

A/09/00630

07835

MET BIJZONDERE AFSCHRIJF - Art. 732 § 1
Expediëtierecht art. 200, 2°
www.rechtspraak.be

INZAKE:

De vennootschap naar het recht van de staat California THE ACADEMY OF
MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, met zetel gevestigd in de U.S.A.,
8949 Wilshire Hills, California 90211;

Eiseres, verweerster op tegeneis, verschijnend door meester P. MAEYAERT,
advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C, B.414;

TEGEN:

De NV DEXIA INSURANCE BELGIUM, met maatschappelijke zetel gevestigd
te 1000 Brussel, Livingstonelaan 6, KBO nr 0405 764 064;

Verweerster, eiseres op tegeneis, verschijnend door meester C. DECONINCK,
advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C, B 113;

Gelet op de gedinginleidende dagvaarding dd. 13 januari 2009;

Gelet op de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 inzake het gebruik der talen in
gerechtszaken;

Gelet op de conclusiekalender, neergelegd op 21/01/2009;

Gelet op de neergelegde besluiten overeenkomstig deze conclusiekalender;

Gelet op de neergelegde bundels en gehoord de advocaten der partijen in hun
mondelijke uiteenzettingen ter openbare zitting van 27/05/2009, waarna de zaak in
beraad werd genomen;

DE VORDERING

De vordering vanwege eisende partij, overeenkomstig het dispositief van haar syntheseconclusie, neergelegd ter griffie op 20/04/2009, strekt ertoe:

- te zeggen voor recht dat het litigieus gebruik van het teken OSCAR door DIB een inbreuk uitmaakt op het bekend Beneluxmerk OSCAR (nr. 150861) en op het bekend gemeenschapsmerk OSCAR (nr. 2931038) in de zin van artikel 2.20.1.c BVIE en artikel 9.1.c EMVO, alsmede een inbreuk op de artikelen 94/3 ,94/5 en 94/6 WHPC wegens parasitaire mededinging en onrechtmatige aanhaking;
- dienvolgens DIB de staking op te leggen om nog verder gebruik te maken van het teken OSCAR of een daarmee overeenstemmend teken, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per individuele inbreukmakende daad en 1.000 EUR per dag dat de inbreuk blijft voortduren;
- DIB te veroordelen tot het publiceren – gedurende minstens één maand – van het tussen te komen vonnis op de homepage van haar website www.dvv.be en op de homepage van alle andere websites waar de litigieuze diensten gepromoot worden binnen de 8 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 2.000 EUR per dag vertraging, alsmede, naar keuze van The Academy en op kosten van DIB, in 2 Nederlandstalige en 2 Franstalige kranten, binnen de 8 dagen nadat The Academy voormelde keuze aan DIB heeft overgemaakt, onder verbeurte van een dwangsom van 2.000 EUR per dag vertraging;
- DIB te horen veroordelen tot alle kosten, met inbegrip van een rechtplegingsvergoeding, in toepassing van het KB van 26 oktober 2007 geraamd op 10.000 EUR.

Verweerster op hoofdeis besluit tot:

In hoofdorde

- Het Beneluxmerk "Oscar" ingeschreven bij het BBIE onder het nummer 150861 voor diensten van klasse 41 en het Gemeenschapsmerk "Oscar" ingeschreven onder het nummer 2931038 voor diensten van klasse 41 van The Academy nietig te verklaren op grond van de artikelen 2.28.1.d BVIE en artikel 51.1.a EMVO juncto artikel 7.1.d EMVO, minstens vervallen te verklaren op grond van de artikelen 2.26.2.b BVIE en artikel 50.1.b EMVO;
- De vordering van The Academy in elk geval in al haar onderdelen als ongegrond af te wijzen;

In ondergeschikte orde

- Concluante een uitlooperperiode van 6 maanden toe te kennen teneinde haar toe te laten zich aan te passen aan de nieuwe situatie;
- In elk geval een maximumbedrag van 25.000 EUR te bepalen waarboven geen dwangsommen meer kunnen worden verbeurd;

In elk geval

The Academy te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van rechtsplegingsvergoeding, in hoofde van concluante begroot op 1.200 EUR.

