
HOF VAN BEROEP BRUSSEL 23 JUNI 2015

INTELLECTUELE EIGENDOM

Merken – Gemeenschapsmerk – Gebruik voor waren – Identieke tekens met onbeduidende verschillen – Functies van het merk – Verwarringsgevaar – Schadevergoeding – Schadeposten – Kwade trouw

Het gebruik van tekens op de gecommercialiseerde waren in relatie tot deze waren en ter onderscheiding ervan ten opzichte van deze van andere ondernemingen is een gebruik als merk.

Vertonen de aangevochten tekens geen verschillen met het merk of hoogstens verschillen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, dient tot gelijkheid tussen teken en merk te worden besloten.

Het gebruik van deze tekens voor dezelfde waren door ondernemingen met concurrerende activiteiten en eenzelfde doelpubliek doet afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie of het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen de wezenlijke functie van dit merk is. Er is immers verwarring ontstaan bij het relevante publiek.

Een zwak onderscheidend vermogen van een merk sluit het gevaar voor verwarring niet uit gelet op de onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en kan worden gecompenseerd door de grote mate van overeenstemming tussen de merken en de gebruikte tekens en de gelijkheid van de waren waarop zij betrekking hebben.

De merkinbreuken die worden vastgesteld zijn begaan te kwader trouw nu partijen jaren samen zaken hebben gedaan en de merkhouders de gebruikelijke leverancier was van de inbreukmaker. Bij kwade trouw is de vordering tot afdracht van winst principieel gegrond.

Een mogelijkheid om ten titel van schadevergoeding de gederfde winst te bepalen is de inbreukmakende massa te vermenigvuldigen met de winstmarge. Bij gebrek aan gegevens die een exacte bepaling van de schade door schending van de exclusiviteit en aantasting door verwatering mogelijk maken, wordt een bedrag ex aequo et bono vastgesteld.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Marques – Marque communautaire – Usage pour des produits – Signes identiques présentant des différences insignifiantes – Fonctions de la marque – Risque de confusion – Dommages et intérêts – Eléments du dommage – Mauvaise foi

Constitue un usage d'un signe pour des produits, l'usage de ce signe sur les produits et en relation avec les produits commercialisés et pour distinguer les produits propres de ceux d'autres entreprises.

Si les signes litigieux ne présentent pas de différences avec la marque ou tout au plus des différences tellement infimes qu'elles peuvent échapper à l'attention du consommateur moyen, il y a lieu de constater l'identité entre le signe et la marque.

L'usage de ces signes pour les mêmes produits par des entreprises ayant des activités concurrentes et ciblant le même public porte atteinte à la fonction d'origine ou au pouvoir distinctif de la marque, ce qui constitue la fonction principale de cette marque. Un risque de confusion naît au sein du public pertinent.

Le pouvoir distinctif faible d'une marque n'exclut pas le risque de confusion vu l'interdépendance des facteurs à prendre en considération et peut être compensé par le degré élevé de ressemblance entre les marques et les signes utilisés ainsi que par l'identité des produits auxquels ils ont trait.

Les atteintes à la marque constatées ont été commises de mauvaise foi maintenant que les parties ont fait des affaires ensemble pendant des années et que le titulaire de la marque était le fournisseur habituel de celui qui a porté atteinte à la marque. En cas de mauvaise foi la demande en reddition de bénéfices est en règle fondée.

Une possibilité pour déterminer le dommage résultant du bénéfice manqué est de multiplier la masse par la marge bénéficiaire. A défaut de données permettant de déterminer de manière exacte le dommage subi par l'atteinte portée à l'exclusivité et par la dilution, il y a lieu de déterminer un montant ex aequo et bono.

Vlisco BV / L. Lemaire (curator BVBA Bethel)

Zet.: B. Lybeer, C. Van Santvliet en E. Herregodts (raadsheren)

Pl.: Mrs. Th. Van Innis en J. Buyse

Zaak: 2011/AR/1126

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 14 januari 2011 werd uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Brussel.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig voor appellante neergelegd ter griffie van het hof op 9 mei 2011. Het is regelmatig naar de vorm.

I. De vorderingen van de partijen voor de eerste rechter

1. De vordering van de vennootschap naar Nederlands recht BV Vlisco, hierna “Vlisco” strekte ertoe:

– Bethel te horen veroordelen tot de staking van het gebruik van de aangevochten tekens voor textiel, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per eenmalige daad van gebruik in strijd met dit bevel;

– te horen vaststellen dat Bethel handelt in strijd met de artikelen 94/6, § 1, 2° en 94/3 van de wet handelspraktijken door stoffen te verdelen onder de vermelding “WAX”, al dan niet in combinatie met andere vermeldingen, voor stoffen die geen waxstoffen zijn;

– Bethel te horen veroordelen tot de staking van voornoemde praktijk onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per yard stof die zij in strijd met dit verbod zou verdelen;

– Bethel te horen veroordelen om aan Vlisco een schadevergoeding te betalen van 690.600 EUR, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten aan de wettelijke rentevoet, vanaf de inleidende dagvaarding;

– te horen verklaren dat Bethel de merkinbreuken te kwader trouw pleegde en Bethel dienvolgens te horen veroordelen tot betaling aan Vlisco van een bedrag van 193.368 EUR, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten aan de wettelijke rentevoet vanaf de inleidende dagvaarding;

– de vernietiging op kosten van Bethel te horen bevelen van de zich nog in haar bezit bevindende stoffen met de aangevochten tekens of misleidende vermeldingen;

– Bethel te horen veroordelen in de kosten van het geding, de kosten van het beslag inzake namaak inbegrepen.

