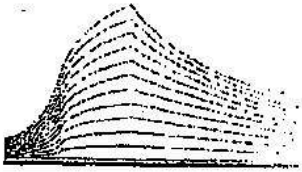


Kopie
Afgeleverd aan: Aan de Minister van ECONOMISCHE
ZAKEN,
art. Bericht
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

9 3535



Repertoriumnummer 2016 / 8135
Datum van uitspraak 18 oktober 2016
Rolnummer 2015/AR/1754

Uitgifte

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

Hof van beroep Brussel 18 oktober 2016, IEF 17034; IEFbe 2312
(GL tegen IGI)
www.ie-forum.nl / www.ie-forum.be

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Eindarrest

Uniemerk en Beneluxmerk
Art. 9.1.c) en art. 2.20.1.c BVIE
Art. 10bis 3), 1° Unieverdrag van
Parijs – Handelsnaam
Artt. VI. 104, 105, 1° a/ en c), 95
juncto 97, 6°, 98 1° WER

Benelux + Unie Merken

Gemological Lab BVBA
v/
International Gemmological
Institute BVBA

Hof van beroep Brussel

Arrest

8^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op 20 OCT. 2016
Niet te registreren D'HOOGHEK.

792+ 005

2 CC FUD Econ.

COVER 03-00000694656-0003-0029-01-01-1



3194

GEMOLOGICAL LAB B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN,
Hoveniersstraat 25-27,

appellante.

vertegenwoordigd door Mr. Emmanuel VERRAES en Mr. Zaïna DE BEER, advocaten te 1060
BRUSSEL, Brugmannlaan 16;

tegen

INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2018
ANTWERPEN, Schupstraat 1-7,

geïntimeerde.

vertegenwoordigd door Mr. Véronique PEDE, advocaat te 8500 KORTRIJK, President
Kenneypark 37.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 23 juli 2015 werd uitgesproken door de
voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in
kort geding, als stakingsrechter.

Het bestreden vonnis werd op verzoek van geïntimeerde, International Gemmological
Institute BVBA, aan appellante, Gemological Lab BVBA, betekend. De akte van betekening
wordt niet neergelegd, noch wordt melding gemaakt van de datum waarop de betekening
plaatsvond.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd voor Gemological Lab BVBA neergelegd ter griffie
van het hof op 11 september 2015. Partijen zijn het erover eens dat dit tijdig gebeurde. Het
hoger beroep is regelmatig naar de vorm.

1. De bestreden beslissing

1. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter :

┌ PAGE 01-00000694856-0002-0029-01-01-4 ─┐



3595

- de vordering van geïntimeerde, International Gemmological Institute BVBA, hierna IGI, ontvankelijk en gegrond verklaard in de volgende mate :
- vastgesteld dat Gemological Lab BVBA, hierna GL, door het gebruik van 'International Gemological Laboratories' en/of ~~IGL~~ en/of 'IGL' en/of 'IGL International Laboratories' een inbreuk pleegt op artikel 2.20.1.b. BVIE en op artikel 9.1.b) van Verordening nr. 207/2009;
- aan appellante de staking bevolen van het gebruik van de voormelde tekens, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per eenmalig feit van gebruik in strijd met dit stakingsbevel vanaf de zevende dag na de betekening van het vonnis, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 1.000.000 euro;
- appellante veroordeeld in de kosten van het geding.

II. De vorderingen van de partijen voor het hof

2. Appellante, die zich identificeert als 'IGL', verzoekt het hof :

Het hoger beroep van IGL toelaatbaar en gegrond te verklaren;

Het incidenteel beroep van IGI toelaatbaar doch ongegrond te verklaren;

Het bestreden vonnis van de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van 23 juli 2015, gekend onder het algemeen rolnummer 2015/1958, te vernietigen en dienvolgens te oordelen dat:

- 1) *Door het gebruik van "International Gemmological Laboratories" en/of "IGL" en/of "IGL International Gemmological Laboratories" en/of ~~IGL~~, alsook van ieder ander teken dat daarmee overeenstemt, als handelsnaam en/of voor (soortgelijke) diensten waarvoor de merken van IGI zijn ingeschreven:*
 - a. *IGL geen inbreuk maakt op het Benelux-merk met nummer 811360 van IGI, het Benelux-merk met nummer 810415 van IGI, noch op het Gemeenschapsmerk met nummer 5597281 van IGI in de zin van artikel 2.20.1 (b) of (c) BVIE of in de zin van artikel 9.1. (b) of (c) Verordening nr. 207/2009;*
 - b. *IGL geen inbreuk maakt op de handelsnamen van IGI in de zin van o.m. artikel 10bis 3) 1° of 3° van het Unieverdrag van Parijs;*



3586

Dienvolgens de hierop betrekking hebbende rechtsmiddelen van IGI af te wijzen als ongegrond en het vonnis van de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, zetelend zoals in kort geding, van 23 juli 2015 gekend onder het algemeen rolnummer A.R. 2015/1958 te vernietigen in de mate dat het hiermee strijdig beslist.

- 2) IGI geen daden verricht die strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken in de zin van o.m. de artikelen VI. 95 juncto VI.97, 6°, artikel VI.98, 1°, artikel VI.104 of artikel VI. 105, 1°, a) en c) Wetboek Economisch Recht of artikel 10bis van de Conventie van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, en dienvolgens de hierop betrekking hebbende rechtsmiddelen van IGI af te wijzen als ongegrond.*
- 3) het Benelux woordmerk "IGI" (nr. 811360, klassen 14, 36, 41 en 42) en het Gemeenschapswoordmerk "IGI" (nr.5597281, klassen 36, 41 en 42) nietig te verklaren uit hoofde van strijdigheid met artikel 2.1 BVIE en artikel 4 GMVO.*
- 4) IGI te veroordelen tot het betalen van alle kosten van beide aanleggen, inclusief de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg begroot op 1.320 EUR en in hoger beroep op 11.000 EUR.*

3. De vordering van geïntimeerde voor het hof is als volgt geformuleerd :

IN HOOFDORDE

IGI vraagt in hoofdorde dat (het hof) als volgt zou beslissen:

"Het Hof

Verklaart het hoger beroep van Appellante ontvankelijk, behalve wat de vordering tot nietigverklaring van het Benelux-woordmerk met nummer 811360 en het Gemeenschapswoordmerk met nummer 5597281 betreft, en in ieder geval volledig ongegrond.




Verklaart het incidenteel beroep van Geïntimeerde toelaatbaar en gegrond.

