

NIET getekend afschrift afgeleverd
in uitvoering van art. 792 G.W.
Vrijgesteld van expeditierecht
art. 280 / 2° (wetb. Reg.)

Folio : 393

3+1k

+ 1 FOD Econ.

Uitgifte

Repertoriumnummer 2016/ 2756
Datum van uitspraak 17 maart 2016
Rolnummer A/14/03578

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

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling GENT

Vonnis

NEGENDE kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, negende kamer, heeft volgend vonnis verleend inzake van :

Nr. A/14/03578

NV ANTICIMEX, met vennootschapszetel gevestigd te 1050 Brussel, Jaargetijdenlaan 100-102 B 30, met ondernemingsnummer 0402.272.064, voor wie als raadsman optreedt, Meester Pieter Callens, advocaat te Kortrijk,

**eiseres op hoofdeis,
verweerster op tegeneis,**

tegen :

NV ACE, met vennootschapszetel gevestigd te 8820 Torhout, Biezenstraat 1, met ondernemingsnummer 0464.974.646; voor wie als raadslieden optreden, Meester Aloïs Puts en Meester Karel Nijs, advocaten te Brussel,

**verweerster op hoofdeis,
eiseres op tegeneis,**

1 De rechtspleging

Het dossier van de rechtspleging en de overtuigingsstukken werden ingezien, in het bijzonder de inleidende dagvaarding betekend op 22.09.2014, en de neergelegde stukken en conclusies.

Bij beschikking van 03.10.2014 werd de zaak in toepassing van art. 747 § 1 Ger. W. vastgesteld voor behandeling op de zitting van 26.11.2015.

De partijen werden in hun middelen en conclusies gehoord op de openbare zitting van deze rechtbank en kamer op 26.11.2015, waarna de debatten gesloten werden en de zaak in beraad genomen werd.

De artikelen 2 en 30 tot en met 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werden nageleefd.

2 De vorderingen

Volgens haar syntheseconclusie neergelegd op 07.04.2015 vordert de NV ANTICIMEX, op de door haar ingestelde hoofdvorderingen, deze ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

- Het Benelux merk “HUNT”, gedeponeerd in het Benelux merkenregister op 18 juni 2013 en ingeschreven in het Benelux merkenregister onder het inschrijvingsnummer 0939447 voor de waren en diensten in klasse 5 en 37 nietig te verklaren en daarvan ambtshalve de doorhaling te bevelen voor alle klassen waarvoor het merk is ingeschreven;
- NV ACE het verbod op te leggen om de naam “HUNT” of enige daarmee overeenstemmende naam of teken op enigerlei wijze als merk in welk register dan ook te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor NV ANTICIMEX het teken “HUNT” gebruikt, op straffe van een dwangsom van 5.000 € per depot en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Te horen zeggen voor recht dat de NV ACE door het gebruik van het teken “HUNT” in de sector van de ongediertebestrijding inbreuk pleegt op artikel VI.104 en artikel VI.105, 1° onder c WER en dienvolgens NV ACE het verbod op te leggen om het teken “HUNT” te gebruiken voor waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor ANTICIMEX het teken “HUNT” gebruikt, op straffe van een dwangsom van 5.000 € per inbreuk makend gebruik en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
- NV ACE te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding die provisioneel begroot wordt op 1 €;
- NV ACE te verwijzen in alle gedingkosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.320 €, de kosten van de dagvaarding, begroot op 302,26 € alsmede de eventuele uitvoeringskosten;
- Het tussen te komen vonnis, zonder borgstelling en met uitsluiting van het kantonnement, uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren.

Op de door NV ACE ingestelde tegenvordering, vordert zij deze, indien ontvankelijk, ongegrond te verklaren en in ieder geval te zeggen voor recht dat ANTICIMEX door het gebruik van de oudere naam “HUNT” geen inbreuk pleegt op het jongere Benelux merk “HUNT” met inschrijvingsnummer 0939447 van ACE NV voor geen enkele van de waren en diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, en in ondergeschikte orde, de door NV ACE gevorderde maatregelen ernstig te herleiden zoals in huidige syntheseconclusie uiteengezet.

Volgens haar synthesebesluiten neergelegd op 04.05.2015, vordert de NV ACE op de hoofdvordering ingesteld door de NV ANTICIMEX, deze ongegrond te verklaren en de gevraagde maatregelen af te wijzen.