2. Bethel verzocht de eerste rechter om:

– de vordering van Vlisco onontvankelijk te verklaren, minstens ongegrond en haar te veroordelen in de kosten;

– te bevelen dat alle door de gerechtsdeskundige verzegelde, in beslag of bewaring genomen stoffen aan Bethel dienen te worden teruggegeven, op straffe van de verbeurte van een dwangsom van 5 EUR per stuk stof en per dag, vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;

– Vlisco te veroordelen in de kosten van het geding.

II. De bestreden beslissing

3. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter:

– de vordering van Vlisco ontvankelijk doch ongegrond verklaard;

– de tegenvordering ontvankelijk en gegrond verklaard;

– gezegd dat de deskundige de verzegelde, in beslag of in bewaring genomen stoffen in uitvoering van de op 11 juli 2008 door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel gewezen beschikking, aan Bethel dienen te worden vrijgegeven binnen de 7 dagen na de betekening van het vonnis op straffe van een dwangsom van 5 EUR per stuk stof en per dag vertraging;

– Vlisco veroordeeld in de kosten, begroot op 10.000 EUR (rechtsplegingsvergoeding) in hoofde van Bethel.

III. De vorderingen van de partijen voor het hof

4. Vlisco verzocht het hof om:

– het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;

– het bestreden vonnis te vernietigen, en vervolgens:

– Bethel te veroordelen tot de staking van het gebruik van de aangevochten tekens voor textiel, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per eenmalige daad van gebruik in strijd met dit bevel;

– vast te stellen dat Bethel handelt op misleidende wijze door gebruik te maken van de soortnaam “wax” voor stoffen;

– Bethel te veroordelen tot de staking van voornoemde praktijk onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per yard stof die zij in strijd met dit verbod onder de naam “wax” zou verdelen terwijl de betrokken stof niet volgens het wax-procedé is bedrukt;

– Bethel te horen veroordelen om aan Vlisco een schadevergoeding te betalen van 690.600 EUR, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten aan de wettelijke rentevoet, vanaf de inleidende dagvaarding;

– te horen zeggen dat Bethel de merkinbreuken te kwader trouw pleegde en Bethel dienvolgens te veroordelen tot betaling aan Vlisco van een bedrag van 193.368 EUR, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten aan de wettelijke rentevoet vanaf de inleidende dagvaarding;

– de vernietiging te bevelen van de zich nog in het bezit van Bethel bevindende stoffen met de aangevochten tekens;

– dienaangaande te zeggen dat de vernietiging zal dienen plaats te vinden binnen de 2 maanden na de uitspraak van het arrest van het hof, door een gespecialiseerde onderneming, naar keuze van Vlisco en in het bijzijn van een door Vlisco aangewezen gerechtsdeurwaarder, één en ander op kosten van Bethel, alle kosten zijnde invorderbaar op eenvoudig vertoon van de facturen;

– Bethel te veroordelen in de kosten van het geding, de kosten van het beslag inzake namaak inbegrepen.

5. Bethel verzocht het hof:

– in hoofdorde, de behandeling van de zaak op te schorten in afwachting van de teruggave door de raadsman van Vlisco

van de specimen van de stoffen die de stukken nrs. 9 en 10 uitmaken van de bundel van Bethel;

– het hoger beroep van Vlisco ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;

– Vlisco te veroordelen in alle kosten van het geding, de rechtsplegingsvergoeding van 11.000 EUR per aanleg inbegrepen.

IV. De relevante feiten

6. De vennootschap naar Nederlands recht Vlisco BV, die in 1846 werd opgericht, beschrijft zichzelf als van oudsher de belangrijkste fabrikant en verdeler van de zogenaamde “waxstoffen” of “waxprints”.

Waxstoffen zijn traditioneel met kleurrijke Afrikaanse motieven bedrukt. Ze zijn hoofdzakelijk bestemd voor de zwart-Afrikaanse markt. Er bestaat geen betwisting tussen partijen over het feit dat de *in casu* relevante industrie, handelaars en afnemers onder waxstoffen, stoffen begrijpen die volgens een bijzonder procedé, het zogenaamde “waxprocedé”, worden vervaardigd.

