van de oorspronkelijke vordering van de geïntimeerde niet toelaatbaar te verklaren;
- het bestreden vonnis te hervormen voor wat betreft de vordering tot staking op grond van de artikelen VI.104 en VI.98 WER en de tegenvordering tot nietigverklaring van het merk van de geïntimeerde;
- bijgevolg, de hoofdvordering niet toelaatbaar, minstens ongegrond te verklaren;
- de tegenvordering toelaatbaar en gegrond te verklaren;

┌ PAGE 01-00000669892-0003-0008-01-01-4 ┐



- het merk "Stitch & Co" van de geïntimeerde, gekend in het Benelux-merkenregister onder het nummer 0977522 nietig te verklaren en bijgevolg de schrapping ervan uit het merkenregister te bevelen.

3.2. De geïntimeerde vordert in haar op 18 april 2016 ter griffie neergelegde conclusies om:

- het hoger beroep toelaatbaar maar ongegrond te verklaren;
- het beperkt incidenteel beroep met betrekking tot het staken van het gebruik van het teken "Stitch & Glory" toelaatbaar en gegrond te verklaren;
- de uitbreiding van haar vordering toelaatbaar en gegrond te verklaren;
- voor recht te zeggen dat de appellante door het gebruik van het teken "Stitch & Glory" een inbreuk pleegt op haar rechten op de Beneluxmerken met nummer 1307081 en nummer 1321698 op basis van artikel 2.20.1.b, minstens 2.20.1.d BVIE en zo ondergeschikt minstens een inbreuk begaat op de artikelen VI.104 WER en VI.98 WER;
- het staken en gestaakt houden te bevelen van bovenvermelde inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 EUR per vastgesteld inbreukmakend gebruik en per dag dat dit gebruik voortduurt, ingaande 24 uur na de betekening van de tussengekomen beslissing;
- verder het bestreden vonnis te bevestigen;
- de appellante te veroordelen tot de proceskosten.

4. Beoordeling

4.1. De tijdigheid, de regelmatigheid en de toelaatbaarheid van het hoger beroep

Het hof heeft kennis genomen van de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, waarvan partijen verklaren dat het op 24 november 2015 betekend werd, en stelt vast dat:

- door de appellante tegen dat vonnis tijdig, regelmatig naar vorm en op toelaatbare wijze hoger beroep werd aangetekend bij haar op 22 december 2015 ter griffie van het hof neergelegde verzoekschrift tot hoger beroep;
- door de geïntimeerde tegen dat vonnis tijdig, regelmatig naar vorm en op toelaatbare wijze beperkt incidenteel beroep werd aangetekend bij haar op 23 februari 2016 ter grif-

┌ PAGE 01-00000667892-0004-0008-01-01-4 ┐



fie van het hof neergelegde conclusies.

4.2. De grond van de betwisting

4.2.1. De tegenvordering tot nietigverklaring van het merk

4.2.1.1. De geïntimeerde vordert de vernietiging van de merkinschrijving BNL-merk nr. 0977522 (woordmerk), "*Stitch & Co*". Zij is van oordeel dat de merkinschrijving moet worden nietig verklaard overeenkomstig artikel 2.28.1.b BVIE wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

4.2.1.2. Onder "*onderscheidend vermogen*" in de zin van artikel 2.28.1.b BVIE moet worden verstaan dat het teken geschikt moet zijn om te onderscheiden en dat het in aanmerking komende publiek de bedoeling van de merkhouder dient te begrijpen en het teken daadwerkelijk als merk opvat.

Het hof brengt in dit verband in herinnering dat het vereiste van onderscheidend vermogen de bescherming nastreeft van de meest essentiële en wezenlijke functie van een merk, meer bepaald de functie van herkomst, hierin is gelegen dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten, de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd derwijze dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.

4.2.1.3. Degene die één van de gronden tot nietigverklaring die limitatief geïndiceerd wordt in artikel 2.28.1.b BVIE inroept, draagt de bewijslast van het vervuld zijn van de voorwaarden ervan. Dit is hier de appellante.

4.2.1.4. Net zoals de eerste rechter, oordeelt het hof dat de appellante faalt het vereiste bewijs te leveren. Haar standpunt dat het Engelse woord "*stitch*", dat als zelfstandig naamwoord in het Nederlands "*steek*" en als werkwoord "*borduren en steken*" betekent, beschrijvend zou zijn voor de waren en producten die de geïntimeerde commercialiseert, namelijk stoffen, wol, accessoires en workshops, kan niet worden aanvaard. Het woord "*stitch*" wordt in het algemeen niet gebruikt om naar dit soort producten te verwijzen, noch is het een gebruikelijke aanduiding voor dit soort producten.

De appellante toont wel aan dat het woord "*stitch*" ook door andere ondernemingen gebruikt wordt als handelsbenaming of in hun domeinnaam, dan wel als onderdeel van hun handelsbenaming of in hun domeinnaam, maar de geïntimeerde bewijst dat die ondernemingen, op één uitzondering na, niet dezelfde activiteit als zichzelf uitoefenen.