Op de door NV ACE ingestelde tegenvordering vordert zij:

- Deze ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg

- Te zeggen voor recht dat door gebruik te maken van het teken “HUNT” in het kader van haar ongediertebestrijdingsactiviteiten, NV ANTICIMEX inbreuk pleegt op de exclusieve rechten van NV ACE op haar “HUNT” Beneluxmerk met inschrijvingsnr. 0939447 ;
- NV ANTICIMEX het verbod op te leggen om gebruik te maken van het teken “HUNT” of enig daarmee overeenstemmend teken, hetzij afzonderlijk, hetzij in combinatie met de termen “DPC”, “SYSTEM”, “Documented Pest Control System” of gelijkaardige termen ter onderscheiding van identieke of overeenstemmende waren of diensten waarvoor het werd ingeschreven, en meer bepaald de staking te bevelen van iedere verhandeling, verkoop, te koop aanbidding, promotie, het in voorraad houden en leveren van dergelijke producten en diensten, op straffe van een dwangsom van 5.000 € per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis en per afzonderlijk product dat zou worden verkocht, te koop aangeboden, in voorraad gehouden of gepromoot, per of afzonderlijke dienst die zou worden geleverd in strijd met dit stakingsbevel ;
- In ondergeschikte orde en in de mate dat de rechtbank zou overwegen om bij de beoordeling van het normaal gebruik tijdens de relevante periode voorafgaand aan het depot rekening te houden met de stukken genoemd onder 3.1.2.3, iii) van deze besluiten, de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de EU :

“Is een nationale regeling van een lidstaat of, zoals in onderhavig geval, de landen van de Benelux, luidens dewelke de inschrijving van een merk kan worden nietig verklaard indien het depot ervan te kwader trouw werd verricht, waarbij de kwader trouw met name volgt uit het feit dat de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend, verenigbaar met :

- enerzijds, artikel 3, 2^e lid, aanhef en onder d, van de Merkenrichtlijn ;
- anderzijds, artikel 4.4.c, i) van de Merkenrichtlijn,

mede in het licht van het feit dat de genoemde tweede bepaling als dusdanig niet werd omgezet in het nationale recht van die lidstaat, of, zoals in onderhavig geval, de Benelux?”

- Tenslotte de NV ANTICIMEX te ververwijzen in de gedingkosten, inbegrepen een rechtsplegingsvergoeding begroot op 165 €.

3. De feiten

De relevante feiten zijn als navolgend samen te vatten.

ANTICIMEX behoort tot een Zweedse groep die activiteiten ontwikkelt in de sector van ongediertepreventie en –bestrijding, en is ontstaan uit een fusie op 01.10.2007 tussen drie Belgische vennootschappen, met name de BVBA Hunt, de NV Ondes en de NV Prohygiëna.

Na de fusie was ANTICIMEX actief onder de vennootschapsnaam 'ISS Hygiëne Services NV', vanaf 2008 onder de naam 'Pest Management Solutions NV' (afgekort: "PMS") en vanaf 2010 als 'ISS Pest Management Solutions NV'.

In 2013 nam de Zweedse groep ANTICIMEX de aandelen van NV ISS Pest Solutions over en werd de vennootschapsnaam gewijzigd in NV ANTICIMEX, die de vordering heeft ingeleid.

Voornoemde BVBA Hunt, die vanaf 2007 deel zou uitmaken van de fusiegroep ANTICIMEX, werd opgericht door de heer Wim Van Gierdegom, en was volgens ANTICIMEX van aanvang af actief onder de vennootschapsnaam, handelsnaam en gebruiker van het logo "HUNT" voor haar activiteiten van ongediertebestrijding.

Voornoemde Wim Van Gierdegom bleef bestuurder van de gefuseerde groep tot 2010 en was tegelijk algemeen directeur via zijn management vennootschap Leon Invest Comm. VA.

In juni 2010 nam Wim Van Gierdegom ontslag als bestuurder, en bleef algemeen directeur via zijn managementovereenkomst.

Deze samenwerking werd in 2012 door NV ANTICIMEX beëindigd: de managementovereenkomst voorzag een niet concurrentiebeding gedurende drie jaar na beëindiging ervan.

De NV ACE werd in 1989 opgericht door de heer Mautits Debruyne, mevrouw Marion Debruyne en mevrouw Dina Vervaele.