Hervormt het bestreden vonnis van de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van 23 juli 2015 gekend onder het algemeen rolnummer 2015/1958, met uitzondering van de veroordeling tot dwangsommen, in de volgende zin:

PAGE 01-00000694856-0004-0029-01-01-4



3581

- Door het gebruik van "International Gemological Laboratories" en/of "IGL" en/of "IGL International Gemological Laboratories" en/of  alsook van ieder ander teken dat daarmee overeenstemt, als handelsnaam en/of voor (soortgelijke) diensten waarvoor de merken van IGI zijn ingeschreven, maakt IGL inbreuk op het Benelux-merk met nummer 811360 van IGI, het Benelux-merk met nummer 810415 van IGI, en het Gemeenschapsmerk met nummer 5597281 van IGI overeenkomstig artikelen 2.20.1.c BVIE en 9.1.c) Verordening nr. 207/2009, minstens artikel 2.20.1.c BVIE en op de handelsnamen van IGI overeenkomstig artikel 10bis 3) 1° van het Unieverdrag van Parijs;
- IGL verricht daden die strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken en met name de artikelen VI.95 juncto VI.97, 6°, artikel VI.98, 1°, artikel VI.104 en artikel VI.105, 1°, a) en c) Wetboek Economisch Recht, en die artikel 10bis van de Conventie van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom schenden;
- Veroordeelt IGL met onmiddellijke ingang tot de staking van ieder gebruik ongeacht de drager, zowel op analoge wijze (via certificaten, briefhoofd, brochures, papier, uithangbord, televisie ...) als op digitale wijze (internet, domeinnaam, website, facebook, twitter, sociale media, ...), van de namen of tekens "IGL International Gemological Laboratories", zowel in de vorm "IGL", "IGL International Gemological Laboratories" en "International Gemological Laboratories" alsook van ieder ander teken dat daarmee overeenstemt zoals o.m. , de domeinnaam igl-labs.com, en dit in de gehele EU zoals in overeenstemming met artikel 103.2 GMVO, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per eenmalig feit van gebruik in strijd met dit stakingsbevel en per dag te rekenen vanaf de betekening van dit arrest;
- Veroordeelt IGL met onmiddellijke ingang tot het verwijderen, op haar kosten, van ieder gebruik ongeacht de drager, zowel op analoge wijze (certificaten, briefhoofd, brochures, papier, uithangbord, televisie, ...) als op digitale wijze (internet domeinnaam, website, Facebook, Twitter, sociale media, ...), van de namen of tekens "IGL International Gemological Laboratories", zowel in de vorm "IGL", "IGL International Gemological Laboratories" en "International Gemological Laboratories", alsook van ieder ander teken dat daarmee overeenstemt zoals o.m. , de domeinnaam igl-labs.com, en dit in de gehele EU zoals in overeenstemming met artikel 103.2 GMVO, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per eenmalig feit in strijd met dit verwijderingsbevel en per dag te rekenen vanaf de betekening van dit arrest;
- Veroordeelt IGL met onmiddellijke ingang tot de publicatie van het beschikkend gedeelte van dit arrest in de kranten "De Standaard" en "De Tijd", op kosten van IGL en betaalbaar op enkele voorlegging van de factuur, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per dag vertraging en per inbreuk vanaf de vijfde werkdag volgende op deze van de betekening van dit arrest;



7538

- *Wijst de vordering tot nietigverklaring van IGL met betrekking tot het Benelux-woordmerk met nummer 811360 en het Gemeenschapswoordmerk met nummer 5597281 af als onontvankelijk, minstens ongegrond;*
- *Veroordeelt IGL tot betaling van alle kosten van het geding, in hoger beroep bepaald op 11.000 EUR alsook de eventuele uitvoeringskosten van dit arrest."*

IN ONDERGESCHIKTE ORDE

IGI vraagt in ondergeschikte orde dat (het hof) als volgt zou beslissen:

"Het Hof

Verklaart het hoger beroep van Appellante ontvankelijk, behalve wat de vordering tot nietigverklaring van het Benelux-woordmerk met nummer 811360 en het Gemeenschapswoordmerk met nummer 5597281 betreft, en in ieder geval volledig ongegrond.



Verklaart het incidenteel beroep van Geïntimeerde toelaatbaar en gegrond.

Hervormt het bestreden vonnis van de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van 23 juli 2015 gekend onder het algemeen rolnummer 2015/1958 in de volgende zin:

- *Door het gebruik van "International Gemological Laboratories" en/of "IGL" en/of "IGL International Gemological IGL Laboratories" en/of , alsook van ieder ander teken dat daarmee overeenstemt, als handelsnaam en/of voor (soortgelijke) diensten waarvoor de merken van IGI zijn Ingeschreven, maakt IGI inbreuk op het Benelux-merk met nummer 811360 van IGI, het Benelux-merk met nummer 810415 van IGI, en/of het Gemeenschapsmerk met nummer 5597281 van IGI overeenkomstig artikelen 2.20.1.b BVIE artikel en 9.1.b) Verordening nr. 207/2009 en inbreuk maakt op de handelsnamen van IGI overeenkomstig artikel 10bis 3) 1° van het Unieverdrag van Parijs;*
- *IGI verricht daden die strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken en met name de artikelen VI.95 juncto VI.97, 6°, artikel VI.98, 1°, artikel VI.104 en artikel VI.105, 1°, a) en c) Wetboek Economisch Recht, en die artikel 10bis van de Conventie van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom schenden;*



3199

- *Veroordeelt IGL met onmiddellijke ingang tot de staking van ieder gebruik ongeacht de drager, zowel op analoge wijze (via certificaten, briefhoofd, brochures, papier, uithangbord, televisie ...) als op digitale wijze (Internet, domeinnaam, website, facebook, twitter, sociale media, ...), van de namen of tekens "IGL International Gemological Laboratories", zowel in de vorm "IGL", "IGL International Gemological Laboratories" en "International Gemological Laboratories" alsook van ieder ander teken dat daarmee overeenstemt zoals o.m. , de domeinnaam igl-labs.com, en dit in de gehele EU zoals in overeenstemming met artikel 103.2 GMVO, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per eenmalig feit van gebruik in strijd met dit stakingsbevel en per dag te rekenen vanaf de betekening van dit arrest;*
- *Veroordeelt IGL met onmiddellijke ingang tot het verwijderen, op haar kosten, van ieder gebruik ongeacht de drager, zowel op analoge wijze (certificaten, briefhoofd, brochures, papier, uithangbord, televisie, ...) als op digitale wijze (internet domeinnaam, website, Facebook, Twitter, sociale media, ...), van de namen of tekens "IGL International Gemological Laboratories", zowel in de vorm "IGL", "IGL International Gemological Laboratories" en "International Gemological Laboratories", alsook van ieder ander teken dat daarmee overeenstemt zoals o.m. , de domeinnaam igl-labs.com, en dit in de gehele EU zoals in overeenstemming met artikel 103.2 GMVO, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per eenmalig feit in strijd met dit verwijderingsbevel en per dag te rekenen vanaf de betekening van dit arrest;*
- *Veroordeelt IGL met onmiddellijke ingang tot de publicatie van het beschikkend gedeelte van dit arrest in de kranten "De Standaard" en "De Tijd", op kosten van IGL en betaalbaar op enkele voorlegging van de factuur, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per dag vertraging en per inbreuk vanaf de vijfde werkdag volgende op deze van de betekening van dit arrest;*
- *Wijst de vordering tot nietigverklaring van IGL met betrekking tot het Benelux-woordmerk met nummer 811360 en het Gemeenschapswoordmerk met nummer 5597281 af als onontvankelijk, minstens ongegrond;*
- *Veroordeelt IGL tot betaling van alle kosten van het geding, in hoger beroep bepaald op 11.000 EUR alsook de eventuele uitvoeringskosten van dit arrest."*

IN MEEST ONDERGESCHIKTE ORDE

IGI vraagt in meest ondergeschikte orde dat Uw Hof in uw arrest als volgt zou beslissen:

"Het Hof

PAGE 01-00000694856-0007-0029-01-01-4



2600

Verklaart het hoger beroep van Appellante ontvankelijk, behalve wat de vordering tot nietigverklaring van het Benelux-woordmerk met nummer 811360 en het Gemeenschapswoordmerk met nummer 5597281 betreft, en in ieder geval volledig ongegrond.