Dit bijzondere procedé, dat ambachtelijk, arbeidsintensief en zodoende duur is, houdt in dat:

– eerst op beide zijden van een witte katoenen doek met behulp van een reservemiddel was of hars het negatief van een dessin wordt aangebracht;

– vervolgens de stof wordt gedompeld in een verfbad (bv. indigo) waarbij de verf zich slechts zal hechten aan die delen van de stof die niet zijn bedekt met het reservemiddel, zodanig dat het dessin op de stof tevoorschijn komt in de te verven kleur;

– vervolgens de stof wordt gewassen, zodat de stof (soms eerst gedeeltelijk) van het reservemiddel wordt ontdaan;

– vervolgens de andere kleur(en) die het dessin vereis(t)(en) (achtereenvolgens) (handmatig of mechanisch) met blokken op de stof word(t)en gedrukt;

– ten slotte het desgevallend nog aanwezige reservemiddel wordt verwijderd.

Het toepassen van bovenvermeld procedé heeft onder meer tot gevolg dat op het doek dunne, onregelmatige aderen te zien zijn, die ontstaan doordat de eerst aangebrachte verf op sommige plaatsen door scheurtjes door de harslaag dringt.

Het bovenstaande leidt ertoe dat ieder doek “uniek” is, hetgeen volgens Vlisco de aantrekkingskracht ervan uitmaakt.

Een “wax” zou een zeer gegeerd luxeproduct zijn dat niet elke Afrikaanse vrouw zich voor dagelijks gebruik kan veroorloven.

Er worden door andere producenten dan Vlisco goedkopere stoffen aangemaakt met soortgelijke Afrikaanse motieven, die niet volgens het waxprocedé zijn bedrukt.

Vlisco, die in Nederland is gevestigd, heeft enkele filialen in Afrika. Volgens haar heeft zij slechts één concurrent in Europa, met name de Britse onderneming ABC.

7. Ter aanduiding en onderscheiding van de waxstoffen die van haar onderneming afkomstig zijn, gebruikt Vlisco woord- en beeldmerken.

Voor haar waxstoffen van de grootste kwaliteit (super-waxstoffen) gebruikt Vlisco onder meer het hieronder afgebeelde beeldmerk dat op elk stuk stof, waarvan de lengte traditioneel 12 yard bedraagt, als blikvanger centraal wordt aangebracht.



Dit beeldmerk, ook wel “staartetiket” genoemd, werd op naam van Vlisco op 31 januari 2402 ingeschreven als Gemeenschapsmerk onder het nummer 000776719 voor onder meer textielproducten.

Vlisco gebruikt de soortnaam “wax” ter aanduiding van de aard van de door haar vervaardigde en verdeelde stoffen.

8. De BVBA Bethel, failliet verklaard, voert aan dat zij sedert haar oprichting in 1988 actief was in de verkoop van stoffen bedrukt volgens het waxprocedé.

Haar winkel was gevestigd aan de Waversesteenweg te Elsene, met name in de zogenaamde “Matonge”-wijk, zijnde een wijk van Brussel waar zeer veel zwart-Afrikanen of mensen van zwart-Afrikaanse origine wonen en/of samenkomen.

Vlisco was oorspronkelijk de belangrijkste leverancier van Bethel.

Ingevolge conflicten tussen beiden in 2001, weigerde Vlisco Bethel nog langer te beleveren.

Bethel liet zich sedertdien door derden bevoorraden.

9. Vlisco stelde in juni 2008 vast dat Bethel stoffen te koop aanbood die telkens waren voorzien van één van de 9 etiketten die op de bladzijden 3 en 4 van de conclusie van Vlisco

zijn afgebeeld en die genummerd zijn 1 tot en met 9. Het betrof eveneens “staartetiketten”.

Al deze etiketten werden door Bethel centraal aangebracht op de door haar te koop aangeboden stoffen bedrukt met Afrikaanse motieven en met een lengte van 12 yard.

Volgens Vlisco ging het om flagrante merkinbreuken.

10. Bij beschikking van 11 juli 2008 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel werd Vlisco gemachtigd om te laten overgaan tot een beslag inzake namaak (beschrijvende en beslagmaatregelen).

Het beslag inzake namaak vond plaats op 15 juli 2008.

11. De bij beschikking d.d. 11 juli 2008 aangestelde deskundige legde op 3 februari 2009 zijn verslag neer. Hieruit blijkt dat:

- Bethel op de dag van de beschrijvende werkzaamheden 229 stuks van elk 12 yard, voorzien van telkens één van de hierboven afgebeelde staartetiketten, in voorraad had;
- voornoemde stoffen te koop werden aangeboden aan 15 EUR per stuk, terwijl ze door Bethel waren aangekocht aan 1 USD per stuk van haar Thaise leverancier Supachok intertrade Ltd.;
- Bethel sinds december 2006 van deze leverancier 14.041 stuks van deze stoffen had afgenomen;
- al deze stoffen de aanduiding “wax” droegen, alsof het om waxstoffen ging.

Vlisco voert aan dat door haar werd vastgesteld dat de litigieuze stoffen niet waren bedrukt volgens het waxprocedé. Het ging volgens haar om “normaal” bedrukte stoffen.

12. Op 5 maart 2009 werd ten verzoeken van Vlisco de inleidende dagvaarding aan Bethel betekend.

V. Beoordeling

Artikel 9, 1., a) GMV

13. Wat de staartetiketten betreft die afgebeeld zijn onder de nummers 1 tot en met 4 op bladzijden 3 en 4 van de conclusie van Vlisco, beroept deze zich tegen Bethel op artikel 9, 1., a) van verordening EG 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, hierna GMV.

