

I. PROCEDUREVOORGAANDEN

De artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967, houdende het gerechtelijk wetboek worden toegepast.

Op 6 december 2012 brengt IMMO C&S BVBA haar inleidende dagvaarding uit.

De stukken van rechtspleging worden vermeld op de inventaris van het dossier van rechtspleging.

De zaak wordt gedagsteld overeenkomstig artikel 747 § 1 Ger. Wb. Voorafgaandelijk de zitting leggen partijen hun respectievelijke stukkenbundels neer.

Op de zitting van 5 februari 2013 pleiten partijen, waarna de zaak in beraad wordt genomen.

II. DE FEITEN

II.A. Partijen

- De BVBA IMMO C&S (hierna aangeduid als "IMMO C&S") wordt opgericht op 13 maart 2009 en gebruikt vanaf deze datum de handelsnaam IMMO C&S. IMMO C&S is actief als vastgoedmakelaar, meer specifiek m.b.t. residentieel vastgoed in "*groot Antwerpen*". Op 21 februari 2012 deponeert IMMO C&S haar handelsnaam als Benelux woordmerk (inschrijvingsnummer 0915705) (ingeschreven op 11 juni 2012 in klasse 36 – Verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken en makelaardij in onroerende goederen). Verder baat IMMO C&S de website www.immo-cs.be uit.
- De BVBA C.S. VASTGOED (hierna aangeduid als "C.S. VASTGOED") wordt opgericht op 30 januari 2012. C.S. VASTGOED is eveneens actief als vastgoedmakelaar, meer specifiek (volgens IMMO C&S) m.b.t. residentieel vastgoed in "*groot Antwerpen*".

II.B. Betwisting

- IMMO C&S meent dat het gebruik van teken C.S. VASTGOED een inbreuk inhoudt op haar merkenrechten en recht op handelsnaam. Ter ondersteuning verwijst zij naar:

- Brieven van cliënteel waaruit zou blijken dat er verwarring bestaat tussen het merk/handelsnaam IMMO C&S en het gebruikte teken/handelsnaam C.S. VASTGOED.
- Resultaten van de online zoekmachine GOOGLE bij het ingeven van de zoektermen "*vastgoedmakelaar cs*", "*vastgoedmakelaar c&s*", "*cs vastgoed*" en "*c&s vastgoed*".
- Het feit dat de doelmarkt voornamelijk wordt bewerkt met *mond-aan-mond*-reclame waarbij het gedeelte "IMMO" dan wel "VASTGOED" niet wordt uitgesproken.

IMMO C&S stelt C.S. VASTGOED in gebreke. Er ontstaat briefwisseling doch deze leidt niet tot een minnelijk resultaat, waarna IMMO C&S overgaat tot dagvaarding.

III. VORDERINGEN

- De vordering van C&S strekt in hoofdzaak tot:

- Het horen vaststellen van de inbreuk in de zin van artikel 2.20.1.b. BVIE door C.S. VASTGOED door het gebruik van het teken C.S. VASTGOED of een daarmee overeenstemmend teken als merk, als handelsnaam of anderszins op het Benelux-merk met nr. 0915705 voor het merk IMMO C&S.
- Het horen vaststellen van de inbreuk op de WMPC door C.S. VASTGOED door het gebruik van het teken C.S. VASTGOED al dan niet vergezeld met het gestileerde logo, of een daarmee overeenstemmend teken als merk of als handelsnaam.
- Het horen staken en gestaakt houden van bovenvermelde inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per dag dat C.S. VASTGOED zich niet houdt aan het stakingsbevel, dit te rekenen vanaf de dag van betekening van het tussen te komen vonnis.
- De betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op € 1.320.

IV. BEOORDELING

IV.A. Vordering ingesteld op basis van artikel 2.20.1.b. BVIE

1) Inleidend

- IMMO C&S grondt haar merkenrechtelijke vordering op artikel 2.10.1.b. BVIE. Alvorens de toepassingsvoorwaarden te toetsen aan de feitelijke situatie, worden in eerste instantie de als verweer door C.S. VASTGOED ingeroepen beperkingen ("*geldige redenen*") en uitzonderingen op het ingeroepen merkenrecht beoordeeld.