FEITEN

Eiseres reikt sedert 1928 jaarlijks de "OSCAR"-prijzen uit voor bijzondere prestaties, geleverd in de filmwereld;

Zij is titularis van volgende woordmerken:

-het Beneluxmerk "OSCAR" dat op 5/01/1987 werd gedeponed en ingeschreven staat onder nr. 150861 voor diensten van klasse 41 (diensten met betrekking tot het verlenen van beloningen, prijzen, bekroningen op grond van prestaties, resultaten en successen);

-het Gemeenschapsmerk "OSCAR" dat op 7/11/2002 werd gedeponed en ingeschreven staat onder nr. 2931038 voor diensten van klasse 41 (ontspannings- en opvoedingsdiensten, te weten het houden van jaarlijkse prijzenceremonie ter erkenning van buitengewone prestaties);

Verweerster, werkzaam in de financiële en verzekeringssector, voerde sedert september 2004 een spaarsysteem in, dat de voorbeeldige chauffeur beloont, wanneer hij gedurende een volledig jaar bonus malus 0 heeft en de laatste 5 jaar geen auto-ongeval heeft veroorzaakt: hij krijgt dan een zogenaamde "DVV OsCar";

Met 3 DVV "OsCar's" kan hij, indien hij toch een ongeval veroorzaakt, een bonus malusgraad 0 behouden, hij kan tevens de vrijstelling van zijn omnium verzekering, familiale- of woningverzekering afkopen met 6 DVV "OsCar's";

Op 17/09/2004 deponeerde DIB het merk "DVV OsCar" in klasse 36 voor "verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken";

DIB gebruikt dit merk dus sedert 2004;

Eiseres stelt einde 2008 via een radiospot te hebben vastgesteld dat verweerster haar klanten jaarlijks beloont met een Oscar indien zij een volledig jaar een bonus malusgraad gelijk aan 0 hebben;

Daarnaast wordt deze "prijsuitreiking", zoals eiseres dit noemt, gepromoot op de website van verweerster(www.dvv.be);

Zij stelt dat verweerster, door gebruik te maken van het teken "Oscar" met betrekking tot het verlenen van een prijs of beloning, inbreuk maakt op haar merkenrechten, in de zin van artikel 2.20.1.c BVIE en artikel 9.1.c EMVO, alsmede een inbreuk op de artikelen 94/3, 94/5 en 94/6 WHPC wegens parasitaire mededinging en onrechtmatige aanhaking;

Verweerster stelt dat het teken "Oscar" een gebruikelijke benaming is geworden en vraagt het Beneluxmerk OSCAR ingeschreven bij het BBIE onder nr. 150861 voor diensten van klasse 41 en het Gemeenschapsmerk OSCAR ingeschreven onder nr. 2931038 voor diensten van klasse 41 nietig te verklaren op grond van de artikelen 2.28.1.d BVIE en artikel 51.1.a EMVO juncto artikel 7.1.d EMVO minstens vervallen te verklaren op grond van de artikelen 2.26.2 b BVIE en artikel 50.1.b EMVO;

BEOORDELING

Met betrekking tot de door verweerster in hoofddorde opgeworpen nietigheid van het merk van eiseres

Zoals het verval leidt de nietigheid tot het verdwijnen van het recht op een merk;

Was het merk altijd al een teken dat gebruikelijk was in het normale taalgebruik of *bona fide* handelsverkeer, dan is de sanctie de weigering of nietigheid van de inschrijving(artikelen 2.11.1.d juncto 2.28.1.d BVIE en artikelen 7.1.d EMVO juncto 51.1.a EMVO); Dit gebeurt op het tijdstip van het depot van het merk;

Is het merk na de inschrijving, door toedoen of nalaten van de merkhouder, verworden tot een gebruikelijke benaming voor de waar/dienst waarvoor het is ingeschreven, dan is de sanctie de vervallenverklaring(artikelen 2.26.2.b BVIE en 50.1.b EMVO);

Nietigheid geldt "ex tunc" wat betekent dat het merk geacht wordt nooit te hebben bestaan, verval wordt "ex nunc" uitgesproken hetgeen betekent dat het merk geacht wordt te hebben bestaan tot op het ogenblik dat het verval door de rechter wordt uitgesproken;

Overeenkomstig artikel 2.28.1.d BVIE alsook artikel 51.1.a EMVO kan iedere belanghebbende de nietigheid invoeren van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het *bona fide* handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden door het succes dat deze benaming geniet;

DIB stelt dat het teken OSCAR op het ogenblik van inschrijving van zowel het Beneluxmerk "OSCAR" in 1987 als het gemeenschapsmerk "OSCAR" in 2004, gebruikelijk is geworden voor een prijs in het algemeen; Zij verwijst naar de definitie die wordt gegeven in verschillende woordenboeken;