Bethel betwist dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan een merkinbreuk. Zij voert aan dat zij de aangevochten tekens niet als merk heeft gebruikt. Daarenboven zou er geen sprake zijn van identiteit tussen het merk waarop Vlisco zich beroept en de aangevochten tekens.

14. Het hof oordeelt op grond van de door haar gedane vaststellingen, onder meer aan de hand van de neergelegde stukken, waaronder het verslag opgesteld naar aanleiding van het beslag inzake namaak, dat de gelaakte tekens door Bethel werden gebruikt als merk.

Het Hof van Justitie overwoog:

“Voorts is volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in diër voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden.” (HvJ 29 september 1998, C-39/97, Canon, punt 28).

Het hangt af van de feitelijke context of een teken niet alleen een loutere eigenschap is van een product, dan wel een teken in relatie tot de waar of dienst waarvoor het gebruikt wordt (HvJ 6 mei 2003, C-104/01, Libertel Groep / Benelux-Merkenbureau, Jur. 2003, p. I-03793, punt 27).

Bij de beoordeling dient uitgegaan te worden van het relevante publiek, met name *in casu* de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren, met name de waxstoffen beschreven in het feitenrelaas.

Uit de neergelegde stukken kan niet opgemaakt worden dat Bethel de aangevochten (staart)tekens louter gebruikte als versiering, ter beschrijving van de waren, om hun kenmerken of hun bestemming aan te duiden (*cf. infra*) zonder dat daarbij enige “betekenis” aan de aangevochten tekens kan worden toegeschreven. Uit de neergelegde stukken blijkt integendeel dat de aangevochten tekens door Bethel gebruikt werden in relatie tot de waren die zij verhandelde, met name stoffen, en dat zij deze tekens gebruikte ter onderscheiding van haar stoffen van deze van andere ondernemingen.

Bethel kan geen nuttig argument putten uit de tekens (opschriften) die aangebracht waren op de rand (“la lisière”) van de door haar verkochte stoffen. Deze tekens werden immers, in tegenstelling tot wat het geval was met de aangevochten tekens, nooit op prominente wijze afgebeeld op de te koop aangeboden stoffen of minstens op een wijze die duidelijk maakte in hoofde van het relevante publiek dat deze tekens gehanteerd werden om de waren te onderscheiden van deze van andere ondernemingen.

Het hof oordeelt dat voldoende vaststaat dat het gebruik dat Bethel gemaakt heeft van de gelaakte (staart)tekens op de door haar gecommercialiseerde stoffen die door de deskundige ter gelegenheid van het beslag inzake namaak bij haar werden aangetroffen, wel degelijk een gebruik als merk betrof.

15. De cumulatieve voorwaarden die dienen vervuld te zijn opdat Vlisco zich op artikel 9, 1., a) GMV kan beroepen, zijn de volgende:

- het aangevochten teken wordt gebruikt in het economisch verkeer;
- het aangevochten teken is gelijk aan het merk;

– het aangevochten teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als deze waarvoor het merk werd ingeschreven;

– het gebruik van het aangevochten teken doet afbreuk of dreigt afbreuk te doen aan één van de functies van het merk.

Dat de eerste en derde voorwaarde vervuld zijn, wordt door Bethel niet betwist. Hoe dan ook stelt het hof vast dat de gelaakte tekens door Bethel gebruikt werden in het economisch verkeer, voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk waarop Vlisco zich beroept, werd ingeschreven.

Bethel betwist de gelijkheid tussen het ingeroepen merk en het aangevochten teken.

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

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet in haar geheel worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJ 20 maart 2003, *LTJ Diffusion / Sadas Vertraubet*, C-291/00, punt 52).

Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ 20 maart 2003, *LTJ Diffusion / Sadas Vertraubet*, C-291/00, punt 54).

Voor wat betreft de vraag wat de onbeduidende verschillen zijn die aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, moet uitgegaan worden van de perceptie van het ter zake relevante publiek. Het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangeboden (HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH*, punt 26, *in fine*). Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn (HvJ 22 juni 2006, C-25/05 P, *Storck / BHIM, Jur.*, p. I-5719, punt 25; HvJ 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, *Procter & Gamble / BHIM, Jur.*, p. I-5173, punt 33). Het aandachtsniveau van de consument is in dit geval lager dan bij de aankoop van duurzame goederen die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt (HvJ 12 januari 2006, *Claude Ruiz-Picasso e.a. / BHIM*, C-361/04 P, *Jur.*, p. I-643, punten 40 en 41; Ger.EU 10 oktober 2007, T-460/05, *Bang & Olufsen / BHIM, Jur.*, p. II-4207, punt 33; Ger.EU 23 september 2009, T-391/06,

Arcandor / BHIM – dm drogerie markt (S-HE), *Jur.* 2009, p. II-167, punt 29).