Verklaart het incidenteel hoger beroep van Geïntimeerde toelaatbaar, doch ongegrond.

Bevestigt integraal het bestreden vonnis van de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van 23 juli 2015 gekend onder het algemeen rolnummer 2015/1958;

Veroordeelt Appellante tot betaling van alle kosten van het geding, inclusief de rechtsplegingsvergoeding begroot op 11.000 EUR in hoger beroep, alsook de eventuele uitvoeringskosten van dit arrest."

III. De relevante feiten

4. Geïntimeerde, hierna 'IGI', voert aan reeds 40 jaar actief te zijn (volgens de inhoud van haar stuk C.1 werd zij opgericht op 30 juni 1975, hetgeen niet betwist wordt; de oprichtingsakte van IGI werd niet neergelegd). Zij stelt de handelsnamen 'IGI', 'International Gemological Institute' en 'IGI International Gemological Institute' te gebruiken.

De belangrijkste activiteit van IGI bestaat uit het verlenen van certificaten voor edelstenen, kleurstenen, juwelen en diamanten. Jaarlijks zou zij voor meer dan één miljoen euro aan diamant- kleursteen- en juwelencertificaten afleveren.

De afnemers van deze certificaten zijn hoofdzakelijk juwelierszaken, al dan niet via handelaars in edelstenen en diamanten. De certificaten bereiken uiteindelijk de consument.

Naast het afleveren van certificaten verschaft IGI eveneens opleidingen in gemmologie, in haar school genaamd 'School of Gemology' (stuk A.7.4 van IGI).

IGI is houder van verschillende merken, waaronder de volgende :

- het Benelux-woordmerk 'IGI' ingeschreven onder nr. 811360 op 7 februari 2007 voor waren en diensten in klasse 14 (edele metalen en hun legeringen en producten hieruit



3601

vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierszaken, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; diamanten), klasse 36 (taxatie van juwelen, diamanten, edelstenen en half- edelstenen, alsmede het uitgeven van certificaten en het opstellen van rapporten hieromtrent), klasse 41 (opleidingen; cursussen; al dan niet elektronisch publiceren; opvoeding; seminaries; workshops) en klasse 42 (materiaalonderzoeken; opstellen van deskundigenrapporten door laboranten en gemmologen);

- het volgende samengestelde (semi-figuratieve) Benelux-merk Ingeschreven onder nr. 810415 op 5 januari 2007 voor de klassen 14, 36, 41 en 42 :



- het Unie woordmerk 'IGI' ingeschreven onder nr. 5597281 op 4 januari 2007 voor de klassen 36, 41 en 42.

De maatschappelijke zetel en uitbatingszetel van IGI zijn gevestigd in de Schupstraat 1-7 te 2000 Antwerpen, met name in de zogenaamde diamantwijk in Antwerpen.

5. Appellante, hierna 'GL', werd opgericht bij authentieke akte verleden op 3 december 2014. Zij heeft haar maatschappelijke zetel in de Hoveniersstraat 25-27 te 2000 Antwerpen. Zij stelt handel te voeren onder de handelsnaam 'IGL International Gemological Laboratories'.

Volgens GL wordt zij sedert 1 april 2015 geleid door de heer Smolders, een vroegere werknemer van IGI.

De activiteit van GL bestaat uit het verlenen van certificaten voor edelstenen en diamanten, en uit het geven van opleidingen in gemmologie. Zij heeft zodoende dezelfde activiteiten als IGI. GL voert aan dat haar cliënteel hoofdzakelijk bestaat uit handelaars in diamanten en juwelierszaken. Zij heeft zodoende hetzelfde cliënteel als IGI.

IGL International Ltd., opgericht in 2008 in Israël, waarvan GL het Belgische filiaal zou zijn, heeft op 28 januari 2015 een Unie beeldmerk gedeponereerd voor de diensten in klassen 16, 36 en 42, dat eruit ziet als volgt :

PAGE 01-00000694856-0009-0029-01-01-4



3602



Dit teken wordt door GL gebruikt in het kader van haar handelsactiviteiten.

6. IGI voert aan dat zij recent tot haar grote ontzetting ontdekte dat GL zich op 100 meter van haar hoofdzetel had gevestigd onder 'de naam' International Gemological Laboratories'.

IGI voert aan dat GL er alles aan doet om via een zeer verwarrende naam aan de bekende naam en reputatie van IGI aan te haken.

Volgens IGI lijdt zij enorme schade.

Zij voert aan dat er manifeste inbreuken worden gepleegd op haar exclusieve rechten, met name haar merk- en handelsnaamrechten.

Door IGI wordt oppositie gevoerd voor het EUIPO tegen de inschrijving van het Unie beeldmerk dat door IGL International Ltd. werd gedeponeerd.

7. Door middel van een aangetekend schrijven d.d. 13 maart 2015 van de merkengemachtigde van IGI werd GL verweten inbreuk te maken op de handelsnaam van IGI en op haar merkrechten. GL werd in gebreke gesteld om aan deze inbreuken een einde te stellen.

Deze ingebrekestelling werd betwist door een schrijven van de (vorige) raadsman van GL d.d. 29 maart 2015.

8. Op 8 april 2015 ging IGI over tot dagvaarding van GL voor de eerste rechter.

PAGE 03-00000694856-0010-0029-01-01-4



320/3

IV. Beoordeling

9. De feiten die aanleiding gaven tot de procedure en die IGI ertoe aanzetten op 8 april 2015 tot dagvaarding voor de eerste rechter over te gaan, hebben een einde genomen door (de betekening van) het bestreden vonnis d.d. 23 juli 2015.

In de mate waarin de betwisting tussen partijen het Unie woordmerk betreft waarvan IGI houder is, is Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, hierna 'GMV' zodoende van toepassing (deze Verordening werd inmiddels gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen, hierna 'Uniemerkenverordening' of 'EMV').

De ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring van de woordmerken IGI

10. GL vordert de nietigverklaring van het Benelux-woordmerk IGI met inschrijvingsnr. 811360 en van het Unie woordmerk IGI met inschrijvingsnr. 5597281, waarvan IGI houder is. De vordering van GL is gesteund op, respectievelijk, artikel 2.1. BVIE en artikel 4 GMV, met name een beweerd gebrek aan onderscheidend vermogen van de betrokken merken.

IGI concludeert tot de onontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring van GL. Deze vordering werd immers voor het eerst door GL ingesteld bij haar beroepsconclusie neergelegd op 14 december 2015, hetzij na het verstrijken van de termijn van hoger beroep tegen het bestreden vonnis. Daarenboven beantwoordt de vordering tot nietigverklaring van GL volgens IGI niet aan de vereisten van artikel 807 juncto artikel 1042 Ger.W.