2) Merkenrechtelijke "*geldige redenen*" en "*uitzonderingen*"

a. Artikel 2.23.1.a. BVIE

- Art. 2.23(1)(a) BVIE voorziet dat het recht op het merk niet het recht omvat zich te verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam. Dat kan ook de handelsnaam zijn. Het moet in die gevallen echter wel gaan om gebruik van de (handels)naam ter identificatie van de persoon of onderneming die de naam voert.

Een ieder is vrij om zijn of haar eigen (handels)naam in het economisch verkeer te gebruiken, mits het gaat om het gebruik van de (handels)naam *als* (handels)naam. Dat wil zeggen dat hieronder niet valt het gebruik van de (handels)naam als een (verkapt) ander onderscheidingsmiddel. Zo is het gebruik van de (handels)naam (waartegen de merkhouder zich niet kan verzetten) enkel mogelijk ter identificatie en zonder daaraan het uiterlijk van een merk te geven.

Verder dient in dit licht reeds worden aangegeven te worden dat op grond van de WMPC het gebruik van die naam niet de indruk mag wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de gebruiker van die naam en de merkhouder, en dat er ook geen ongerechtvaardigd voordeel mag worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

- In onderhavig geval wordt geoordeeld dat C.S. VASTGOED niet louter wordt gebruikt als (handels)naam ter identificatie doch eveneens als "*merk*" ter

identificatie van diensten. Dit blijkt door de integratie van het begrip "VASTGOED" in de (handels)naam hetgeen een aanwijzing inhoudt van de verleende diensten. Het daadwerkelijk gebruik dat van de handelsnaam wordt gemaakt duidt bevestigd deze verwijzing naar C.S. VASTGOED als dienstverlener van vastgoed(makelaardij)diensten (cfr. merkenrechtelijke klasse 36). Het begrip C.S. VASTGOED, alsmede het gebruik ervan, duidt niet enkel op een handelsnaam doch eveneens op de diensten die worden verleend. In die zin wordt de geldige reden als weergegeven artikel 2.23.(1)(a) BVIE niet aanvaard.

b. Artikel 2.23.2. BVIE (ouder recht van plaatselijke betekenis)

- De mogelijkheid om een beroep te doen op een ouder recht van plaatselijke betekenis betreft een zelfstandige beperking op het merkrecht. C.S. VASTGOED kan dergelijk recht invoeren onder alle inbreukbepalingen, en niet alleen onder die welke de rechtvaardigingsgrond 'geldige reden' kennen (art. 2.20(1)(c en d) BVIE).

Indien voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden ervan kan IMMO C&S het gebruik van het teken van plaatselijke betekenis niet verbieden.

- C.S. VASTGOED stelt dat het begrip "ouder" refereert naar de *inschrijvingsdatum* van het merk IMMO C&S. Noch het desbetreffend artikel Noch de toelichting brengen duidelijkheid. Er wordt geoordeeld dat de stelling van C.S. VASTGOED niet in overeenstemming kan gebracht worden met de zogenaamde voorrangrechten die ontstaan door het *aanvragen* van een merk.

De rangorde die tussen merken moet worden aangehouden, wordt in beginsel bepaald door de datum van depot of aanvraag, dan wel door de voorrang (ook wel prioriteit genoemd) die kan worden ingeroepen. Die voorrang-of prioriteitsregeling houdt in dat het merk beschouwd wordt, voor wat betreft de rangorde, alsof het op de voorrang- of prioriteitsdatum gedeponerd is, zodat die (eerdere) datum doorslaggevend is bij de bepaling wie de oudste rechten. Er wordt geen reden aangebracht waarom hiervan zou afgeweken dienen te worden bij het invullen van het begrip "ouder recht van plaatselijke betekenis".

