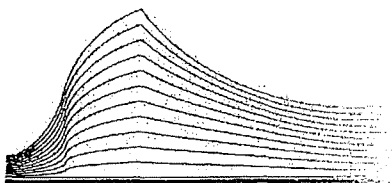



166981



Uitgifte

Repertoriumnummer 2024 / 2921
Datum van uitspraak 22 april 2024
Rolnummer 2022/AR/2044

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

 Niet aan te bieden aan de ontvanger

Hof van beroep Gent

Arrest

zevende kamer

COVER 01-00003&24136-0001-0024-01-01-1



2022/AR/2044 - In de zaak van:

ROXELL BV, ON 0401.007.106, met zetel te 9990 MALDEGEM, Industrielaan 13,
appellante,

hebbende als raadsman mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED], advocaten te [REDACTED]
[REDACTED],

tegen:

VOEDERS DECADT NV, ON 0423.603.651, met zetel te 8840 STADEN, Meulebroekenlaan 21,
geïntimeerde,

hebbende als raadsman mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED], advocaten te [REDACTED]
[REDACTED],

wijst het hof het volgend arrest:

1. RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

- 1.1. Het hoger beroep bij verzoekschrift neergelegd op 8 december 2022 werd ingesteld tegen het vonnis van 20 oktober 2022 van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent met AR-nummer A/21/02204.
- 1.2. De procedure verliep op tegenspraak. De advocaten van de partijen werden gehoord op de openbare zitting van 4 maart 2024. Het hof nam kennis van de overtuigings- en procedurestukken.
- 1.3. Het hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken in acht genomen.

2. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING

- 2.1. De eerste rechters hebben de feiten op correcte wijze uiteengezet. De feiten worden hierna hernomen en aangevuld waar nodig.



- 2.2. NV VOEDERS DECADT (verkort “DECADT”) is een familiebedrijf opgericht in 1958 en gevestigd in Staden dat zich toelegt op de productie en verhandeling van varkensvoeder. Zij levert vooral aan varkenshouders in West- en Oost-Vlaanderen.

Zij stelde een marketingbureau aan in 2012 om een nieuw logo te ontwikkelen en besliste op 23 april 2013 om het volgend logo te gebruiken (haar stuk I.2c):



Dit logo, dat niet als merk werd ingeschreven, werd vervolgens vanaf 2013 aangebracht op haar vrachtwagens, promotiemateriaal, bedrijfsgebouwen, verpakking, bedrijfskleding etc.. (zie stuk I.2c en I.3 a-b). De website vermeldt vanaf 2016 het voormeld logo.

NV VOEDERS DECADT is begin 2020 gefuseerd met VOEDERS DENYS. Zij gebruikt nu naast het voormeld logo ook het logo van VOEDERS DENYS (onder elkaar, zie p. 10 syntheseconclusie BV ROXELL).

- 2.3. BV ROXELL is een van oorsprong Belgische onderneming gevestigd in Maldegem die vanaf 2002 deel uitmaakt van een Amerikaanse groep en gespecialiseerd is in de verkoop en adviesverlening van stalrichtingen en aangepaste voedersystemen voor pluimvee- en varkensbedrijven (o.m. silo's).
- 2.4. BV ROXELL heeft het navolgende teken waaronder zij zich profileert, laten registreren bij het Benelux Merkenbureau/BBIE op 6 december 1989 als gecombineerd beeld- en woordmerk:

///ROXELL

Het merk werd ingeschreven op 1 augustus 1990 onder nummer nr. 471874 voor de volgende warenklassen:

“6: Metalen silo's voor opslag van veevoeder; batterijen van metaal voor leg en opfok van pluimvee.

7: Al dan niet automatische voerinrichtingen voor pluimvee, varkens en rundvee; landbouwmachines en broedmachines; transportinrichtingen voor voeder;

11: Inrichtingen voor ventilatie, waterleiding, verwarming en sanitaire installaties voor pluimvee, varkens en rundvee; automatische drenkinstallaties voor rundvee, pluimvee en varkens.

19: Niet-metalen silo's voor opslag van veevoeder; batterijen, niet van metaal, voor leg en opfok van pluimvee; stallen met inbegrip van kippenhokken en varkensstallen.”