11. GL voert geen verweer tegen het middel van onontvankelijkheid van IGI.

Het hof stelt vast dat de vordering tot nietigverklaring van het Benelux-woordmerk van IGI en van haar Unie woordmerk, voor het eerst werd ingesteld bij de conclusie die voor GL ter griffie werd neergelegd op 14 december 2015, in het kader van de procedure in hoger beroep. Deze vordering berust niet op een feit of akte in eerste aanleg aangevoerd of in het verzoekschrift



tot hoger beroep van GL d.d. 11 september 2015, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is. De vordering tot nietigverklaring werd voor het eerst ingesteld nadat de beroepstermijn tegen het bestreden vonnis reeds was verstreken.

De vordering tot nietigverklaring van de voormelde merken van IGI betreft echter, minstens impliciet, een verweer op de hoofdvordering van deze laatste in de mate waarin deze gesteund is op haar merkrechten. Indien de merken nietig zijn, kan er immers geen sprake zijn van een schending ervan door GL.

In vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie wordt geoordeeld dat 'krachtens art. 807 tot 810 en 1042 Ger.W. tegenvorderingen voor het eerst in hoger beroep kunnen worden ingesteld indien zij berusten op een feit of handeling in de dagvaarding aangevoerd of een verweer op de hoofdvordering uitmaken of tot compensatie strekken' (Cass. 22 januari 2004, Arr.Cass. 2004, nr. 39; zie eveneens: Cass. 10 april 1978, Arr.Cass. 1978, 917; Cass. 4 december 1989, Arr.Cass. 1989-90, nr. 216; Cass. 18 januari 1991, Arr.Cass. 1990-91, nr. 259; Cass. 14 oktober 2005, Arr.Cass. 2005, nr. 513; Cass. 23 februari 2006, Arr.Cass. 2006, nr. 106).

Het hof besluit dan ook tot de ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring van het Benelux-woordmerk en het Unie woordmerk waarvan sprake.

De gegrondheid van de vordering tot nietigverklaring van de woordmerken IGI

12. Volgens GL hebben de woordmerken IGI geen onderscheidend vermogen.

Onderscheidend vermogen houdt in dat het merk zich ertoe leent de waar of dienst waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

Artikel 2.28, 2. BVIE bepaalt dat de rechter kan oordelen dat de merken zoals bedoeld in lid 1. sub a, b en c, na inschrijving, door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen. Hetzelfde geldt krachtens artikel 52.2. GMV voor het Uniemerk.

Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten opzichte van de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd/verleend, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek (in casu de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende




365

consument van de betrokken diensten, hetzij professionele handelaars in edelstenen, diamanten en juwelen in de Unie, waaronder de Benelux, zie infra).

Hoe dan ook, staat in casu voldoende vast dat het Benelux-woordmerk en het Unie woordmerk van IGI minstens na inschrijving, zijn ingeburgerd en daardoor onderscheidend vermogen hebben verkregen. Het hof verwijst in dit verband naar haar overwegingen hieronder op grond waarvan zij besluit dat het zelfs 'bekende' merken betreft, in de zin van de respectieve artikelen 2.20.1.c. BVIE en 9.1. c) GMV. Bekende merken zijn per essentie ingeburgerd.

Het middel van GL is ongegrond.

De vordering tot staking van het gebruik van de tekens 'IGI', 'International Gemological Laboratories', 'IGL International Gemological Laboratories' en , gesteund op artikel 2.20.1.c. BVIE en 9.1.c) GMV

13. IGI vordert de staking van het gebruik door GL van de voormelde tekens. Haar vordering is (in hoofdorde) gesteund op de bovenvermelde artikels, die gelijkkluidende bepalingen bevatten.

Opdat een merkhouder zich op de betrokken bepalingen zou kunnen beroepen, dient het gebruik van het aangevochten teken plaats te vinden in het economisch verkeer en dient er sprake te zijn van een bekend merk. Cumulatief daarmee dienen tevens de volgende voorwaarden vervuld te zijn :

- het aangevochten teken wordt gebruikt voor soortgelijke of niet-soortgelijke diensten als deze waarvoor het merk is ingeschreven;
- het aangevochten teken is gelijk aan of stemt overeen met het merk,
- er kan daardoor bij het publiek verwarring ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
- het gebruik van het aangevochten teken trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk of doet afbreuk aan dit onderscheidend vermogen;
- de Inbreukmaker heeft geen geldige reden om gebruik te maken van het aangevochten teken.



14. Er bestaat geen betwisting aangaande het feit dat de aangevochten tekens door GL worden gebruikt in het economisch verkeer en aangaande het feit dat ze worden gebruikt voor dezelfde diensten als deze waarvoor de merken van IGI werden ingeschreven.

15. Volgens IGI zijn de door haar ingeroepen merken bekende merken. GL betwist dit.

In het arrest van 6 oktober 2009, C-301/07, PAGO International GmbH/Tirolmilch registratie Genossenschaft GmbH, punten 21 en 24 (www.curia.europa.eu) heeft het Hof van Justitie EU verduidelijkt wanneer er sprake is van een bekend Uniemerken : *De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.*

De nationale rechter moet daarbij alle relevante omstandigheden in acht nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik ervan, alsmede de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het merk bekendheid te geven, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de dienst identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming en opiniepeilingen of marktonderzoeken (arrest Pago, punt. 25).

Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het Uniemerken bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie, dat in voorkomend geval met name kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat (arrest Pago, punten 27 en 29).

Het hof heeft hiervoor reeds vastgesteld dat de merken van IGI werden ingeschreven voor de klassen 14, 36, 41 en 42 (Benelux-woordmerk en Benelux-beeldmerk) en 36, 41 en 42 (Unie woordmerk).

Uit de door partijen neergelegde stukken kan het hof opmaken dat de door IGI aangeboden diensten hoofdzakelijk bestemd zijn (doelpubliek) voor professionele handelaars in diamanten, edelstenen en juwelen (dat de certificaten die afgeleverd worden door IGI uiteindelijk via de klanten van IGI bij de eindconsument van diamanten, edelstenen en juwelen terechtkomen, doet daar niets aan af).

In het bijzonder uit de stukken A.6. van IGI en stukken D.1. en volgende van GL blijkt dat de merken van IGI bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder de

3607

merken van IGI aangeboden diensten bestemd zijn. Er wordt door GL niet betwist dat IGI de derde grootste speler is in de diamantsector wereldwijd, hetgeen tevens de Unie en de Benelux veronderstelt. De merken waarvan IGI houder is, worden intensief gebruikt, minstens sedert hun inschrijving ervan (GL betwist niet dat er door IGI elk jaar een groot aantal certificaten worden afgeleverd; er wordt een aanzienlijk aantal opleidingen gegeven, zie onder meer stukken A.10.1., 2. van IGI). Er is sprake van een langdurige gebruik van de merken (minstens sedert hun inschrijving via de uitgeschreven certificaten, de gegeven opleidingen, de website van IGI) en van belangrijke financiële investeringen gedurende meerdere jaren door IGI in luxe-tijdschriften (onder meer uitgegeven in het Verenigd-Koninkrijk en in Italië, stukken 11.3 en 11.4 van IGI) die zich richten op het publiek waarvoor de onder de merken aangeboden diensten bestemd zijn.