De vennootschap heeft als statutair doel :

- *"het uitbaten van een spijshuis, verbruiksalon, drankgelegenheid en restauratiehouder;*
- *het uitbaten van groothandel in bieren, limonade, cola, fruitsap, water, kortom van alle dranken in de meest uitgebreide zin;*
- *het beheren van een onroerend patrimonium door het stellen van alle beheersdaden, ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin;*
- *het beheren van een roerend patrimonium, inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;*
- *het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin;*
- *het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en ontwikkelde procédés."*

In 2005 werd het maatschappelijk doel uitgebreid met de volgende activiteiten:

- *"Het verlenen van financiële, administratieve, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en personen.*
- *De organisatie van opleidingen en seminaries van welke aard ook, alsmede alle activiteiten die hiermee verbonden zijn of enigszins verband kunnen houden.*

- *In- en uitvoer van groot- en kleinhandel in alle producten van welke aard ook*

De NV ACE zegt het voornemen te hebben opgevat om zich toe te leggen op de sector van de ongediertebestrijding, en aanverwante producten, die zij wil commercialiseren onder de benaming "HUNT".

Deze naam werd volgens NV ACE gelanceerd door Wim Van Gierdegom, oprichter van HUNT BVBA en schoonbroer van Tom De Gres, één van de bestuurders van NV ACE

Als benaming die volgens ACE niet langer in de handel werd gebruikt, achtte zij dit teken vrij en beschikbaar.

Daartoe werd door de NV ACE op 18.06.2013 een Beneluxaanvraag ingediend voor het teken "HUNT" voor goederen en diensten in klasse 5 (*preparaten voor het weren van ongedierte; producten voor het verdelgen van ongedierte; middelen ter verdelgung van ongedierte*) en 37 (*verdelgung van ongedierten anders dan in de landbouw; verstrekken van informatie over ongedierteverdelgung, anders dan voor land-, bos- of tuinbouw*), en werd ingeschreven onder het nummer 0939447.

NV ANTICIMEX stelt dat zij de benaming "HUNT" courant is blijven gebruiken als merk in de sector waarin zij actief is tot op de dag van vandaag.

Zij heeft in de loop van mei 2014 kennis genomen van het op naam van de NV ACE ingeschreven depot als Benelux woordmerk van de benaming "HUNT".

Gelet op de nauwe familiebanden tussen de heren De Gres en Van Gierdegom gaat ANTICIMEX ervan uit van dat het depot door ACE te kwader trouw is ingefluisterd door Wim Van Gierdegom, die de benaming "HUNT" heeft geïntroduceerd en zeer goed bekend was met het courante voorgebruik ervan door de voorganger van ANTICIMEX.

Nadat een ingebrekestelling aan ACE op 19.06.2014 met verzoek tot overdracht van het woordmerk "HUNT" en aanmaning tot stopzetting van het gebruik ervan, enkel de melding van een tussenkomst van een raadsman voor ACE tot resultaat had, en nadat een tweede ingebrekestelling van ANTICIMEX op 07.07.2014 evenmin het gewenste effect sorteerde, is ANTICIMEX overgegaan tot het uitzenden van een dagvaarding ten gronde op 22.09.2014.

4. **Beoordeling**

HOOFDVORDERING

Vordering tot nietigverklaring wegens registratie ter kwader trouw

Eiseres baseert haar vordering op een inbreuk op art. 2.4, sub f, 1° BVIE

Er wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:

Het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

De sanctie is de nietigverklaring met doorhaling :

Iedere belanghebbende kan de nietigheid inroepen van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub d, e en f BVIE geen merkrecht wordt verkregen, indien de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4, sub d,e en f BVIE bedoelde derde aan het geding deelneemt. De nietigheid moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving (art. 2.28.3°, sub b BVIE).

Kwade trouw is een generiek begrip.

Rechtsleer en rechtspraak zijn unaniem om te stellen dat de gevallen opgenomen in artikel 2.4, sub f BVIE niet limitatief op te vatten zijn, en een illustratie vormen van gevallen waarin de kwade trouw moet worden aangenomen, naast andere.

Van de in artikel 2.4, sub f BVIE opgenomen gevallen stelt de Gemeenschappelijke Commentaar bij het BVIE dat de kwade trouw zonder meer voortvloeit uit het geheel van de feiten: er is sprake van een objectieve kwade trouw wanneer de aangeduide omstandigheden verenigd zijn.

In alle andere niet nader in voornoemd wetsartikel opgesomde gevallen is het aan de partij die het bona fide depot bestrijdt, om aan te tonen waarom de omstandigheden waarin het depot is gebeurd, wijzen op kwade trouw.

Eiseres beroept zich uitsluitend op het eerste voorbeeld vervat in voormeld wetsartikel en kan in beginsel aan haar bewijsplicht voldoen door aan te tonen dat de geschetste omstandigheden in het opgenomen voorbeeld waarin moet aangenomen worden dat er sprake is van kwade trouw, daadwerkelijk verenigd zijn.