De inschrijving werd gecatalogeerd onder het type 'beeldmerk met woordelementen'. Onder kleuren en kleurcodes werd 'zwart en rood' opgegeven.

Een identiek gecombineerd woord- en beeldmerk werd ook als Uniemark ingeschreven (voor de warenklassen 6, 7 en 11 met dezelfde kleuren "rood, zwart", inschrijvingsnummer 008548356).

- 2.5. Meer dan dertig jaar na het gecombineerde woord- en beeldmerk is BV ROXELL op 10 februari 2021 overgegaan tot de bijkomende deponering als Benelux beeldmerk van het grafisch onderdeel van het in 1989 gedeponeerde merk (logo) met name:



Het beeldmerk werd ingeschreven onder nummer 1435649 vanaf 26 mei 2021 voor de volgende warenklassen:

“6: Metalen silo's voor opslag van veevoeder; batterijen van metaal voor leg en opfok van pluimvee.

7: Al dan niet automatische voerinrichtingen voor pluimvee, varkens en rundvee; landbouwmachines en broedmachines; transportinrichtingen voor voeder.

11: Inrichtingen voor ventilatie, waterleiding, verwarming en sanitaire installaties voor pluimvee, varkens en rundvee; automatische drenkinstallaties voor rundvee, pluimvee en varkens. “

De beeldelementen werden geclassificeerd in de kleurcode 29.01.01 die staat voor de kleuren rood, rose of oranje, en kleurcode 29.01.11 die verwijst naar één dominante kleur (CFE Wenen Classificatie).

Dit beeldmerk werd vervolgens ook als Uniemark ingeschreven door EUIPO (inschrijvingsnummer 1632088).

- 2.6. Op 22 juni 2021 heeft ROXELL bij monde van haar merkengemachtigde, DECADT gemotiveerd in gebreke gesteld om het gebruik te staken van het navolgende figuratief teken door voeders DECADT op grond van vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ROXELL en de eerlijke marktpraktijken:



(hierna aangeduid als figuratief teken).



Zij hield voor dat dit teken dermate gelijkend is met het in 2021 gedeponeerde beeldmerk nr. 1435649 van ROXELL dat het tot verwarring kan leiden bij het publiek tot wie de beide partijen zich richten, te weten varkenshouders. Zij riep als rechtsgronden zowel merkenrechtelijke inbreuken, als auteursrechtelijke en schendingen op de eerlijke marktpraktijken in.

DECADT werd aangemaand om uiterlijk op 1 juli 2021 een verklaring tot stopzetting en staking van verder gebruik van dit teken te willen bezorgen.

- 2.7. Bij schrijven van haar raadsman van 9 juli 2021 betwistte NV VOEDERS DECADT de gestelde aanspraken waarbij zij de algemene geldigheid van het ingeroepen beeldmerk ontkende nu dit niet beschrijft wat de depositant beoogt te beschermen, en voorts niet onderscheidend is en te kwader trouw werd gedeponeerd om DECADT te viseren door haar te verbieden nog verder gebruik te maken van haar logo dat al vele jaren probleemloos naast het gecombineerde beeldmerk van ROXELL in het handelsverkeer gebruikt wordt in de volgende configuratie:



Zij riep verder haar voorgebruik op het beeldelement in door onafgebroken gebruik sedert 2013 en betwistte elke mogelijke merkinbreuk op het in 1989 ingeschreven beeld en woordmerk van ROXELL.

Tenslotte wees zij ook de aantijging van oneerlijke marktpraktijk van de hand stellende dat er geen sprake is van mogelijke misleiding van het doelpubliek noch tot het trekken van profijt uit de reputatie van ROXELL. Zij bevestigde wel haar bereidheid af te zien van merkdepot van haar logo wegens gebrek aan onderscheidend karakter.