Daarenboven is er in casu de algemeen bekende omstandigheid dat Antwerpen, van waaruit IGI binnen de Unie haar handelsactiviteiten voert en waar de 'School of Gemology' gevestigd is, één van de hoofdcentra uitmaakt van de diamanthandel binnen de Unie, waaronder de Benelux-landen, en zelfs wereldwijd. Wat de diamanthandel betreft, straalt de bekendheid in Antwerpen van de merken van IGI uit over de hele Unie, waaronder de Benelux-landen.

Het hof besluit dat de merken waarop IGI zich beroept, in de Unie bekende merken zijn in de zin van artikel 9.1.c) GMV.

16. Aangaande de vraag of de aangevochten tekens identiek zijn of overeenstemmen met het ingeroepen merk, overweegt het hof als volgt.

De artikelen 2.20.1.c) BVIE en 9.1.c) GMV eisen dat er sprake is van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Voor wat betreft de overeenstemmingsvraag is het allereerst van belang dat het gaat om een totaalbeoordeling. Er kan een wisselwerking optreden tussen de verschillende elementen die de bepalingen van de voormelde artikelen noemt. Hoe bekender het merk is, des te minder overeenstemming er vereist is om tot inbreuk te concluderen, en vice versa. Net zo geldt dat hoe sterker merk en teken op elkaar lijken, des te eerder valt aan te nemen dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. De door dit artikel geëiste overeenstemming is dus geen absoluut gegeven. Wel is duidelijk dat de mate van overeenstemming die onder de betrokken artikelen wordt geëist, minder sterk is dan die welke toepassing van de artikelen 2.20.1.b) BVIE en 9.1.b) GMV rechtvaardigt. Het is onder artikel 2.20.1.c) BVIE immers niet vereist dat de overeenstemming zo sterk is dat er sprake is van directe of indirecte verwarring. Ook is niet vereist dat het publiek meent dat er een



economisch verband bestaat tussen merk en teken; voor 'een verband' is voldoende dat het teken het merk in gedachten oproept (HvJ EU 27 november 2007, C-252/07, Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd.; T.C. Jehorem, C.J.J.C. van Nispen en J.I.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom*, deel 2 Merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, 8.8.3.)

De waarneming van gelijkheid tussen een merk en teken moet in haar geheel worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument van de onder de merken/aangevochten tekens aangeboden diensten.

Er dient rekening gehouden te worden met alle relevante concrete omstandigheden van de zaak en met het aandachtsniveau van het relevante publiek.

Bij de beoordeling van de vraag of merk en teken overeenstemmen, dient gekeken te worden naar het teken zoals dat in al zijn verschillende vormen wordt gebruikt, in relatie met het merk zoals dat is ingeschreven.

Het relevante publiek is in casu de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument van de betrokken diensten, hetzij professionele handelaars in edelstenen, diamanten en juwelen. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is verhoogd. De geleverde diensten onder de merken/aangevochten tekens hebben immers als voorwerp zeer waardevolle en dure waren. Het gaat zeker niet om gewone consumptiegoederen. Wegens de objectieve eigenschappen van de aangeboden diensten zal het relevante publiek daarop slechts een beroep doen na een grondig onderzoek.







De concrete kanalen via dewelke de diensten waarvoor de merken van appellante werden ingeschreven en via dewelke de diensten waarvoor de aangevochten tekens worden gebruikt, worden aangeboden en geleverd, zijn dezelfde. De betrokken kanalen zijn onder meer het internet en een vestiging in de diamantwijk in Antwerpen, met uithangbord.

Wanneer een teken bestaat uit zowel woordelementen als figuratieve elementen, zijn de woordelementen in principe meer onderscheidend dan de figuratieve elementen, aangezien de consument eerder naar de betrokken producten zal verwijzen door de naam ervan te vermelden dan door de figuratieve elementen ervan te beschrijven (cfr. Gerecht, 22 mei 2008, *NewSoft Technology/BHIM – Soft*, T-205/06, randnummer 54).

In casu dient, toepassing makend van hetgeen hiervoor werd overwogen, overgegaan te worden tot een vergelijking tussen :



3609

- de woordmerken (Benelux-woordmerk en Unie woordmerk) 'IGI' en het teken  gebruikt door GL;
- de woordmerken (Benelux-woordmerk en Unie woordmerk) 'IGI' en het teken 'IGL' gebruikt door GL;
- de woordmerken (Benelux-woordmerk en Unie woordmerk) 'IGI' en het teken 'International Gemological Laboratories' gebruikt door GL;
- de woordmerken (Benelux-woordmerk en Unie woordmerk) 'IGI' en het teken 'IGL International Gemological Laboratories' gebruikt door GL;
- het samengestelde Benelux-merk van IGI  en het teken  gebruikt door GL;
- het samengestelde Benelux-merk van IGI  en het teken 'IGL' gebruikt door GL;
- het samengestelde Benelux-merk van IGI  en het woordteken 'IGL International Gemological Laboratories' gebruikt door GL;
- het samengestelde Benelux-merk van IGI  en het woordteken 'International Gemological Laboratories' gebruikt door GL.

In het kader van de eerste vergelijking stelt het hof vast dat in het samengestelde teken van GL het wordelement IGL visueel dominant is. Iets minder doch nog steeds visueel dominant is het samengestelde teken bestaande uit een ring waarop een diamant werd aangebracht, met links en rechts daarvan telkens de afbeelding van een kleiner afgebeelde diamant, het geheel omgeven door de vorm van een schild, deze vorm op zijn beurt omgeven door een dubbele cirkel van tekens (de binnenste cirkel wordt gevormd door de woorden 'International Gemological Laboratories, daar waar de tweede cirkel gevormd wordt door naast elkaar aangebrachte korte streepjes). De woorden 'INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABORATORIES' zijn visueel minder dominant dan het hiervoor vermelde wordelement IGI en samengestelde teken.

2610

Het dominante wordelement IGL in het samengestelde teken van GL stemt visueel en auditief in belangrijke mate overeen met het Benelux-woordmerk en het Unie woordmerk 'IGI' van IGI. Het hof oordeelt dan ook dat er overeenstemming bestaat tussen het samengestelde teken van GL en de woordmerken 'IGI' van IGI. De aanwezigheid van een samengesteld teken bestaande uit een ring waarop een diamant werd aangebracht, met links en rechts daarvan telkens de afbeelding van een kleiner afgebeelde diamant, het geheel omgeven door de vorm van een schild, deze vorm op zijn beurt omgeven door een dubbele cirkel van tekens, dat eveneens deel uitmaakt van het samengestelde merk van GL, doet niets af aan hetgeen voorafgaat. Wanneer een teken bestaat uit zowel wordelementen als figuratieve elementen, zijn de wordelementen in principe meer onderscheidend dan de figuratieve elementen, aangezien de consument eerder naar de betrokken producten zal verwijzen door de naam ervan te vermelden dan door de figuratieve elementen ervan te beschrijven (vfr. Gerecht, 22 mei 2008, *NewSoft Technology/BHIM – Soft*, T-205/06, randnummer 54). Aangezien de woordtekens 'INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABORATORIES' in het samengestelde teken van GL een ondergeschikte rol spelen, zullen zij evenmin afbreuk doen aan de door het hof vastgestelde overeenstemming.