De rechtbank zal nagaan of de componenten zoals opgesomd in artikel 2.4, sub f, 1° lid BVIE aanwezig zijn, en zelfs indien er twijfel zou blijven over de realiteit van één van deze omstandigheden, staat het haar niettemin vrij rekening te houden met andere begeleidende omstandigheden.

De kwade trouw dient beoordeeld te worden op het tijdstip van het depot en rekening houdend met alle begeleidende omstandigheden (HvJ EU 11 juni 2009, Lindt & Sprügli / Franz Hauswirth, BIE 2009, 59).

Het is verder niet in discussie dat de kwade trouw dient beoordeeld te worden op het moment van het depot, dit is 18.06.2013.

- (i) De wetenschap van de deposant van een voorgebruik door een derde van hetzelfde teken.

De vervulling van deze voorwaarde is niet ernstig te betwisten: ACE zet in haar synthesebesluiten (randnummer 5) uiteen dat de keuze voor een passende benaming van haar activiteiten uitsluitend geïnspireerd werd door een nabij familielid van één van haar bestuurders, die ervan uitging dat de voordien door de BVBA HUNT, rechtsvoorganger van eiseres, gebruikte benaming "HUNT", in onbruik zou geraakt zijn.

Dit impliceert voldoende het feit van wetenschap van het voorgebruik.

- (ii) Afwezigheid van toestemming door de derde

Het voldaan zijn van deze voorwaarde is evenmin voor betwisting vatbaar: noch impliciet noch expliciet wordt voorgehouden dat de toestemming van de voorgebruiker in wiens rechten eiseres is getreden, zou gevraagd, dan wel verkregen zijn: in de zienswijze van verweerster is dergelijke toestemming immers overbodig.

- (iii) Overeenstemming tussen teken waarop de voorgebruiker zich beroept met het gedeponeerde merk en soortgelijkheid van de waren of diensten

Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn en worden bijgevolg in hun geheel getoetst.

De beoordeling van overeenstemming tussen teken en aangevallen merk is tevens in functie van de soortgelijkheid: welnu de diensten en producten waarvoor de rechtsvoorganger van eiseres de benaming "HUNT" heeft aangewend (ongediertebestrijding) zijn volstrekt identiek aan deze waarvoor verweerster een inschrijving heeft genomen in warenklasse 7: *'Preparaten voor het weren van ongedierte; producten voor het verdelgen van ongedierte; middelen ter verdelging van ongedierte'*, en dienstenklasse 37: *'Verdelging van ongedierte, anders dan in de landbouw; verstrekken van informatie over ongedierteverdelging, anders dan voor land-, bos- en tuinbouw'*.

Nu zij overigens zelf stelt zich nog in een voorbereidende fase te bevinden, is een concrete vergelijking van waren en diensten onmogelijk, doch de waren en diensten waarvoor ACE opteerde in de Benelux inschrijving, laten geen twijfel omtrent de soortgelijkheid ervan.

Wat de overeenstemming tussen teken en gedeponeerd merk daarentegen betreft, doet verweerster gelden dat het door haar gedeponeerde woordmerk ("HUNT") niet identiek is aan het door eiseres (voor)gebruikte teken.

Zij stelt in het bijzonder dat het woord "HUNT" door eiseres nooit als op zichzelf staand teken werd gebruikt, maar systematisch in combinatie met een reeks bijkomende elementen, zoals andere benamingen en logo's.

De overeenstemming dient afgemeten te worden aan deze zoals ze door de gemiddelde consument van het product of de dienst gepercipieerd kan worden.

Uit de door eiseres voorgelegde stukken is op te maken dat zij het teken "HUNT" weliswaar vaak liet vergezellen van een driehoekig logo dat achter aan de benaming toegevoegd werd: het staat vast en is voor geen redelijke betwisting vatbaar dat in deze combinatie de benaming "HUNT" prominent is en het logo als aanvullende en begeleidende verfraaiing moet opgevat worden om de aantrekkingskracht van waren en diensten die door hun aard (ongediertebestrijding) weinig tot de verbeelding spreken, te verhogen.

De rechtbank wordt voorts niet overtuigd door het betoog van verweerster dat de benaming "HUNT" steeds in een bepaalde combinatie met andere namen zou verschijnen waardoor zij de indruk zou wekken bij het in aanmerking te nemen publiek dat deze woordencombinatie in zijn geheel onderscheidend zou zijn voor een bepaald product, dienst, dan wel als handelsnaam (zie infra).

Primo blijkt uit de door eiseres voorgelegde stukken dat het teken "HUNT" uiteenlopende toepassingen kent op zichzelf, zonder bijvoeging van het logo, en zonder te worden gekoppeld aan andere benamingen.