Bovendien vraagt de geïntimeerde geen exclusiviteit voor het woord "*stitch*". Het teken van de geïntimeerde wordt immers gevormd door de samenvoeging van "*Stitch*", het teken "&" en de Engelse afkorting "*Co*". Van een monopolisering van het woord "*stitch*" is dan ook



geen sprake. Waar het woord “stitch” op zich al niet beschrijvend is voor de producten van de appellante, kan het dit al helemaal niet zijn in de betrokken combinatie.

Het hof besluit dat het onderscheidend vermogen van het merk van de geïntimeerde voor het relevante publiek, waarover tussen de partijen geen discussie bestaat, vaststaat. Het hof bevestigt het bestreden vonnis wat dit onderdeel betreft.

4.2.2. De hoofdvordering op grond van artikel 2.20.1.b BVIE

4.2.2.1. De geïntimeerde is van oordeel dat de appellante inbreuk pleegt op haar woordmerk. De appellante zou haar teken/merk gebruiken voor soortgelijke waren en diensten waardoor bij het publiek verwarring zou ontstaan.

4.2.2.2. Artikel 2.20.1.b en d BVIE luidt als volgt:

“Beschermsomvang

1. 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:

a. (...)

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;

c. (...)

d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

4.2.2.3. Op grond van artikel 2.20.1 BVIE heeft de geïntimeerde een uitsluitend recht op haar merk. Dit uitsluitend recht laat de appellante toe het gebruik ervan door derden te verbieden. Zij dient dan wel het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden van artikel 2.20.1.b en d BVIE is voldaan.

4.2.2.4. Anders dan de eerste rechter, oordeelt het hof dat de geïntimeerde bewijst dat de voorwaarden van artikel 2.20.1.b. BIVE zijn vervuld. Het teken dat de appellante gebruikt stemt overeen met het merk van de appellante. Ze maakt gebruik van de combinatie van “Stitch” en het teken “&” en beperkt zich ertoe het laatste woord van de door de geïntimeerde gebruikte combinatie te vervangen door het Engelse woord “Glory”. De website van de appellante “www.lazulikleding.be” toont aan dat ze dezelfde waren en diensten als de geïntimeerde aanbiedt en dat ze dit niet alleen doet via haar webwinkel



“www.stitchandglory.be”, maar ook in haar fysieke winkel in Mechelen. Gelet op het minime verschil tussen het woordmerk van de geïntimeerde en het door de appellante gebruikte teken kan het publiek menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Er is wel degelijk verwarringsgevaar.

Het hof besluit dat de merkinbreuk op grond van artikel 2.20.1.b BVIE vaststaat. De staking van de inbreuk dient te worden bevolen. De andere door de appellante ingeroepen rechtsgronden dienen niet nader te worden onderzocht aangezien ze niet tot meerdere gevolgen kunnen leiden.

Om die reden gaat het hof ook niet verder in op de in hoger beroep uitgebreide hoofdvordering van de geïntimeerde wegens inbreuk op het woord- en beeldmerk met nummer 1321698.

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 toelaatbaar maar ongegrond;
- verklaart het incidenteel beroep toelaatbaar en gegrond als volgt:
- hervormt het bestreden vonnis en doet opnieuw recht als volgt:
- verklaart de hoofdvordering van de geïntimeerde toelaatbaar en gegrond als volgt:
- zegt voor recht dat de appellante door het gebruik van het teken “Stitch & Glory” een inbreuk pleegt op de rechten van de geïntimeerde op het Beneluxmerk met nummer 1307081;
- beveelt de staking van bovenvermelde inbreuk onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 EUR per vastgesteld inbreukmakend gebruik en per dag dat dit gebruik voortduurt, ingaande vijftien dagen na de betekening van het tussengekomen arrest;
- verklaart de tegenvordering toelaatbaar maar ongegrond;



- veroordeelt de appellante tot de gedingkosten van beide aanleggen en vereffent deze aan de zijde van geïntimeerde vastgestelde kosten als volgt:

- dagvaardingskosten:	312,47 EUR
- rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg:	1.320,00 EUR
- rechtsplegingsvergoeding hoger beroep:	1.320,00 EUR

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van **VIJF SEPTEMBER TWEDUIZEND ZESTIEN** door:

M. BLEYENBERGH

raadsheer, dd. voorzitter

B. CATTOIR

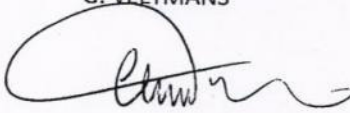
raadsheer

R. LYEN

raadsheer

G. VELTMANS

griffier



G. VELTMANS



R. LYEN



B. CATTOIR

M. BLEYENBERGH



Eensluitend verklaarde kopie
Afgeleverd aan: Federale Overheidsdienst Economie

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



Antwerpen, 08-09-2016

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

mevr. Veerle Vriens
Griffier-hoofd van dienst.

01-000000669892