- 2.8. Bij omstandige repliek van 10 september 2021 volhardde ROXELL in haar eerder standpunt.
- 2.9. Op 1 oktober 2021 is NV VOEDERS DECADT overgegaan tot dagvaarding ten gronde van BV ROXELL voor de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, om in hoofdorde:
- de nietigheid van het beeldmerk ingeschreven onder nummer 1435649 te horen vaststellen wegens strijdigheid met de artikelen 2.2bis, eerste lid a en b BVIE;
 - een rechtmatigheidsverklaring uit te lokken met betrekking tot het verder gebruik van haar eigen logo alsook van afwezigheid van inbreuken op de eerlijke marktpraktijken en het Unieverdrag van Parijs.
- 2.10. Lopende de procedure stelde BV ROXELL een tegeneis in om:



- Te horen vaststellen dat NV VOEDERS DECADT een misleidende marktpraktijk begaat alsook een inbreuk op de Benelux merken met nrs. 1435649 en 738190 van BV ROXELL door het gebruik van het hierna weergegeven figuratief element, al dan niet in combinatie met een woordteken:



- De staking te horen bevelen van deze inbreuken op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag dat de inbreuk voortduurt na betekening van het vonnis en na het verstrijken van welbepaalde uitlooptermijnen.

2.11. Bij het bestreden vonnis van 20 oktober 2022 kende de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent de vorderingen van NV VOEDERS DECADT grotendeels toe en oordeelde als volgt:

“Rechtdoende op tegenspraak,

Verklaart zich bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen

Uitspraak doende op de hoofdvordering van VOEDERS DECADT, Verklaart deze ontvankelijk en in de volgende mate gegrond,

Stelt de nietigheid vast van het beeld- en woordmerk¹ als Beneluxmerk gedeponeerd op 10 februari 2021 en ingeschreven op 26 mei 2021 onder nummer 1435649 voor alle warenklassen waarvoor het ingeschreven werd overeenkomstig artikel 2.2.bis, lid 1 b) BVIE, en bevelen de doorhaling van deze merkinschrijving.

Zegt voor recht dat VOEDERS DECADT door gebruik te maken in het economisch verkeer in de Benelux van onderstaande tekens in relatie tot varkensvoeder en verwante diensten, met name groothandel en transport daarvan, géén inbreuk pleegt op Benelux merkenrechten van verweerster in het bijzonder Beneluxmerk nr. 471874, in de zin van artikel 2.20.2.a), c) en d) BVIE, noch op eventuele auteursrechten van ROXELL, noch zich anderszins schuldig maakt aan enige inbreuk op de bepalingen van boek VI WER (met name artikel VI.92-105 WER) en/of artikel 10bis Unieverdrag van Parijs:

**VOEDERS
DECADT**

Of

VOEDERS DECADT

Uitspraak doende op de tegenvordering van ROXELL, Verklaart deze ontvankelijk doch niet gegrond.

¹ Bedoeld wordt alleen beeldmerk



Veroordeelt BV ROXELL tot de gedingkosten aan de zijde van NV VOEDERS DECADT te begroten op de dagvaardingskosten van 308,33 € en op de verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 7.500 €.

Veroordeelt BV ROXELL tot betaling van het rolrecht begroot op 165 € aan de Belgische Staat, FOD Financiën die instaat voor de inning.”

3. VORDERINGEN EN STANDPUNTEN VAN PARTIJEN IN HOGER BEROEP

- 3.1. Voor een uiteenzetting van de grieven, het voorwerp van de eisen en de argumentatie van partijen verwijst het hof naar de procedurestukken in hoger beroep.
- 3.2. BV ROXELL vordert in het beschikkend gedeelte van haar syntheseconclusie (letterlijke weergave):

“Verklaart het hoger beroep van Roxell BV toelaatbaar en gegrond:

Vernietigt het bestreden vonnis en doet opnieuw recht als volgt:

Op hoofdvordering:

Verklaart de oorspronkelijke vorderingen van Voeders Decadt NV toelaatbaar maar ongegrond;

Op tegenvordering:

Verklaart de oorspronkelijke vorderingen van Roxell BV toelaatbaar en als volgt gegrond:

Stelt vast dat Voeders Decadt NV door het gebruik van het hierna weergegeven figuratief element, al dan niet in combinatie met een woordteken, inbreuk maakt op Benelux merk Nr. 1435649 van Roxell BV:



Stelt vast dat Voeders Decadt NV door het gebruik van het hiervoor weergegeven figuratief element, al dan niet in combinatie met een woordteken, inbreuk maakt op Benelux merk Nr. 738190 van Roxell BV;