"HUNT" is geen pure fantasienaam doch de Engelse vertaling van 'jacht', en roept op zichzelf een begripsmatige connotatie op met de activiteiten van ongediertebestrijding en -verjaging.

Secundo moet het voor elke gemiddelde consument duidelijk zijn dat de wijze waarop "HUNT" in de gevallen dat het wél samen met andere tekens wordt gecombineerd zoals in briefwisseling onder de vorm van orderbevestigingen, offertes en dies meer, visueel niet anders kan gepercipieerd worden dan als een onderdeel van de merkenportefeuille van ANTICIMEX/ISS.

De illustratie van verweerster als voorbeelden van haar stelling desbetreffend (randnummer 52) bewijzen eerder het tegendeel:



Ongeacht de vraag of het gaat om handelsbenamingen dan wel merken, geeft dergelijke visuele voorstelling door de compartimentering (links) en door de benadrukking met een eigen kleur en als onderdeel van ISS ('part of ISS') (rechts), geen andere boodschap dan dat "HUNT", "PROHYGIENA" en "ONDES" drie op zichzelf staande commerciële uithangborden zijn die ressorteren onder een zelfde groep ISS, en onder die koepel voortbestaan.

Eén en ander is bijaldien slechts bij machte het individueel karakter van elk onderdeel te accentueren.

Tenslotte geldt dat verweerster zich niet in haar voordeel kan verschuilen achter het feit dat zij nog niet weet op welke manier zij haar depot commercieel zal toepassen.

Er is geen twijfel mogelijk dat er, rekening houdend met het feit dat de producten en diensten waarvoor een depot werd genomen, zonder meer samenvallen met deze waarvoor "HUNT" werd gebezigd, een voldoende mate van overeenstemming tussen het teken en het gedeponeerd merk bestaat die de gemiddelde consument een verband kan doen leggen met de oorspronkelijke gebruiker van het gedeponeerde woordmerk.

Uit wat voorafgaat volgt dat in elk document waarbij "HUNT" als zelfstandig waar te nemen teken werd afgebeeld of gedrukt in de zin zoals hiervoor beschreven, als een gebruik of toepassing van het gedeponeerd merk geldt.

- (iv) Normaal gebruik binnen de laatste drie jaar in het Benelux-gebied (artikel 2.4, sub f, 1° lid BVIE) of buiten het Benelux-gebied (artikel 2.4, sub f, 2° lid BVIE)

Het voor het depot bezwarend voorgebruik dient zich te situeren in de periode tot drie jaar voorafgaand aan het depot, met name tussen 18.06.2010 en 18.06.2013.

Het normaal karakter van het gebruik impliceert noodzakelijk een gebruik te goeder trouw: bij voorgebruik dat niet aan die omschrijving beantwoordt, zal gewoonlijk geen sprake zijn van een rechtmatig belang van de voorgebruiker bij het betreffende teken, dat de deposant van een daarmee overeenstemmend teken zou moeten ontzien.

Waar de voorwaarde mag gesteld worden dat het voorgebruik 'op normale wijze' plaatsvindt, is het redelijk aan dit gebruik de eisen te stellen die ook voor het 'rechtshandvend' gebruik van artikel 2.26 (2) BVIE gelden (T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële Eigendom, Deel 2 Merkenrecht, Studenteneditie, Kluwer 2009, nr. 6.2.11.5 p. 241).

De beoordeling van het normaal karakter van het gevergd voorgebruik gebeurt aan de hand van een aantal parameters die in de rechtspraak en rechtsleer zijn gevormd, waarbij het Hof heeft benadrukt dat normaal gebruik onder de Richtlijn op eenzelfde manier geïnterpreteerd moet worden als onder de Gemeenschapsverordening (HvJ EU 11 maart 2003, nr. CC-40/01 (Ansul vs Ajax), BIE 2003, 90; IER 2003, BMM Bulletin 2003-3, p. 142, r.o. 30)

Onder gebruik wordt mede verstaan, het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd (HvJ EU 25 oktober 2012, C-553/11 (Rintisch), IER 2013/30; HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12 (Specsavers), IER 2013/54)

Eiseres brengt de volgende documenten voor als bewijzen van gebruik: vermeldingen op de website, bewijs van registratie domeinnaam www.hunt.be vanaf 01.11.1997, 30 offertes gespreid in de periode 2010-2013, 6 onderhoudsovereenkomsten in 2010, en 32 orderbevestigingen in de periode 2010-2013.