In het kader van de tweede vergelijking stelt het hof eveneens visuele en auditieve overeenstemming vast. De woordmerken 'IGI' van IGI en het teken 'IGL' gebruikt door GL bestaan slechts uit drie hoofdletters, waarvan de twee eerste, die als eerste waargenomen worden, dezelfde zijn. Daarenboven verschillen de hoofdletters 'I' en 'L', zijnde telkens de laatste letter van de vergeleken merken en tekens, visueel slechts in geringe mate van elkaar, zodat bij een globale vergelijking door het onderscheid in deze laatste letter geen afbreuk wordt gedaan aan de visuele overeenstemming tussen de woordmerken van IGI en het teken gebruikt door GL.

In het kader van de derde vergelijking, met name deze tussen de woordmerken 'IGI' en het teken 'International Gemological Laboratories' stelt het hof geen overeenstemming tussen voormelde merken en het teken vast. Er is nog conceptueel, noch visueel of auditief enige overeenstemming waar te nemen.

In het kader van de vierde vergelijking, met name deze tussen de woordmerken 'IGI' en het teken 'IGL International Gemological Laboratories', stelt het hof een visuele en auditieve overeenstemming vast tussen de merken 'IGI' en het eerste wordelement 'IGL' dat deel uitmaakt van het teken 'IGL International Gemological Laboratories'. Het hof verwijst dienaangaande naar hetgeen in dat verband hiervoor werd overwogen. Aangezien het element 'IGL' in het teken gebruikt door GL dominant is, door het gegeven dat het vooraan in het teken staat en daarenboven wordt gebruikt in hoofdletters, daar waar voor de andere



3611

woordelementen kleine letters worden gebruikt, behalve wat de beginletter van de wordelementen betreft, oordeelt het hof dat er een auditieve en visuele overeenstemming bestaat tussen de woordmerken van IGI en het teken gebruikt door GL.

In het kader van de vijfde vergelijking, met name deze tussen het samengestelde Benelux-merk van IGI en het samengestelde teken gebruikt door GL, oordeelt het hof dat er tussen beide slechts een zeer geringe en dus zwakke visuele en auditieve overeenstemming bestaat, veroorzaakt door (i) de aanwezigheid in het samengestelde merk van het woordteken in hoofdletters IGI en de aanwezigheid in het samengestelde teken van het woordteken in hoofdletters IGL en (ii) de aanwezigheid in het samengestelde merk van de wordelementen 'INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE' en in het samengestelde teken van de wordelementen 'INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABORATORIES'. De vaststelling dat in het merk van IGI de wordelementen 'INTERNATIONAL GEMOLOGICAL' gevolgd worden door het wordelement 'INSTITUTE' en dat dezelfde wordelementen in het teken van GL gevolgd worden door het wordelement 'LABORATORIES' doet daaraan geen afbreuk. De eerste twee wordelementen zijn in het merk en in het teken immers identiek, hetgeen in casu volstaat om tot een, weliswaar zwakke overeenstemming te besluiten, rekening houdend met de tevens onder (i) vastgestelde overeenstemming. Hoewel het teken 'IGI' weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengesteld merk, behoudt dit teken, mede rekening houdend met het gegeven dat het gaat om een bekend merk, een zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde teken.

Gelet op de hiervoor reeds vastgestelde overeenstemmingen, besluit het hof eveneens tot een visuele en auditieve overeenstemming tussen het samengesteld merk van IGI, enerzijds, en de tekens 'IGL' en 'IGL International Gemological Laboratories'. Het hof besluit tot een zeer zwakke overeenstemming tussen het samengestelde merk van IGI en het teken 'International Gemological Laboratories', anderzijds.

Hoewel de vastgestelde overeenstemmingen in sommige vergelijkingen niet sterk of zelfs zwak zijn, is het ingevolge het gegeven dat de merken enerzijds en de aangevochten tekens anderzijds, tevens gebruikt worden voor dezelfde diensten, en de merken van IGI bekende merken zijn (cfr. supra), in casu voldoende aannemelijk dat het relevante publiek, niettegenstaande het verhoogde aandachtsniveau daarvan, een verband legt tussen de betrokken merken en tekens, ook al verwacht het deze niet.

17. In haar arrest L'Oréal (18 juni 2009, C-487/09, L'Oréal SA e.a. v Bellure NV e.a.) heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat een ongerechtvaardigd voordeel uit het



412

onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk noch vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. 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.

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/tekens alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 67-69). (Arrest L'Oréal punt 44)

Gelet op de feitelijke vaststellingen die hiervoor door het hof werden gedaan, is voldoende aannemelijk dat het verband dat het publiek legt tussen de merken van IGI en de aangevochten tekens (zie vorig randnummer) zodanig is dat er in casu een ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van IGI. Het staat voldoende vast dat door het gebruik van de aangevochten tekens, GL, die slechts werd opgericht op 3 december 2014 en slechts sedertdien actief is in de Benelux en de Unie (een eerdere handelsactiviteit in de Benelux of de Unie blijkt niet uit de neergelegde stukken), in het kielzog van de bekende merken van IGI, die reeds in de Benelux en de Unie actief is sedert 1975, probeert mee te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van deze merken, en om zonder financiële vergoeding profijt te



halen uit de commerciële inspanning die de houder van de merken heeft geleverd om het imago van deze merken te creëren en te onderhouden.

Dat het in de sector waarin partijen actief zijn de gewoonte zou zijn om afkortingen te gebruiken en dat de (handels)namen en tekens die gebruikt worden sterk op elkaar zouden lijken, doet niets af aan hetgeen hiervoor werd vastgesteld.

Er zijn trouwens voldoende afkortingen denkbaar die GL zou kunnen gebruiken en die geen inbreuk zouden maken op de merkrechten van IGI.

18. In elk geval is hetgeen door GL wordt ingeroepen geen geldige reden in de zin van de artikelen 2.20.1.c. BVIE en 9.1.c) GMV om gebruik te maken van de aangevochten tekens.

In haar arrest Leidseplein Beheer (6 februari 2014, C-65/12, Leidseplein Beheer v Red Bull) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat artikel 5, lid 2, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk uit hoofde van een geldige reden in de zin van die bepaling verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponereerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met :

- de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;
- de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en
- de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.

Het hof stelt vast dat nergens uit blijkt dat het gebruik van de aangevochten tekens door GL het depot van de door IGI ingeroepen merken voorafgaat, zodat GL zich niet op een geldige reden in de zin van de artikelen 2.20.1.c. BVIE en 9.1.c) GMV kan beroepen.

19. Het hof besluit dat de vordering tot staking door IGI van de aangevochten tekens gesteund op de artikelen 2.20.1.c. BVIE en 9.1.c) GMV gegrond is.



3614

De vordering tot staking van het gebruik van de handelsnamen 'IGL', 'IGL International Gemological Laboratories' en 'International Gemological Laboratories' door GL

20. De handelsnaam is de naam waaronder een handelsonderneming aan het handelsverkeer deelneemt en gekend is. Een handelsnaam wordt gebruikt om een onderneming van andere ondernemingen te onderscheiden en heeft daarnaast ook een publicitaire functie.