Zou de stelling C.S. VASTGOED gevolgd worden dan kan de gebruiker van een dergelijke handelsnaam die hij (op de datum waarop de rechten op een

handelsnaam ontstaan (zie infra)) als merk deponereert (en ondanks een eerder gedeponeerd (identiek dan wel overeenstemmend merk) merk), weerhouden worden om zijn merk te gebruiken doch mag hij vrijelijk zijn handelsnaam verder gebruiken. Gezien handelsnamen vaak niets anders zijn dan dienstmerken, zou dergelijke invulling van het begrip "ouder" de voorrangrechten teniet doen.

- Aanvullend, en onafhankelijk van bovenvermelde beoordeling, wordt geoordeeld dat C.S. VASTGOED onvoldoende naar recht een datum bewijst waarop zij haar handelsnaam "*publiek, zichtbaar en voortdurend*" gebruikt. Hieromtrent wordt één factuur voorgelegd van 21 maart 2012. Dergelijke factuur wijst niet op een voortdurend gebruik. De tweede factuur (ontwerp logo) dateert van 20 mei 2012 en houdt evenmin een bewijs in van een voortdurend gebruik. Het enige stuk dat wijst op een voortdurend gebruik, minstens een begindatum aangeeft, betreft een overzicht uit de stukkenbundel van IMMO C&S waarbij een uitprint wordt voorzien de onroerende goederen te koop en te huur aangeboden door C.S. VASTGOED (en dit op 19 december 2012). Deze datum ligt alleszins na de aanvraag- én inschrijvingsdatum van het Benelux woordmerk IMMO C&S.

- Tenslotte beroept C.S. VASTGOED zich op haar vennootschapsnaam C.S. VASTGOED BVBA als "*ouder recht van plaatselijke betekenis*". De vennootschapsnaam wordt beschermd door artikel 65 W. Venn. Het recht op bescherming komt, evenals de handelsnaam, toe aan de eerste gebruiker. Het ouder recht van plaatselijke betekenis komt enkel toe aan C.S. VASTGOED voor haar vennootschapsnaam in de functie die artikel 65 W. Venn. eraan toemeet. Het rechtmatig gebruik als vennootschapsnaam (t.o.v. het ingeroepen merkenrecht) wordt door IMMO C&S niet als inbreukmakend beschouwd. Hieromtrent wordt geen vordering ingesteld. Het gebruik als handelsnaam van het C.S. VASTGOED wordt als inbreukmakend beschouwd en dit gebruik kan niet gelijkgeschakeld worden met het gebruik als vennootschapsnaam. Anders gezegd, het is niet omdat de vennootschapsnaam een "*ouder recht van plaatselijke betekenis*" is dat deze vennootschapsnaam rechtmatig kan gebruikt worden als handelsnaam indien dit gebruik zich situeert na het aanvragen van het merkdepot.

- De beperking op het ingeroepen merkenrecht (conform artikel 2.23.2. BVIE) wordt niet aanvaard.

c. Artikel 2.20.2. BVIE (gebruik in het economisch verkeer)

- IMMO C&S bewijst voldoende naar recht dat de handelsnaam C.S. VASTGOED op een dergelijke wijze wordt gebruikt dat dit door het publiek wordt opgevat als een gebruik van een teken waarmee de aangeboden diensten van die van anderen worden onderscheiden. Zij gebruikt de handelsbenaming in publiciteit en handelsdocumenten ter identificatie van een dienst. Concreet wordt verwezen naar de integratie van het begrip "IMMO" dat verwijst naar en alsdusdanig betrekking heeft op vastgoed(makelaardij)diensten alsmede het daadwerkelijk gebruik van het merk op de website (www.csvastgoed.be) waarin de aangeboden diensten worden vereenzelvigd met C.S. VASTGOED en het gebruik op www.immoweb.be.

IV.B. Merkenrechtelijke inbreuk

1) Inbreuk in de zin van artikel 2.20.1.b. BVIE

- Artikel 2.20.1.b. BVIE stelt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van een teken wanneer het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. De merkhouder verzet zich in casu tegen het gebruik van het teken C.S. VASTGOED door C.S. VASTGOED.