Deze documenten tonen het gebruik aan van het teken "HUNT" in het briefhoofd van commerciële documenten en opschrift, als verwijzing naar de activiteiten die voordien samen met PROHYGIENA en ONDES werden uitgeoefend; in een beduidend aantal andere documenten wordt het gebruik van "HUNT" gecombineerd met "DPC SYSTEM", met als verklarend onderschrift 'Documented Post Control System'.

In deze laatste combinatie worden de termen DPC SYSTEM niet gebruikt als een teken dat de bedoeling heeft een onderliggende dienst of product te onderscheiden, en gaat het om een verduidelijking van wat "HUNT" voorstelt, te weten een geheel van producten en ingrepen die ongedierte weghouden dan wel verdelgen.

Ook in dergelijke configuratie behoudt de benaming "HUNT" in de eerste plaats de onderscheidende en herkomstfunctie die aan een merk toekomt.

In andere documenten uit de relevante periode en onder meer correspondentie met cliënteel wordt uitdrukkelijk een dringende tussenkomst van "HUNT" gevraagd (stukken B 7 4 tot 8).

"HUNT" wordt verder zichtbaar afgedrukt op de werkkledij van werknemers, en op gereedschapsdozen die direct bedoeld zijn om te gebruiken in de strijd tegen ongedierte.

Eiseres tracht verder aan te tonen dat zij ook actueel nog een dergelijk gebruik maakt van deze benaming, waarbij dient rekening te worden gehouden met de overweging dat van haar niet verwacht kan worden zich ten volle in te zetten op het commercialiseren van het merk zolang over de gebruiksrechten onzekerheid hangt.

Terwijl verweerster betoogt dat de periode na 18.06.2013 uit het vizier dient te blijven ter beoordeling van de kwade trouw, vormt dit wél een feitelijk bewijs van een onafgebroken voorgebruik dat ook na de bewuste referteperiode is blijven voortduren, en dat in aanmerking kan komen als begeleidende omstandigheid.

De rechtbank is verder van oordeel dat eiseres over de relevante periode tussen 18.06.2010 en 18.06.2013 zelf, in tempore non suspecto, voldoende documenten voorbrengt waaruit blijkt dat zij aanhoudend moeite heeft gedaan om afzet te vinden of te behouden voor haar producten en/of diensten en zo mogelijk haar marktaandeel uit te breiden, via publiciteit en aanwezigheid in vaktijdschriften, terwijl haar inspanningen consequent gespreid zijn in de tijd.

Op geografisch vlak concentreerde eiseres zich in de referteperiode op actie in geheel België, waarbij gebruik in één van de Beneluxlanden voldoende is om te gelden als normaal gebruik van het merk in de Benelux.

Voorts wordt uit wat vooraf gaat voldoende aangetoond dat "HUNT" wel degelijk als een authentiek merk is gebruikt en niet als een handelsnaam.

De handelsnaam is de naam waaronder de handelsonderneming die wordt geleid door een fysieke persoon of een rechtspersoon, gekend is of geëxploiteerd wordt. Onder die naam drijft een handelaar zijn handel en neemt hij aan het handelsverkeer deel. De handelsnaam dient in de eerste plaats om de handelsactiviteit van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. De handelsnaam is vaak gelijk aan de maatschappelijke of de

vennootschapsnaam (P. MAEYAERT, Bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België, Brussel, Larcier, 2006 nr. 3)

Hiervoor werd overwogen dat na de fusie de groep van eiseres zich gaandeweg verder profileert onder de respectievelijke groepsbenamingen 'ISS Hygiëne Services NV' na de fusie, vanaf 2008 onder 'Pest Management Solutions NV' (afgekort: "PMS") en vanaf 2010 onder 'ISS Pest Management Solutions NV'.

Uit alle voorliggende documenten blijkt dat eiseres een duidelijk onderscheid maakt tussen de handelsbenaming 'ISS Pest Management Solutions NV' en de merken waarmee zij werkt: een onderneming heeft nooit méér dan één handelsnaam – maar kan wel meerdere merken beheren.

Dezelfde documentatie geeft aan dat eiseres zich ondubbelzinnig als 'ISS Pest Management Solutions' profileert waarvoor zij een aparte plaats voorziet in haar briefhoofding, die als de enige gebruikte handelsbenaming van eiseres in de betrokken periode moet worden beschouwd.

De benaming "HUNT", die in oorsprong en voor de fusie gold als één van de samenstellende vennootschappen, wordt nadien expliciet uitgespeeld als één van de 'brands' waaronder eiseres haar producten en diensten op de markt aanbiedt, en als onderdeel van ISS ('part of ISS').