Eiseres stelt dat het merk OSCAR een algemeen bekend merk is;

Wat als een bekend merk moet worden beschouwd, werd in de wet niet verduidelijkt;

Het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat " een zekere mate van bekendheid" volstaat en dat " de letter noch de geest" van de richtlijn een aanknopng bieden voor het vereiste, dat het merk bekend zou moeten zijn bij een bepaald percentage van het publiek waarop het merk is gericht;

Wat het Beneluxgebied betreft is het zelfs voldoende dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomende geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn(H.v.J. 14 september 1999, General Motors/Yplon, Ing. Cons. 1999,555);

In casu blijkt voldoende dat de bekendheid van het merk OSCAR buiten kijf staat; Verwezen kan worden naar het door eiseres voorgelegde marktonderzoek dat in 1998 werd uitgevoerd in België waaruit blijkt dat 95% van de Belgen het woord OSCAR kent en associeert met de prijzen die eiseres uitreikt;

Verwezen wordt tevens naar de definitie van het woord OSCAR in woordenboeken en encyclopedieën zoals ondermeer Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal, Handwoordenboek Nederlands Kramers, Cambridge advanced learner's dictionary, Wikipedia encyclopedie, enz....;

Het merk OSCAR is internationaal bekend(het breidt zich uit tot de relevante gebieden) als het teken van de jaarlijkse Oscar prijsuitreikings ceremonie van eiseres;

Het merk OSCAR was geen gebruikelijke benaming op het ogenblik van het depot(art. 2.11.1.d BVIE en 7.1.d EMVO);

DIB bewijst niet dat het merk OSCAR op het ogenblik van het Beneluxdepot in 1987 in de Benelux en het Gemeenschapsmerkdepot in 2002 de gebruikelijke benaming was voor een prijs;

Een merk kan slechts als gebruikelijk worden beschouwd in de mate dat er voor de andere marktdeelnemers geen alternatief teken of woord meer beschikbaar is om de betrokken diensten aan te duiden;

DIB bewijst niet dat OSCAR de gebruikelijke benaming is voor diensten met betrekking tot het verlenen van prijzen of beloningen op grond van prestaties of resultaten;

De definities in de verschillende door eiseres op hoofdeis aangehaalde woordenboeken verwijzen telkens naar de jaarlijkse prijsuitreiking van "The Academy";

Ook het BHIM heeft in een beslissing van 14 januari 2008 (OSCAR/ OSCAR QUALITA'PREZZO, zaak B 903 767 www.oami.europa.eu), expliciet bevestigd dat het feit dat het woord "OSCAR" opgenomen is in woordenboeken niet betekent dat het inherent beschrijvend of generiek is omdat het gedefinieerd wordt in relatie tot evenementen in het algemeen, maar eerder moet worden gezien als een definitie voor een specifiek evenement, dat wordt georganiseerd en geleid door huidige eiseres op hoofdeis;

De beslissingen van het "Institut National de La Propriété Intellectuelle"(Frankrijk) waarnaar DIB verwijst zijn territoriaal beperkt tot Frankrijk en hebben geen betrekking op de perceptie van het merk OSCAR in de Benelux;

Anderzijds bewijst DIB niet dat de verwording tot gebruikelijke benaming te wijten zou zijn aan eiseres(door haar toedoen of nalaten); het gaat hier om de situatie waarbij het merkteken tot soortnaam verwatert en de merkhouder daar niets heeft tegen ondernomen(als een toerekenbaar verzuim geldt bijvoorbeeld dat een merkhouder nagelaten heeft tijdig tegen inbreukmakers op te treden) hetgeen in casu niet het geval is;

De tegeneis vanwege DIB komt derhalve ongegrond voor;

Met betrekking tot de door eiseres op hoofdeis voorgehouden merkinbreuk

Krachtens artikel 2.20.1.c BVIE en 9.1.c.EMVO kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik in het economische verkeer van een teken verbieden wanneer het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economische verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Beneluxgebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

Vereiste van bekendheid

Hiervoor werd reeds geoordeeld dat het teken "OSCAR" een bekend merk is;

Soortgelijkheid

Hoewel de tekst van de wet deze actiemogelijkheid enkel voorziet bij gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor niet soortgelijke waren, heeft het Hof van Justitie in 2003 beslist dat deze actiemogelijkheid ook kan worden aangewend door houders van een bekend merk ten aanzien van een gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten(H.v.J. 9 januari 2003, Davidoff/Gofkid, Ing. Cons. 2003,143);