Wat de gemiddelde consument betreft en het aandachtsniveau daarvan, heeft het hof reeds vastgesteld dat de waren waarover het *in casu* gaat, stoffen zijn bedrukt met Afrikaanse motieven volgens het waxprocédé.

In overweging genomen hetgeen voorafgaat, oordeelt het hof dat de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een normaal aandachtsniveau heeft.

De beweerde, doch in elk geval niet bewezen, hoge prijs waaraan de betrokken waren *in casu* verhandeld worden door Vlisco, doet daar *in casu* niets aan af.

Wat de identiteit betreft tussen de gelaakte tekens zoals gebruikt door Bethel en het merk van Vlisco, stelt het hof ter gelegenheid van een vergelijking vast dat er ofwel geen visuele of auditieve verschillen zijn, ofwel verschillen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

Vlisco's Gemeenschapsmerk en voornoemde aangevochten tekens worden immers gekenmerkt door:

– dezelfde contouren of algemene vormgeving;

– dezelfde golvende en cirkelvormige met de achtergrond contrasterende lijnen in het bovengedeelte van het etiket en dezelfde rechte met de achtergrond contrasterende lijnen in het ondergedeelte van het etiket, dit alles in dezelfde kleurencombinatie, met name een groene achtergrond en de contrasterende lijnen en letters in goudkleur;

– dezelfde compositie in het bovengedeelte met, van binnen naar buiten, een beeld dat alludeert aan een schittering, twee identieke opschriften in, respectievelijk, boven- en onderhelft gescheiden door sterren en gedraaid rond het centrale beeld en, daarrond nog twee zeer gelijkende opschriften, eveneens respectievelijk in de boven- en onderhelft en in kleinere letters;

– de vermelding “super-wax” op de twee delen van de staart, op het ene deel van onder naar boven en op het andere deel van boven naar onder.

Gelet op hetgeen voorafgaat, besluit het hof dat de aangevochten tekens gebruikt door Bethel in hun geheel beschouwd in vergelijking met het Gemeenschapsmerk van Vlisco geen verschillen vertonen of hoogstens verschillen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheid van de vergeleken tekens en het merk.

Het kan niet redelijk betwist worden dat Bethel door middel van het gebruik van de aangevochten tekens afbreuk heeft gedaan aan minstens één van de functies van het merk, met name de herkomstaanduidingsfunctie daarvan.

Het is *in casu* voldoende aannemelijk dat het aangevochten gebruik door Bethel afbreuk heeft gedaan aan de herkomst-aanduidingsfunctie of het onderscheidend vermogen van het merk van Vlisco, hetgeen de wezenlijke functie van dit merk is. Het is immers, gelet op alle concrete omstandigheden van de zaak, waaronder het gegeven dat de beide partijen actief zijn in de verkoop van stoffen bestemd voor een zwart-Afrikaans publiek of een publiek van zwart-Afrikaanse oorsprong, en in die mate concurrerende activiteiten hebben en dat de aangevochten tekens door Bethel gebruikt werden voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk van Vlisco werd ingeschreven en gebruikt, voldoende aannemelijk dat het economisch gedrag van het relevante publiek is gewijzigd, omdat dit er ingevolge het gelaakte gebruik van is uitgegaan dat de waren die Bethel te koop aanbood onder de aangevochten staarttekens, waren zijn die afkomstig zijn van Vlisco of een met haar economisch verbonden onderneming, zodat er in hoofde van het relevante publiek met andere woorden verwarring is ontstaan (“confusion in their minds”, vertaling: “verwarring in hun hoofd”, HvJ 14 november 2013, C-383/12 P, *Environmental Manufacturing / OHIM*, punt 37, www.curia.europa.eu). Aldus is *in casu* voldoende aannemelijk dat er sprake is van verwatering van het merk van Vlisco. Dit merk is immers minder geschikt geworden om de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van een aan dit merk overeenstemmend teken de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet.

16. Het hof besluit dat aangezien alle toepassingsvoorwaarden daartoe vervuld zijn, Vlisco zich nuttig kan beroepen op artikel 9, 1., a) GMV wat de gelaakte tekens betreft.

Artikel 9, 1., b) GMV

17. Wat de staartetiketten betreft die afgebeeld zijn onder de nummers 5 tot en met 9 op bladzijde 4 van de conclusie van Vlisco, beroept deze zich tegen Bethel op artikel 9, 1., b) GMV.

Bethel betwist dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan een merkinbreuk. Zij voert aan dat er geen sprake is van verwarring of gevaar voor verwarring. In dit verband laat zij gelden dat het door Vlisco ingeroepen merk een zwak onderscheidend vermogen heeft.

18. Opdat Vlisco zich nuttig op artikel 9, 1., b) GMV kan beroepen, moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

- het litigieuze teken wordt in het economisch verkeer gebruikt (hierover bestaat er geen betwisting);
- de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven zijn dezelfde of soortgelijk aan de waren of diensten waarvoor het litigieuze teken wordt gebruikt;

– het litigieuze teken is gelijk aan of stemt overeen met het merk;

– hierdoor bestaat verwarringsgevaar, in houdende associatiegevaar.