Daarbij komt dat, zelfs indien verweerster aannemelijk zou kunnen maken dat "HUNT" als handelsnaam te aanzien is, het in aanmerking komend publiek het gebruik van een handelsnaam in feite kan opvatten als gebruik van een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden.

Juist in het geval van dienstmerken valt in de praktijk al snel aan te nemen dat het gebruik van de handelsnaam ook dient ter onderscheiding van de door de onderneming aangeboden diensten. Datzelfde geldt voor waren als de handelsnaam erop ostentatief wordt aangebracht (T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële Eigendom, Deel 2 Merkenrecht, Studenteneditie, Kluwer 2009, nr. 11.3.6 p. 454-455 met verwijzing naar rechtspraak HvJ EU 11 september 2007 (Céline), nr. C-17/06, IER 2007/102 en BenGH 20 december 1996 (Europabank/ Banque pour l' Europe), NJ 1997, 313; BIE 1998, 58; IER 1997, 18).

Ten overvloede geeft de rechtbank nog mee dat de opvatting van (een deel) van de rechtsleer dat uit de niet-omzetting van artikel 4(4) van de Merkenrichtlijn zou moeten afgeleid worden dat het voorgebruik van een handelsnaam niet schadelijk kan zijn voor een later depot als merk, geenszins unaniem gedeeld wordt.

Er bestaat een reële behoefte aan een (zekere) bescherming van oudere handelsnamen tegen toe-eigening daarvan door een later merkdepot. Derhalve verdient het aanbeveling om alsnog over te gaan tot implementatie van artikel 4(4)(b) van de Merkenrichtlijn. Daarbij valt nog op te merken dat de niet-implementatie van die bepaling nergens is toegelicht, en, mede gezien de betrokken belangen, de indruk ontstaat dat het verzuim deze bepaling te implementeren geen bewuste keuze is geweest. Tot slot kan in dit verband nog worden opgemerkt dat het niet implementeren van artikel 4(4)(b) van de Merkenrichtlijn tot de evident niet-gewenste consequentie zou kunnen leiden dat omdat deze bepaling niet is geïmplementeerd, ook geen

nietigheidsgronden mogen worden toegepast die in feite neerkomen op de bescherming van de oudere handelsnaamrechten (T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële Eigendom, Deel 2 Merkenrecht, Studenteneditie, Kluwer 2009, nr. 6.2.10 p. 235).

De door verweerster verdedigde leer lijkt tenslotte niet verenigbaar met de recente wetgevende initiatieven die tenderen naar een toenemende bescherming van de handelsnaam in een merkenrechtelijke context (VO EU 2015/2424 publ. 16 december 2015 tot wijziging VO 207/2009 – MRI 2015/2436 publ. 23.12.2015).

(v) Andere elementen die wijzen op kwade trouw

Eiseres ziet voorts in de totale afwezigheid van enige activering van het op 18.06.2013 door verweerster gedeponeerde merk een bijkomend element van kwade trouw.

Zij werpt verweerster in wezen het verwijt van merkenpiraterij voor de voeten: het enige aantoonbare gebruik van het depot door verweerster strekt ertoe om haar het verdere legitieme gebruik van de benaming "HUNT" te verhinderen, zoals blijkt uit de ingestelde tegenvordering.

Verweerster ontkent dit niet en geeft evenmin aan voorbereidingen te hebben getroffen met het oog op een daadwerkelijke activering van het gedeponeerde merk: de NV ACE heeft actueel als NACE-BEL activiteitscode 70220 'Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering', hetgeen een heel eind verwijderd is van de activiteiten van ongediertebestrijding waarin zij een depot heeft genomen.

Partijen zijn geen concurrenten op de betrokken markt.

Het komt de rechtbank voor dat verweerster die tot op heden haar merkdepot niet, dan wel oneigenlijk gebruikt om eiseres 'een hak te zetten', hierdoor in de feitelijke context blijf geeft van handelingen die bijkomend haar kwade trouw aantonen.

Besluit: de inschrijving depot dient nietig te worden verklaard wegens depot te kwader trouw.

Overige vorderingen

De overige vorderingen worden door verweerster algemeen betwist in de zin dat zij ervan uitgaat dat eiseres niet aan de wettelijke vereisten voldoet om deze te stellen.

Nu hiervoor wordt aangetoond dat het tegendeel door eiseres aangetoond is, komt het gepast voor de haar gevorderde maatregelen die kaderen in een betrachting om de definitieve staking en stopzetting van het gebruik van het gewraakte teken te kunnen afdwingen, toe te kennen, in de mate dat zij inbreuken uitmaken op de artikelen VI.104 en VI.105, 1° sub c W.E.R., en met de matiging van de gevraagde dwangsom zoals in het dispositief bepaald.

Aan het onderdeel van de vordering om verweerster verbod op te leggen om de naam "HUNT" of elke daarmee overeenstemmende naam of teken 'op enigerlei wijze' als merk 'in welk

register dan ook te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor ANTICIMEX NV het teken "HUNT" gebruikt, op straffe van een dwangsom, kan geen gevolg gegeven worden.

Door in te gaan op dit onbepaalde en globaal geformuleerde verbod zou de rechtbank anticipatief ingrijpen op de uitoefening van mogelijke toekomstige rechten van verweerster die thans louter hypothetisch zijn.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

Aan de vraag tot uitvoerbaarheid bij voorraad kan te dezen geen gevolg worden verleend: artikel 1.14 BVIE voorziet dat gerechtelijke beslissingen die de doorhaling uitspreken slechts kunnen worden uitgevoerd indien deze beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie.

Elke wijziging wordt pas ingeschreven van zodra een beslissing tot doorhaling kracht van gewijsde heeft bekomen.

TEGENVORDERING

De tegenvordering is, gelet op de gegrondheid van de hoofdvordering, zonder voorwerp.

5. **Beslissing**

Rechtdoende op tegenspraak,

Rechtdoende op de hoofdvordering,

Verklaart deze ontvankelijk en gegrond in de volgende mate,

Stelt de nietigheid vast van het Benelux merk "HUNT" wegens depot te kwader trouw, zoals gedeponerd in het Benelux merkenregister op 18 juni 2013 en ingeschreven in het Benelux merkenregister onder het inschrijvingsnummer 0939447 voor de waren en diensten in klasse 5 en 37 en beveelt ambtshalve de doorhaling ervan voor alle klassen waarvoor het merk is ingeschreven.

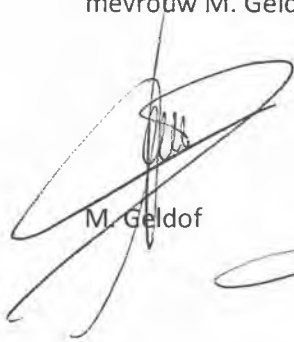
Zegt voor recht dat NV ACE door het gebruik van het teken "HUNT" in de sector van de ongediertebestrijding inbreuk pleegt op artikel VI.104 en artikel VI.105, 1° onder c WER en legt NV ACE het verbod op om het teken "HUNT" te gebruiken voor waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor ANTICIMEX het teken "HUNT" gebruikt, op straffe van verbeuren van een dwangsom van 2.500 € per inbreuk makend gebruik en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis, en met een maximum van 500.000 €.

Veroordeelt NV ACE tot betaling van een schadevergoeding die provisioneel begroot wordt op 1 €.

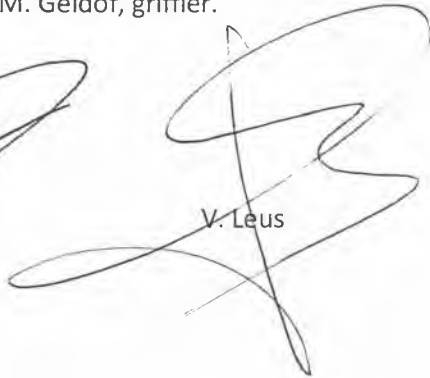
Verwijst NV ACE in de kosten van het geding, begroot op 302,26 € dagvaarding en rolstelling, meer 1.320,00 € rechtsplegingsvergoeding aan de zijde van NV ANTICIMEX, registratie- en expeditierechten niet inbegrepen.

Aldus het vonnis uitgesproken ter gewone en openbare zitting van donderdag 17 maart 2016.

Hebben over de zaak geoordeeld : de heer K. Dehing, rechter in de rechtbank, voorzitter; de heren D. Van de Velde en V. Leus, rechters in handelszaken; bij de uitspraak bijgestaan door mevrouw M. Geldof, griffier.



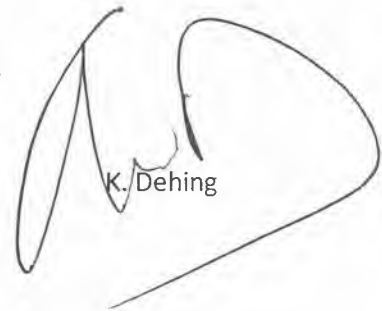
M. Geldof



V. Leus



D. Van de Velde



K. Dehing