Stelt vast dat Voeders Decadt NV door het gebruik van het hiervoor weergegeven figuratief element, al dan niet in combinatie met een woordteken, een misleidende marktpraktijk begaat;



Beveelt de staking van deze inbreuken, op straffe van een dwangsom van 1.000 EUR per dag dat de inbreuk voortduurt na betekening van het tussen te komen arrest en na het verstrijken van volgende uitlooptermijnen:

- Voor het gebruik van het figuratief element in digitale media, waaronder websites, sociale media en reclame per e-mail: binnen 20 dagen na betekening van het arrest;
- Voor het gebruik van het figuratief element op papieren dragers: binnen 30 dagen na betekening van het arrest;
- Voor het gebruik van het figuratief element op uithangborden, vrachtwagens en andere duurzame dragers: binnen 150 dagen na betekening van het arrest.

Over de kosten:

Veroordeelt Voeders Decadt NV tot de kosten van het geding, waaronder de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 15.000 EUR in eerste aanleg, en 15.000 EUR voor de procedure hoger beroep.”

3.3. NV VOEDERS DECADT vordert in het beschikkend gedeelte van haar syntheseconclusie (letterlijke weergave):

- “het hoger beroep van appellante toelaatbaar te verklaren, doch als ongegrond af te wijzen, en het vonnis a quo in al haar geledingen te bevestigen;
- in ondergeschikte orde, wat het beroep op inburgering betreft, het figuratieve Beneluxmerk gedeponneerd op 10 februari 2021 en ingeschreven op 26 mei 2021 onder nummer 1435649 in toepassing van artikel 2.2quater BVIE slechts als volgt geldig te bevinden, doch de beweerde inbreuk op dit merk voort als ongegrond af te wijzen:
 - 06: ~~Metalen silo's voor opslag van veevoeder~~; batterijen van metaal voor leg en opfok van pluimvee.
 - 07: Al dan niet automatische voerinrichtingen voor pluimvee, ~~varkens en rundvee~~; ~~landbouwmachines en broedmachines~~; transportinrichtingen voor voeder [voor pluimvee].
 - 11: Inrichtingen voor ventilatie, waterleiding, verwarming en sanitaire installaties voor pluimvee, ~~varkens en rundvee~~; automatische drenkinstallaties voor ~~rundvee~~, pluimvee en ~~varkens~~.
- in meer ondergeschikte orde en alvorens verder recht te doen, wat beroep betreft op het figuratieve Beneluxmerk gedeponneerd op 10 februari 2021 en ingeschreven op 26 mei 2021 onder nummer 1435649 volgende prejudiciële



vragen te willen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie overeenkomstig artikel 267 VWEU:

“Dient artikel 14.3 van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, mede in het licht van artikel 16.1 Trips-overeenkomst, aldus te worden geïnterpreteerd dat het uitsluitende recht van de houder van een nationaal of Benelux merk niet kan worden tegengeworpen aan een derde die reeds gebruik maakte van een teken indien dat recht erkend is onder nationaal recht (als handelsnaam, niet-ingeschreven merk, of anderszins), vóór depot en inschrijving van het nationaal of Benelux merk (het zogenaamde ‘voorgebruik’)?

Maakt het voor de beantwoording van die vraag een verschil uit of:

- *het voorgebruik van slechts plaatselijke betekenis was, of van méér dan plaatselijke betekenis was?*
 - *de houder van het nationaal of Beneluxmerk zelf gebruik maakte van het als merk gedeponeerde teken als niet-ingeschreven merk, vóór de derde aanvang nam met het voorgebruik (het zogenaamde ‘voor-voorgebruik’)?”*
- *In strikt ondergeschikte orde, wat de gevraagde maatregelen betreft:*
- *een stakingsbevel enkel op te leggen enkel ten aanzien van een strikt zelfstandig gebruik van het figuratieve logo, zonder gebruik van het woordbestanddeel ‘Voeders Decadt’ in de nabijheid daarvan of op eenzelfde drager of in eenzelfde beeld;*
 - *minstens aan Voeders Decadt een uitlooperperiode toe te kennen van 12 maanden om zich te conformeren aan een stakingsbevel;*
- *appellante te veroordelen tot alle kosten van het geding, begroot in hoofde van geïntimeerde op de dagvaardingskosten, een rechtsplegingsvergoeding voor de procedure in eerste aanleg (14.000 EUR) en in beroep (15.000 EUR).”*

4. BEOORDELING

4.1. De toelaatbaarheid van het beroep

- 4.1.1. Het bestreden vonnis werd niet betekend (zie p. 5 syntheseconclusie BV ROXELL). Het beroep van BV ROXELL is tijdig en regelmatig naar vorm, wat trouwens niet betwist wordt.