Artikel 8 van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1833 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 (BS 29.01.1975), hierna 'Unieverdrag van Parijs', bepaalt :

De handelsnaam zal in alle landen der Unie zonder verplichting van depot of inschrijving beschermd worden onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk.

Een formele registratieprocedure is dus niet vereist om rechten op een bepaalde handelsnaam te verwerven.

Het recht op een handelsnaam komt diegene toe die als eerste een zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik er van maakt.

Een handelsnaam houdt het recht in om derden te verbieden om een identieke of een gelijkaardige naam te gebruiken op zodanige wijze dat verwarring wordt gesticht met een concurrent. Dit vloeit voort uit artikel 10bis, 3), 1° Unieverdrag van Parijs :

*3) Met name zullen moeten worden verboden :
1° alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent; (...)*

Wel geldt deze bescherming slechts binnen het gebied waarin de handelsnaam een min of meer ruime bekendheid geniet.

De beschermingsomvang van een handelsnaam wordt dus bepaald door het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Hoe wijder en beter bekend een handelsnaam raakt, hoe ruimer de



26K

bescherming. Anderzijds zal het recht op de handelsnaam vervallen, wanneer hij niet meer wordt gebruikt.

21. Uit de stukken (onder meer A.6. (artikel uit Le Monde d.d. 21 november 1986), A.7.2., A.7.3., A.7.4. en A.8. van IGI) blijkt dat IGI de handelsnamen 'IGI', 'IGI International Gemological Institute', en 'International Gemological Institute' zichtbaar, openbaar en voortdurend gebruikt. Dit gebruik dateert van vóór de oprichting van GL, op 3 december 2014.

GL gebruikt als handelsnaam 'IGL International Gemological Laboratories', 'IGL' en 'International Gemological Laboratories'. Dit gebruik gaat ten hoogste terug tot 3 december 2014, zijnde de datum van de oprichting van GL.

De handelsnamen die door GL worden gebruikt, zijn overeenstemmend met deze die reeds veel langer worden gebruikt door IGI. De twee eerste letters 'I' en 'G' zijn in het letterwoord IGI en IGL immers visueel en auditief overeenstemmend. Het opeenvolgende gebruik van de twee woorden 'International' en 'Gemological' is eveneens auditief, visueel en conceptueel overeenstemmend. Aan de vastgestelde overeenstemming wordt geen afbreuk gedaan door het gebruik door GL in haar handelsnamen 'IGL International Gemological Laboratories' en 'International Gemological Laboratories' van het woord 'Laboratories' na de opeenvolgende woorden 'International Gemological'.

IGI en GL voeren dezelfde activiteiten en mikken op hetzelfde cliënteel. Zij zijn elkaars concurrenten. GL heeft zich daarenboven gevestigd op 100 meter van de zetel van IGI.

Gelet op al deze vaststellingen, oordeelt het hof dat er door het gebruik door GL van de handelsnamen 'IGL', 'IGL International Gemological Laboratories' en 'International Gemological Laboratories', verwarring wordt gesticht tussen haarzelf en haar concurrent IGI.

IGI kan zich zodoende tegenover GL nuttig beroepen op artikel 10bis, 3), 1° van het Unieverdrag van Parijs om de bescherming van haar handelsnamen in te roepen.

De vordering gesteund op de artikelen VI. 104, VI. 105, 1° a) en c), VI. 95 juncto 97, 6°, VI. 98, 1° WER



36/16

22. Volgens IGI maakt GL zich schuldig aan een inbreuk op artikel VI. 95 juncto artikel VI. 97, 6° en op artikel 98, 1° WER.

De voormelde bepalingen verbieden elke misleidende handelspraktijk jegens consumenten.

Hoewel het cliënteel van IGI hoofzakelijk bestaat uit handelaars (juwelierszaken, handelaars in diamant), handelt zij ook (sporadisch) met consumenten, in de zin van de regelgeving inzake handelspraktijken.

Het hof oordeelt op grond van de hiervoor vastgestelde feitelijke omstandigheden, dat de informatie die GL aan de consument verstrekt, inzonderheid door het gebruik van de aangevochten tekens, de gemiddelde consument van de betrokken diensten, al heeft deze in casu een verhoogd aandachtsniveau, ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De door GL voorgelegde verklaringen doen geen afbreuk aan hetgeen voorafgaat.

23. De inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van IGI door GL maakt tevens een inbreuk uit op artikel VI. 104 WER. Door deze inbreuk kan GL immers de beroepsbelangen van IGI schaden.

24. Ook is er sprake van een inbreuk door GL op artikel VI. 105, a) en c) WER.

Het gebruiken van een uithangbord is een vorm van reclame.

GL gebruikte voor haar vestiging in Antwerpen het uithangbord met de vermelding 'International Gemological Lab'. Hiermee heeft zij inbreuk gemaakt op artikel VI. 105, a) (risico op misleiding aangaande de commerciële oorsprong) en c) (misleiding aangaande de intellectuele eigendomsrechten van GL die het economisch gedrag kan beïnvloeden en om die redenen de onderneming van IGI schade kan toebrengen).

25. De hiervoor vastgestelde inbreuken op de betrokken artikels van het WER maken eveneens een inbreuk uit op artikel 10bis van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.



26/11

De bewering van GL dat de staking zoals gevorderd in strijd is met de vrijheid van ondernemen en met de regels inzake mededinging

26. GL verwijst naar de vrijheid van mededinging en de vrijheid van handel. Zij verwijst naar de artikelen II. 2, 3 en 4 WER alsmede naar artikel 10bis 2) van het Unieverdrag van Parijs.

GL put echter geen middel uit haar beschouwingen aangaande de vrijheid van mededinging en de vrijheid van handel. In elk geval toont zij niet aan dat in casu de bescherming die door IGI wordt ingeroepen van haar merkrechten en haar handelsnamen niet rechtmatig zou zijn, want in strijd met de vigerende regels inzake de mededinging en de vrijheid van handel en nijverheid.

De door IGI gevorderde maatregelen

27. IGI vordert de veroordeling van GL om met onmiddellijke ingang over te gaan tot de publicatie van het beschikkend gedeelte van dit arrest in de kranten "De Standaard" en "De Tijd", op kosten van IGI en betaalbaar op enkele voorlegging van de factuur, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per dag vertraging en per inbreuk vanaf de vijfde werkdag volgende op deze van de betekening van dit arrest.

Deze vordering is ongegrond. De gevorderde publicatie kan immers niet bijdragen tot het ophouden van de gewraakte daden of de uitwerking ervan, aangezien deze reeds geruime tijd geleden de facto heeft plaatsgevonden ingevolge de betekening van het bestreden vonnis aan GL.

De eerste rechter heeft de door IGI aangevoerde inbreuken op haar handelsnaamrechten en op de artikelen VI. 95 juncto VI. 97, 6°, VI. 98, 1°, VI. 104 en VI. 105, a) en c) WER niet onderzocht.