Er bestaat geen betwisting over dat de aangevochten tekens gebruikt worden in het economisch verkeer, voor zelfde waren als deze waarvoor het ingeroepen merk werd ingeschreven en wordt gebruikt.

Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, p. I-5507, punt 29 en 22 juni 1999; C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & C GmbH, Jur.*, p. I-3819, punt 17).

Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, *met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval* (HvJ 11 november 1997, C-251/95, *Sabel, Jur.*, p. I-6191, punt 22 en arresten *Canon*, punt 16 en *Lloyd Schuhfabrik Meyer & C° GmbH*, punt 18).

Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (*Canon*, punt 17). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in punt 8 van de considerans van GMV, waarin wordt verklaard dat het begrip “overeenstemming” dient te worden uitgelegd in samenhang met het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

Met het oog op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet er mee rekening worden gehouden dat de gemiddelde consument van de betrokken waren wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Ook moet rekening worden gehouden met het gegeven dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Tevens moet in aanmerking worden genomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang de soort waren of diensten waarom het gaat (*cf.* “*Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers*

rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest.” (HvJ 12 januari 2006, C-361/04, *Picasso / OHIM-Daimler-Chrysler*, punt 40).

Hiervoor werd reeds beschreven wat *in casu* het relevante publiek is en het aandachtsniveau daarvan.

Teneinde, vanuit het oogpunt van het hiervoor bepaalde relevante publiek, de mate van overeenstemming te bepalen tussen het merk van Vlisco en de aangevochten tekens zoals door Bethel gebruikt, dient men de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming daartussen te bepalen en na te gaan welk belang dient te worden gehecht aan elk van deze verschillende elementen, rekening houdend met de categorie van de betrokken waren of diensten, alsook met de omstandigheden waarin zij in het economisch verkeer worden gebracht (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH*, reeds aangehaald, punt 27; HvJ 27 april 2006, C-235/05, *L'Oréal / BHIM, Revlon*, punt 40).

Wat de vergelijking betreft tussen de aangevochten tekens en het merk van Vlisco, stelt het hof het volgende vast:

Algemeen gesproken vertonen de woordelementen in de aangevochten tekens een ondergeschikte rol. Het gaat derhalve niet om dominante visuele elementen. Het is onwaarschijnlijk dat de aangevochten tekens en het ingeroepen merk door hun woordelementen zullen worden aangeduid.

Wat de visuele vergelijking betreft, stelt het hof voor het overige het volgende vast:

Het aangevochten teken nummer 5 heeft:

- dezelfde contouren als deze van het merk van Vlisco;
- dezelfde golvende en cirkelvormige met de achtergrond contrasterende lijnen in het bovengedeelte van het etiket;
- dezelfde rechte met de achtergrond contrasterende lijnen in het ondergedeelte van het etiket;
- dezelfde compositie in het bovengedeelte met, van binnen naar buiten, een beeld dat alludeert aan een schittering (zon bij het merk; diamanten in het aangevochten teken), twee opschriften in, respectievelijk, boven- en onderhelft gescheiden door twee sterren en gedraaid rond het centrale beeld en, daarrond nog twee opschriften ook respectievelijk in de boven- en onderhelft en in kleinere letters;
- de vermelding “super-wax” op het bovengedeelte op dezelfde plaats als bij het merk;
- de vermelding “super-wax” op de twee delen van de staart en, net zoals bij het merk, op het ene deel van onder naar boven en op het andere deel van boven naar onder.

De aangevochten tekens nummers 6, 7, 8 en 9 hebben:

– zeer gelijkende contouren, zijnde deze van een staartetiket met een cirkelvormig bovengedeelte en een staart in twee delen;

– met de achtergrond contrasterende lijnen en opschriften en dit alles in exact dezelfde kleurencombinatie als bij het merk van Vlisco, t.t.z. een groene achtergrond en de contrasterende lijnen en letters in goudkleur;

– een gelijkaardige compositie in het bovengedeelte bestaande uit verschillende cirkelvormen waaronder tekst;

– de vermelding “super-wax”, “superpuiss@nce wax” of “super elegance wax” of “superwax billion@re” op één of beide delen van de staart en, net zoals bij het merk, op het ene deel van onder naar boven en op het andere deel van boven naar onder.

De visuele gelijkenissen tussen het door Vlisco ingeroepen merk en de aangevochten tekens nummers 5, 6, 7, 8 en 9 zijn zodoende zeer uitgesproken.

De kleine verschillen in de bewoordingen op het merk en de aangevochten tekens onder nummers 5, 6, 7, 8 en 9 kunnen daar geen afbreuk aan doen, nu dit slechts van op kleine afstand kan worden gepercipieerd en, bovendien, deze bewoordingen geen deel uitmaken van het onvolmaakte beeld dat bij het publiek achterblijft.

Aan de hand van hetgeen voorafgaat, komt het hof tot de vaststelling dat er een grote mate aan visuele overeenstemming bestaat tussen het merk van Vlisco en de aangevochten tekens gebruikt door Bethel.

Bethel kan *in casu* geen nuttig argument putten uit het gering onderscheidend vermogen van het merk van Vlisco.