Toepassing van artikel 2.20.1.b. BVIE vraagt het volgende bewijs:

- De aangeboden diensten/producten dienen dezelfde dan wel soortgelijk te zijn.
 - Merk en teken dienen gelijk dan wel overeenstemmend te zijn
 - Er dient verwarringsgevaar te bestaan
- (i) Partijen betwisten niet dat de aangeboden diensten/producten dezelfde dan wel soortgelijk zijn. Dat deze zouden verstrekt worden in een verschillend deel van het Benelux-territorium (cfr. infra) heeft geen invloed op het toepassen van deze voorwaarde.
- (ii) In de beoordeling omtrent de overeenstemming worden twee regels vooropgesteld:

- De beoordeling dient te gebeuren op globale wijze en dient te berusten op de visuele, auditieve en/of begripsmatige totaalindruk van merk en teken waarbij rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen.
- De beoordeling dient te gebeuren vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument, meer specifiek de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort diensten.

Hieromtrent wordt door C.S. VASTGOED geen verweer gevoerd.

Volledigheidshalve wordt aangegeven dat de overeenstemming wordt weerhouden op begripsmatig vlak, op auditief als op visueel vlak. Hierbij wordt voornamelijk gewezen op volgende elementen:

- Alhoewel zuiver woordboekmatig VASTGOED geen synoniem zou inhouden voor IMMO, wordt dit bij de gemiddelde consument wel als dusdanig opgevat. Hierbij past het te wijzen op de eigen argumentatie van C.S. VASTGOED waarbij zij bij het geven van voorbeelden van tekens die erg dicht aanleunen bij IMMO C&S eveneens tekens gebruikt waarbij VASTGOED wordt gebruikt. De gemiddelde consument maakt geen verschil tussen IMMO en VASTGOED bij het aanduiden van een onderneming die dergelijke vastgoed/immo-diensten verleent. Dit werkt de begripsmatige overeenstemming in de hand en doorkruist niet de auditieve overeenstemming).
- Twee opeenvolgende letters die geen begrip op zich inhouden worden door de gemiddelde consument hetzij aangeduid na elkaar zonder verbinding hetzij met de aanduiding "en". Het begrip "en" wordt grafisch vaak aangeduid als "&". Met andere woorden indien er geen "en" / "&" tussen twee letter staat, zal deze toch gebruikt worden (hetgeen de auditieve overeenstemming in de hand werkt).
- Het gebruik van twee dezelfde letters "C" en "S" (als dominante begrippen gezien het gebruik van de beschrijvende aanduiding VASTGOED en IMMO) is voldoende om een visuele overeenstemming te aanvaarden.

- (iii) Het verwarringsgevaar als weergegeven onder artikel 2.20.1.b. BVIE dient beoordeeld te worden in het licht van (i) de overeenstemming tussen merk en teken, (ii) de soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten en (iii) de onderscheidende kracht van het betrokken merk (of onderdeel van het merk). Er bestaat een interactie tussen deze beoordelingselementen.

Hieromtrent wordt door C.S. VASTGOED geen verweer gevoerd.

Volledigheidshalve wordt aangegeven dat de vermeende beperkte on-

onderscheidende kracht van het woordmerk IMMO C&S voldoende wordt opgevangen door de overeenstemming tussen merk en teken alsmede de soortgelijkheid van de aangeboden diensten.

Er wordt geoordeeld dat het verwarringsgevaar als weergegeven in artikel 2.20.1.b. BVIE aanwezig is.

De vordering op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE wordt gegrond verklaard, doch enkel m.b.t. het gebruik dat zij heden maakt van het teken C.S. VASTGOED gezien de mogelijkheid van gebruik die werd gelaten aan C.S. VASTGOED omtrent een alternatief in de zin van "S.C. VASTGOED" dan wel "C.SNOEYS VASTGOED".

IV.C. Handelsnaamrechtelijke inbreuk

- Opdat sprake kan zijn van een handelsnaam dient deze naam, evenals een merk, *onderscheidend vermogen* te bezitten [Van Innis, T. "*Les signes distinctifs*", n° 36, Bogaert, G. en Dhondt, H., "*De bescherming van de handelsnaam naar Belgisch recht – raakvlakken met het Merkenrecht*", BMM Bulletin 2001 (Edition Speciale Le Nom Commercial, p. 89))(" *Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof kan, nog steeds volgens deze doctrine, enkel een uitsluitend beschrijvende handelsnaam niet worden aanvaard als handelsnaam*")]. Immers een handelsnaam is niet meer dan een lokaal niet gedeponeerd merk voor diensten. Dat een teken zelfs zonder onderscheidende vermogen op zich als handelsnaam zou kunnen gebezigd worden, heeft niet als gevolg dat hieruit enige bescherming voortvloeit. De (uitgebreidheid van) handelsnaamrechtelijke bescherming vindt haar grond in het gebruik van een handelsnaam doch eveneens in het gegeven dat zij enig onderscheidend vermogen bezit m.b.t. de aangeboden producten/diensten.

Het recht op bescherming van de handelsnaam is een intellectueel eigendomsrecht dat verbonden is met de handelszaak. De bescherming bestaat erin de gebruiker, op grond van zijn eerste gebruik (en zonder enige formele geldigheidsvoorwaarden), een later gebruik van de handelsnaam (die verwarring kan stichten) te laten verbieden (cfr. toepassing van o.a. artikel 95 WMPC juncto artikel 10, 3 1° Unieverdrag van Parijs juncto artikel 8 Unieverdrag van Parijs van 14 juli 1967 tot bescherming van industriële eigendom, bekrachtigd in België bij Wet van 26 juni 1975, en laatst herzien te

Stockholm op 14 juli 1967 (hierna aangeduid als "Unieverdrag van Parijs").

IMMO C&S verkreeg de bescherming van haar handelsnaam door de inbezitneming ervan, inhoudende het publieke gebruik dat ervan gemaakt werd. IMMO C&S wordt publiek, zichtbaar en voortdurend gebruikt, wat niet betwist wordt door C.S. VASTGOED.

Of er verwarringsgevaar bestaat tussen IMMO C&S en C.S. VASTGOED dient *in concreto* te worden beoordeeld. Hierbij dient rekening te worden gehouden met drie factoren: [i] de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en alsdusdanig het verwarringsgevaar, [ii] de mate van overeenstemming tussen de activiteiten alsook [iii] de geografische reikwijdte van de handelsnamen.

Hierboven werd reeds geoordeeld omtrent de mate van overeenstemming tussen de begrippen C.S. VASTGOED en IMMO C.S. (cfr. zie beoordeling omtrent overeenstemming teken en merk evenals de mate van overeenstemming tussen de activiteiten). Deze werden als zeer groot geoordeeld.

Met betrekking tot de geografische reikwijdte van de handelsnamen bewijst IMMO C&S voldoende naar recht dat zij eveneens activiteiten ontwikkelt in het geografische territorium waarin C.S. VASTGOED actief is. Dergelijk overeenstemmend territorium wordt trouwens in de hand gewerkt door het gebruik van de handelsnamen op het internet en overkoepelende website als www.immoweb.be dan wel www.hebbes.be waar als zoekterm de provincie "Antwerpen" kan worden ingegeven.

Volledigheidshalve wordt aangegeven dat het feit dat IMMO C&S niet zou optreden tegen vastgoed-dienstverleners met gelijkaardige handelsnamen, geen element betreft dat invulling kan geven aan het al dan niet inbreukmakend karakter van het gebruik van het teken C.S. VASTGOED. Dit heeft eerder betrekking op de beschermingsomvang van het merk (cfr. supra omtrent het onderscheidend vermogen van het merk).