De door IGI gevorderde maatregelen voor de hele Unie op grond van artikel 103.2 GMV zijn enkel gegrond in de mate dat de vorderingen van IGI gesteund zijn op artikel 9.1.c) GMV en op die rechtsgrond gegrond werden bevonden.

De vordering van IGI wordt op grond van hetgeen door het hof in de vorige randnummers werd overwogen, gegrond bevonden zoals verwoord in het dispositief van dit arrest.



3618

De domeinnaam igi-labs.com

28. De door IGI gevorderde maatregelen worden eveneens gevorderd met betrekking tot de voormelde domeinnaam.

De vordering van IGI met betrekking tot deze domeinnaam wordt echter op geen enkele wijze gemotiveerd.

Om die reden worden de vorderingen van IGI voor zover zij de betrokken domeinnaam betreffen, afgewezen.

De gevorderde rechtsplegingsvergoeding voor de procedure in hoger beroep

29. De beide partijen vorderen voor de beroepsprocedure de maximale rechtsplegingsvergoeding.

Geïntimeerde motiveert haar verzoek niet op grond van de complexiteit van de zaak maar op grond van het 'kennelijk onredelijk karakter' waarvan appellante door haar hoger beroep zou blijk gegeven hebben. Haar hoger beroep zou immers manifest ongegrond zijn en zij zou een halsstarrige houding hebben aangenomen.

Het hoger beroep van appellante geeft echter geen blijk van een kennelijk onredelijk karakter. Haar houding kan evenmin als halsstarrig worden bestempeld. Geïntimeerde laat trouwens na te preciseren waaruit de beweerde halsstarrige houding van appellante zou bestaan. Het is het goed recht van appellante om het niet eens te zijn met het oordeel van de eerste rechter. Blijkbaar was geïntimeerde het daar ook niet helemaal mee eens, gelet op haar incidenteel beroep.

In casu kan geïntimeerde zodoende slechts aanspraak maken op het basistarief inzake de rechtplegingsvergoeding.

30. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen.



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 en het incidenteel beroep ontvankelijk;


Verklaart de vordering van Gemological Lab BVBA tot nietigverklaring van het Benelux-woordmerk met inschrijvingsnr. 811360 en van het Unie woordmerk met inschrijvingsnr. 5597281 waarvan International Gemmological Institute BVBA houder is, ontvankelijk;

Verklaart het hoger beroep en de voormelde vordering tot nietigverklaring van Gemological Lab BVBA ongegrond;

Verklaart het incidenteel beroep van International Gemmological Institute BVBA gegrond;

Doet het bestreden vonnis tenlet, behalve in de mate waarin het de vordering van International Gemmological Institute BVBA ontvankelijk verklaarde, de kosten van de procedure in eerste aanleg begrootte en Gemological Lab BVBA veroordeelde in deze kosten;

Opnieuw recht doende aangaande het meer gevorderde :

Stelt vast dat door het gebruik van 'International Gemmological Laboratories' en/of 'IGL' en/of 'IGL International Gemmological Laboratories' en/  voor diensten waarvoor de merken van IGI zijn ingeschreven, Gemological Lab BVBA inbreuk maakt op het Benelux-merk met inschrijvingsnr. 811360, het Benelux-merk met inschrijvingsnr. 810415 en het Uniemark met inschrijvingsnr. 5597281 van International Gemmological Institute BVBA, waartegen deze laatste zich kan verzetten op grond van de artikelen 2.20.1.c. BVIE en 9.1.c) GMV;



Veroordeelt Gemological Lab BVBA tot de staking van ieder gebruik, ongeacht de drager, van deze tekens, en dit in de hele Unie in de mate waarin een inbreuk op het Uniemerk van International Gemmological Institute BVBA werd vastgesteld, met name met betrekking tot de tekens 'IGI', 'IGI International Gemological Laboratories' en ~~IGL~~, dit in overeenstemming met artikel 103.2 GMV, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per eenmalig feit van gebruik in strijd met dit stakingsbevel en per dag te rekenen vanaf de betekening van dit arrest;

Stelt vast dat door het gebruik van 'International Gemological Laboratories' en/of 'IGL' en/of 'IGL International Gemological Laboratories' voor het verlenen van certificaten voor edelstenen, kleurstenen, juwelen en diamanten en het geven van opleidingen in gemmologie, Gemological Lab BVBA inbreuk maakt op de handelsnamen 'IGI', 'International Gemological Institute' en 'IGI International Gemological Institute' van International Gemmological Institute BVBA, waartegen deze laatste zich kan verzetten overeenkomstig artikel 10bis 3) 1° van het Unieverdrag van Parijs;

Stelt vast dat Gemological Lab BVBA daden verricht die strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken en met name met de artikelen VI.95 juncto VI.97, 6°, artikel VI.98, 1°, artikel VI.104 en artikel VI.105, 1°, a) en c) WER, en die tevens artikel 10bis 2) van het Unieverdrag van Parijs schenden;

Veroordeelt Gemological Lab BVBA tot de staking van ieder gebruik, ongeacht de drager, van de handelsnamen 'IGL International Gemological Laboratories', 'IGL' en 'International Gemological Laboratories', onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per eenmalig feit van gebruik in strijd met dit stakingsbevel en per dag te rekenen vanaf de betekening van dit arrest;

Wijst het meer gevorderde af;

Legt de kosten van de beroepsprocedure ten laste van appellante, Gemological Lab BVBA;



362-

Stelt de kosten vast op 210 euro (verzoekschrift hoger beroep) aan de zijde van appellante en op 1.440 euro (rechtsplegingsvergoeding hoger beroep) aan de zijde van geïntimeerde.

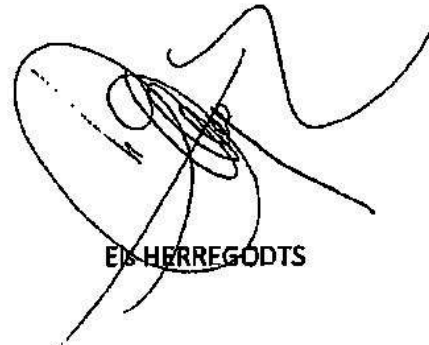
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 18 oktober 2016, waar aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYBEER,
Catharina VAN SANTVLIET,
Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,

Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.



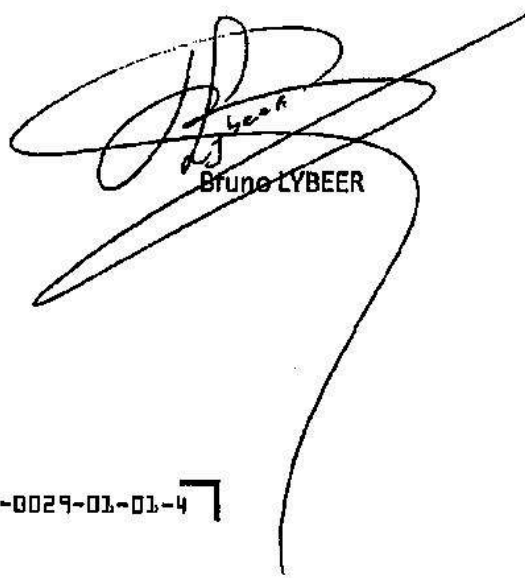
Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER