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

Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is verleend, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek.

In casu oordeelt het hof dat het door Vlisco ingeroepen merk een zwak onderscheidend vermogen heeft.

Een zwak onderscheidend vermogen sluit *in casu* (gevaar voor) verwarring in de zin van artikel 9, 1., b) GMV echter niet uit, gelet op de onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren waarvan hiervoor sprake. Het zwak onderscheidend vermogen van het merk van Vlisco wordt gecompenseerd door de grote mate van overeenstemming tussen de merken en de gebruikte tekens en de gelijkheid van de waren waarop zij betrekking hebben.

Bethel kan evenmin een nuttig argument putten uit de bewering dat de inbreukmakende stoffen in andere rekken in haar winkel te koop werden aangeboden en dat de herkomst van

de waren daarop was aangeduid. Dit neemt immers niet weg dat op de waren zelf de inbreukmakende tekens waren aangebracht.

In casu kon het relevante publiek menen dat de door Bethel te koop aangeboden waren van de onderneming van Vlisco afkomstig waren of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen.

19. Het hof besluit dat aangezien alle toepassingsvoorwaarden daartoe vervuld zijn, Vlisco zich nuttig kan beroepen op artikel 9, 1., b) GMV wat de gelaakte tekens betreft.

De beweerde kwade trouw van Bethel ter gelegenheid van de merkinbreuk

20. Bethel kan zich niet alleen niet nuttig beroepen op haar beweerde gebrek aan kennis van het bestaan van het door Vlisco ingeroepen merk, daarenboven kan uit de concrete omstandigheden van deze zaak enkel besloten worden dat zij te kwader trouw was bij het begaan van de merkinbreuken die in haren hoofde werden vastgesteld.

Bethel en Vlisco hebben immers jaren samen zaken gedaan, aangezien Vlisco de gebruikelijke leverancier van Bethel was, van 1988 tot 2001.

Hoewel het merk van Vlisco slechts in januari 2002 werd ingeschreven, kan Bethel niet redelijk voorhouden dat zij het door Vlisco ingeroepen merk niet kende, aangezien zij zeer vertrouwd was met de producten van Vlisco, zijnde één van de weinige fabrikanten van waxstoffen in de EU.

Het misleidende karakter van het gebruik van de soortnaam "wax"

21. Vlisco legt een verslag neer dat opgesteld werd door een door haar gelaste ingenieur, die een aantal stalen van de door Bethel als waxstoffen verkochte stoffen heeft onderzocht.

Hoewel dit verslag eenzijdig is, is de inhoud ervan onderbouwd en overtuigend. Dit verslag laat voldoende toe vast te stellen dat de stoffen die door Bethel als waxstoffen werden verkocht, niet volgens het waxprocedé (*cf.* het feitenrelaas) werden vervaardigd.

De prijs die Bethel bij de aankoop van deze stoffen aan haar leverancier betaalde (met name 1 USD per stuk stof van 12 yard, zoals kan afgeleid worden uit het verslag opgesteld in het kader van het beslag inzake namaak) bevestigt voldoende hetgeen voorafgaat. Het is immers niet redelijk denkbaar dat een waxstof die vervaardigd wordt door middel van het ambachtelijke procedé dat in het feitenrelaas beschreven werd, te koop zou worden aangeboden door de fabrikant daarvan aan de prijs van 1 USD per 12 yard.

Bethel kan, gelet op de prijs die zij voor de stoffen betaalde aan haar leverancier, niet redelijk voorhouden dat zij zich niet bewust was van het feit dat de stoffen die zij als waxstoffen te koop aanbood, in feite geen waxstoffen waren.

Het hof besluit dat Bethel, door stoffen als waxstoffen te verkopen, daar waar zij nochtans wist of minstens diende te weten dat het geen waxstoffen betrof, zich schuldig gemaakt heeft aan een inbreuk op artikel VI.105, 1°, a) WER (kenmerken van de waren, procedé van fabricage) en op artikel VI.104 WER.

De door Vlisco gevorderde schadevergoeding

22. Ter vergoeding van de merkinbreuken vordert Vlisco een schadevergoeding van 50 EUR per verdeeld stuk stof als *lucrum cessans* en *damnum emergens*.

In casu staat onder meer aan de hand van de vaststellingen opgenomen in het verslag van deskundige Huys aangaande de omvang van de merkinbreuk van Bethel, voldoende vast dat Vlisco als gevolg van deze merkinbreuk zowel winst heeft moeten derven en inkomsten is misgelopen (*lucrum cessans*) wegens de beschikbaarheid van inbreukmakende waren die door Bethel werden verhandeld en te koop aangeboden, als een verlies heeft geleden door de verwatering van haar merk, minstens door de inbreukmakende tekens onder nummers 1 tot en met 4 die hiervoor besproken werden (aantasting van het onderscheidend vermogen van het merk; *cf. supra*) en van de door haar door haar merk opgebouwde goodwill.

Een mogelijke wijze om de door Vlisco gederfde winst te bepalen, is de inbreukmakende massa te vermenigvuldigen met de winstmarge van Vlisco. De nodige gegevens ontbreken echter om over te gaan tot de bepaling van deze winstmarge.