De vordering op grond van artikel 95 WMPC (handelsnaamrechtelijke inbreuk) wordt gegrond verklaard, doch enkel m.b.t. het gebruik dat zij heden maakt van het teken C.S. VASTGOED gezien de mogelijkheid van gebruik die werd

gelaten aan C.S. VASTGOED omtrent een alternatief in de zin van "S.C. VASTGOED" dan wel "C.SNOEYS VASTGOED".

IV.D. Inbreuk parasitaire mededinging door aanhaking (toepassing artikel 89,1°, 96, 1° en 95 WMPC)

- De vordering op basis van parasitaire mededinging door aanhaking wordt niet aanvaard en dit op grond van volgende beoordeling (waarbij IMMO C&S zich in hoofdzaak baseert op de vormgeving van de logo's op zich en abstractie maakt van overeenstemmend gebruik van de letters C/S):

De door partijen gebezigde logo's zijn op dusdanige wijze verschillend dat geen aanhaking kan worden aangenomen, meer specifiek zijn de verschillen van dergelijke aard dat ze elke mogelijke gelijkenis (die beperkt is tot het gebruik van de letters C en S) doorkruizen. Concreet wordt verwezen naar verschillende achtergrondkleur, de kleur van de letters C en S, de verschillende integratie van de (weliswaar overeenstemmende) begrippen IMMO en VASTGOED, gebruikte lettertypes, verwerking van de aanduiding "Cuypers & Service" in het logo, ...

Het logo wordt niet als "nagebootst" beschouwd en al evenmin wordt aangenomen dat door het gebruik van het logo wordt aangehaakt op het "succes" van IMMO C&S.

- Anderzijds houdt de handelsnaamrechtelijke inbreuk alsmede de aanvaarde merkenrechtelijke inbreuk, een inbreuk op artikel 95 WMPC in, zodat de vordering op grond van deze bepaling wordt gegrond verklaard.

V. UITSPRAAK

Wij, S. Granata, Rechter, Waarnemend Voorzitter, zetelend zoals in kort geding bij toepassing van

- Wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken.
- Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendomsrechten

bijgestaan door M. Eyckmans, Griffier.

Rechtdoende op tegenspraak, alle andere en strijdige besluiten verwerpend,

Verklaren zich bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.

Stellen de inbreuk in de zin van artikel 2.20.1.b. BVIE vast door BVBA C.S. VASTGOED door het gebruik van het teken C.S. VASTGOED als merk, als handelsnaam of anderszins op het Benelux-merk met nr. 0915705 voor het merk IMMO C&S.

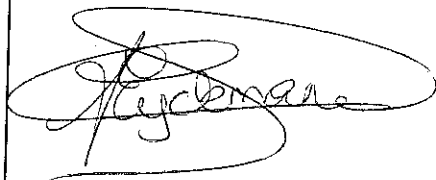
Stellen de inbreuk in de zin van artikel 95 WMPC vast door BVBA C.S. VASTGOED door het gebruik van het teken C.S. VASGOED al dan niet vergezeld met het gestileerde logo, als merk of als handelsnaam.

Bevelen de staking en het gestaakt houden van bovenvermelde inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per dag dat BVBA C.S. VASTGOED zich niet houdt aan het stakingsbevel, dit te rekenen vanaf de 21^e dag van betekening van het tussen te komen vonnis en dit met een maximum van € 500.000.

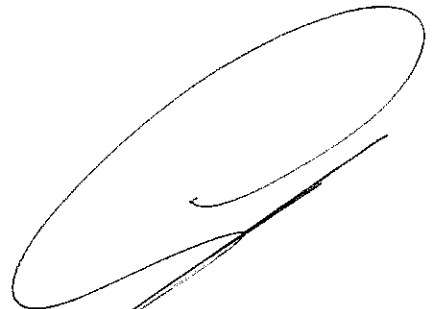
Veroordelen de BVBA C.S. VASTGOED tot betaling aan de BVBA IMMO C&S BVBA van de kosten van het geding als volgt begroot:

- Dagvaardingskosten:
- Rechtsplegingsvergoeding begroot op € 1.320.

Getekend:



M. Eyckmans



S. Granata