Eiseres stelt dat de diensten waarvoor DIB het teken "OSCAR" gebruikt identiek zouden zijn aan de diensten waarvoor het merk OSCAR van eiseres is geregistreerd;

Het merk van eiseres op hoofdeis betreft diensten met betrekking tot het verlenen van beloningen, prijzen, bekroningen op grond van prestaties, resultaten en successen, te weten het houden van jaarlijkse prijzenceremonie ter erkenning van buitengewone prestaties, deze van verweerster (DIB) betreffen financiële diensten en verzekeringen;

De diensten kunnen derhalve niet als soortgelijk worden beschouwd;

Eiseres op hoofdeis stelt verder dat het publiek een verband zou leggen tussen beiden;

Voor de toepassing van de artikelen 2.20.1.c BVIE en 9.1.c EMVO is niet vereist dat door de graad van overeenstemming gevaar voor verwarring zou ontstaan in hoofde van het publiek;

Bepalend voor de vereiste van overeenstemming is het bestaan van een mogelijk verband dat tussen het teken en het merk kan worden gelegd (H.v.J. 23 oktober 2003 Adidas/Fitnessworld, Ing. Cons. 2003, 155);

Daarmee wordt bedoeld dat het teken het betrokken publiek op één of andere manier aan het merk doet denken;

De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband (zie H.v.J. 27 november 2008, Intel/Intelmarkt, zaak C 252/07);

Het bewijs moet worden geleverd dat door het (onrechtmatig) gebruik schade wordt geleden; De merkhouder, in casu eiseres op hoofdeis, moet derhalve bewijzen voorleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of aan de reputatie van het merk in de toekomst niet hypothetisch is (Ger. E.G. 25 mei 2005, T-67/04, IRDI 2005,468 Spa Monopole t.Spa-Finders -travel);

In casu gebruikt DIB het merk "DVV OsCar" al sedert 4 jaar;

Voor de vaststelling van zowel het bestaan van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk is daarenboven vereist dat een verband tussen het merk en het oudere merk wordt aangetoond;

In casu dient te worden vastgesteld dat er geen bewijs van schade wordt geleverd omdat het vereiste associatief verband , dat meebrengt dat er een band wordt toegeschreven tussen de ondernemingen, niet aanwezig is omdat hun respectieve werkterreinen (vermaak, filmindustrie, uitreiking van prijs als beloning voor prestatie in de filmindustrie) en anderzijds voor verweerster de financiële en

verzekeringssector geheel verschillend zijn;(zie in dezelfde zin Brussel, 26 oktober 2004, Ing. Cons. 2005,17 EUROSTAR 2000);

Er zal afbreuk aan het onderscheidend vermogen zijn wanneer, door het gebruik van het betwist teken, het merk niet langer in staat zou zijn om een onmiddellijke associatie op te roepen met de waren waarvoor het is ingeschreven en waarvoor het wordt gebruikt;

Het loutere bewijs dat het publiek een verband kan leggen tussen de beide tekens is evenwel geen voldoende bewijs van een gevaar voor afbreuk;

Afbreuk aan de reputatie van het merk bestaat wanneer de waren waarvoor het merk wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appeleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk vermindert(Ger. E.G. 25 mei 2005 T-67/04 IRDI 2005, 468(Spa monopole t. Spa-finders travel, Mons 25 juni 2006, Ing. Cons. 2006, 357: le meridien);

Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet aldus worden begrepen dat het gevallen omvat waarin duidelijk sprake is van exploitatie van en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan ;

Indien geen van deze vormen van schade kan worden aangetoond moet de vordering op grond van artikel 2.20.1.c worden afgewezen(Brussel, 19 november 2004, Ing. Cons. 2005, 275: GLICO voor resp breigoed en ijswaren; Brussel 26 oktober 2004, Ing. Cons. 2005,17:Eurostar voor resp. treinvervoerdiensten en exploitatie van garage; Brussel, 3 januari 2003, Ing. Cons. 2005,250: Match 3 voor resp. schoenen en scheermesjes);

Een loutere theoretische kans op schade is niet voldoende;

Toegepast op huidige zaak, dient te worden vastgesteld dat eiseres op hoofdeis geenszins enige potentiële schade bewijst;

Zij toont niet aan nadeel of schade te hebben ondervonden van het gebruik door verweerster op hoofdeis sedert 2004 van het merk "DVV OsCar" of van het teken "Oscar" alleen;

Het merk "Oscar" wordt immers door verweerster op hoofdeis slechts gebruikt voor het spaarsysteem/korting in haar verzekeringscontracten voor de voorbeeldige chauffeur die geen ongevallen veroorzaakt, buiten elke prijsuitreiking om;

De vordering vanwege eiseres op hoofdeis, in zoverre deze gesteund is op artikelen 2.20.1.c BVIE en artikel 9.1.c EMVO komt derhalve ongegrond voor;

Voor wat betreft de gestelde inbreuk op de artikelen 94/3, 94/5 en 94/6 WHPC

Eiseres op hoofdeis verwijt verweerster parasitaire mededinging;

Er is sprake van aanhaking wanneer een verkoper de faam van een andere verkoper uitbuit zonder verwarring te stichten en zonder diens verdiensten omlaag te halen;

Dergelijke parasitaire mededinging is onrechtmatig wanneer de aanhaker rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen van een andere verkoper;

Bij de beoordeling moet met volgende omstandigheden rekening worden gehouden:

- de gekopieerde prestatie waarvoor bescherming wordt gevraagd, moet de vrucht zijn van creatieve inspanningen of investeringen van een voldoende belangrijkheid
- de gekopieerde prestatie moeten economische waarde hebben
- diegene die kopieert of imiteert, moet een rechtstreeks voordeel putten uit de inspanningen en investeringen van de anderen en
- de namaker heeft zelf niet de minste creatieve inspanningen geleverd om zijn prestatie te onderscheiden van die van de andere verkoper;

Het merk van verweerster op hoofdeis bevat de term "car"(in OsCar) die verwijst naar het Engelse woord "Car"(vertaling: auto), als een verwijzing naar de dienst waarvoor zij haar merk gebruikt, met name een spaarsysteem voor de voorbeeldige chauffeur;

Zij heeft geïnvesteerd in een eigen logo en heeft inspanningen geleverd om haar prestatie te onderscheiden van die van eiseres op hoofdeis;

Zij heeft haar spaarsysteem gepromoot; DIB werd overigens voor dit spaarsysteem beloond met een prijs voor innovatie in de verzekeringssector;

Gelet op de totaal verschillende diensten die door beide ondernemingen worden geleverd, kan DIB geen rechtstreeks voordeel putten uit de inspanningen en investeringen van eiseres op hoofdeis;

De vordering vanwege eiseres op hoofdeis komt derhalve, in zoverre deze gesteund is op de artikelen 94/3, 94/5 en 94/6 WHPC, tevens ongegrond voor;

OM DEZE REDENEN,

Rechtdoende op tegenspraak, alle andere en strijdige besluiten verwerpend,

Wij, Ilse LEUS, ondervoorzitter bij de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend in openbare terechtzitting van de vorderingen tot staking zaal E van de rechtbank van koophandel te Brussel, in vervanging van de wettelijk belette Voorzitter, bijgestaan door mevrouw VANDEN EYCKEN, griffier,

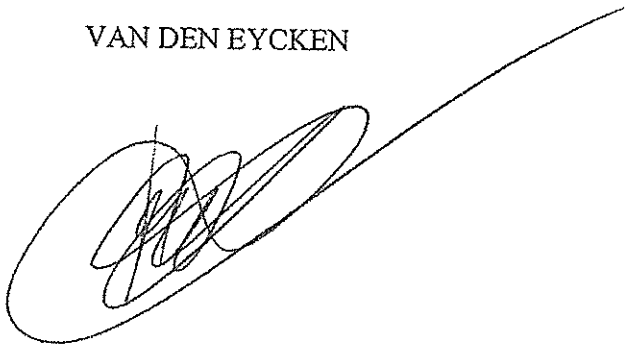
Verklaren de vorderingen vanwege THE ACADEMY OF MOTION PICTURE
ARTS AND SCIENCES opzichts de NV DEXIA INSURANCE BELGIUM
ontvankelijk doch ongegrond;

Verklaren de tegeneis vanwege de NV DEXIA INSURANCE BELGIUM
opzichts THE ACADEMY OF MOTION PICTURE AND SCIENCES tevens
ontvankelijk doch ongegrond;

Veroordelen eisende partij tot de kosten van het geding, enkel nuttig begroot in
hoofde van verweerster op de rechtsplegingsvergoeding van 1.200 EUR;

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare zitting van de vorderingen tot
staking van 24 -05- 2009

VAN DEN EYCKEN

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

LEUS

A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded initial 'L' followed by several smaller, connected loops.