Gelet op hetgeen voorafgaat, op de cijfermatige gegevens die meegedeeld werden aan deskundige Nuys en opgenomen werden in zijn verslag, en op de vaststelling dat Bethel op zich niet betwist dat zij 13.812 stuks aan inbreukmakende stoffen verkocht, overweegt het hof dat een winstmarge van 10 EUR per inbreukmakende stof, gelet op de aard daarvan, billijkheidshalve kan weerhouden worden. Het hof begroot zodoende *ex aequo et bono* de *lucrum cessans* van Vlisco op 138.120 EUR.

Wat het door Vlisco geleden verlies betreft, overweegt het hof dat de exclusiviteit van haar merk werd geschonden en dat het werd aangetast door verwatering.

Uit hoofde van dit verlies kan Vlisco aanspraak maken op een schadevergoeding die het hof *ex aequo et bono*, bij gebrek aan gegevens die een exacte bepaling ervan mogelijk maakt, vaststelt op een bedrag van 25.000 EUR.

De gevorderde afdracht van winst

23. Hiervoor werd reeds vastgesteld dat Bethel te kwader trouw heeft gehandeld. De vordering van Vlisco om Bethel te veroordelen tot afdracht van de door deze laatste gerealiseerde winst, is principieel gegrond.

De inkoopprijs van de inbreukmakende stoffen bedroeg 1 USD. Ze werden door Bethel verkocht aan de prijs van 15 EUR.

Ten onrechte begroot Vlisco de door Bethel aan de hand van de inbreukmakende stoffen gerealiseerde winst op 14 EUR per inbreukmakende stof, hetzij op een bedrag van 193.368 EUR.

Uit de door Bethel neergelegde jaarrekeningen blijkt dat zij relatief weinig winst genereerde, minstens dat zij niet de winst realiseerde die door Vlisco wordt voorgehouden.

Bij gebrek aan andere nuttige cijfers dan deze die blijken uit het deskundig verslag van de heer Huys en uit de jaarrekeningen van Bethel, begroot het hof de winst die door Bethel gerealiseerd werd aan de hand van de inbreukmakende waren en die zij dient af te dragen aan Vlisco *ex aequo et bono* op 25.000 EUR.

De door Vlisco gevorderde vernietiging van de inbreukmakende stoffen

24. Krachtens artikel 2.22, 1. BVIE kan Vlisco de vernietiging vorderen, op kosten van Bethel, van de inbreukmakende waren.

25. 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, rechtdoende na tegenspraak.

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Neemt akte van het feit dat meester Luc Lemaire in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van de BVBA Bethel het geding voortzet;

Verklaart het hoger beroep van de BV Vlisco ontvankelijk en gegrond;

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het de vorderingen van de partijen ontvankelijk verklaarde;

Opnieuw beslissend aangaande het meer gevorderde:

Verklaart de vordering van de BV Vlisco gegrond in de hierna bepaalde mate:

– veroordeelt de BVBA Bethel, failliet verklaard, tot de staking van het gebruik van de aangevochten tekens afgebeeld onder de nummers 1 tot en met 9 op de bladzijden 3 en 4 van de conclusie van de BV Vlisco, voor textiel, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per eenmalige daad van gebruik in strijd met dit bevel, ingaand vanaf de betekening van dit arrest;

– stelt vast dat de BVBA Bethel, failliet verklaard, handelt op misleidende wijze door gebruik te maken van de soortnaam “wax” voor stoffen;

– veroordeelt de BVBA Bethel, failliet verklaard, tot de staking van voornoemde praktijk onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per yard stof die niet volgens het waxprocedé is bedrukt en die zij in strijd met voormeld verbod onder de naam wax zou verdelen;

– veroordeelt de BVBA Bethel, failliet verklaard, om aan Vlisco te betalen de sommen van 138.120 EUR + 25.000 EUR + 25.000 EUR, te vermeerderen met vergoedende interesten aan de wettelijke rentevoet vanaf de betekening van de dagvaarding tot de datum van onderhavig arrest en vervolgens met moratoire interesten aan dezelfde rentevoet;

– beveelt de vernietiging van de zich nog in het bezit van de BV Bethel, failliet verklaard, bevindende stoffen met de aangevochten tekens;

– zegt voor recht dat de vernietiging zal dienen plaats te vinden binnen de 2 maanden na de betekening van dit arrest, in het bijzijn van een door de BV Vlisco aangewezen gerechtsdeurwaarder, één en ander op kosten van de BVBA Bethel, failliet verklaard, alle kosten zijnde invorderbaar op eenvoudig vertoon van de facturen;

Legt de kosten van de procedure in eerste aanleg en van de beroepsprocedure ten laste van het faillissement van de BVBA Bethel;

Stelt de kosten vast op 261,75 EUR (dagvaarding) + 10.000 EUR (rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg) + 186 EUR (verzoekschrift hoger beroep) + 11.000 EUR (rechtsplegingsvergoeding beroepsprocedure) + 4.492,82 EUR (beslag inzake namaak).

(...)