NV VOEDERS DECADT voert geen middelen van ontoelaatbaarheid van het hoger beroep aan. Ook het hof stelt geen ambtshalve op te werpen middelen van ontoelaatbaarheid van het hoger beroep vast.

Het beroep is bijgevolg toelaatbaar.

4.2. Gegrondeid van het beroep

4.2.1. Vordering van VOEDERS DECADT tot nietigverklaring beeldmerk nr. 1435649

4.2.1.1. NV VOEDERS DECADT vorderde voor de eerste rechters de nietigverklaring van de inschrijving van het figuratieve Beneluxmerk nr. 1435649 van BV ROXELL (zie afbeelding *supra* onder randnr. 2.5, hierna genoemd "het beeldmerk") op grond van enerzijds artikel 2.2bis, lid 1 *sub* a BVIE² (tekens die geen merk kunnen vormen) en anderzijds artikel 2.2bis, lid 1 *sub* b BVIE (merken die elk onderscheidend vermogen missen).

De eerste rechters verwierpen de vordering op grond van artikel 2.2bis lid 1 *sub* a BVIE en willigden deze in in zoverre gebaseerd op artikel 2.2bis lid 1 *sub* b BVIE.

BV ROXELL acht zich hierdoor gegriefd en stelt dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.2bis lid 1 *sub* b BVIE niet vervuld zijn, minstens dat de nietigheidsvordering moet worden afgewezen nu het beeldmerk voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 2.2bis lid 3, tweede zin BVIE.

NV VOEDERS DECADT stelde geen incidenteel beroep in. De nietigheidsvordering in beroep wordt dan enkel op grond van de artikelen 2.2bis lid 1 *sub* b BVIE (onderscheidend vermogen) en desgevallend 2.2bis lid 3, tweede zin BVIE beoordeeld.

4.2.1.2. Volgens artikel 2.2bis, lid 1, *sub* b BVIE kunnen merken die elk onderscheidend vermogen missen, nietig worden verklaard. Het betreft een absolute nietigheidsgrond.

Onderscheidend vermogen van een merk houdt in dat het de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven als afkomstig van een bepaalde onderneming moet kunnen onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen wordt beoordeeld op het moment van de aanvraag van een merk.

² Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom, telkens afgekort tot BVIE.



Gelet op het gebruik van het woord *elk* in artikel 2.2bis.1, b kan de nietigheidsgrond geen toepassing vinden indien een teken een minimaal onderscheidend vermogen bezit. Tekens die ieder onderscheidend vermogen missen kunnen bijvoorbeeld te eenvoudige of banale tekens zijn of tekens die te ingewikkeld zijn (vergl. H. VANHEES, *Handboek intellectuele rechten*, Intersentia, 2020, p. 336).

4.2.1.3. De bewijslast van het ontbreken van elk onderscheiden vermogen rust op NV VOEDERS DECADT. Zij voert het volgende aan:

- Het aangevochten beeldmerk bestaat uit een eenvoudige weergave van drie rode diagonale, evenwijdige, streken, licht oplopend naar rechts boven toe.
- Deze weergave is dermate eenvoudig en banaal dat zij de professioneel handelende landbouwer niet in staat stelt om daarin een aanduiding van herkomst uit één bepaalde onderneming te herkennen. De landbouwer beschouwt zulke tekens louter als wat ze zijn: een figuur of een decoratie, maar niet 'als merk' op grond waarvan hij/zij een volgende aankoop van een stalinrichting zal herhalen of vermijden. Dat doet de landbouwer aan de hand van het woordmerk: 'ROXELL'.
- De uitvoering van het beeldelement in een voor ROXELL karakteristieke rode kleur, het teken in haar geheel niet het vereiste voldoende onderscheidende vermogen verschaft.

4.2.1.4. Het hof is van oordeel dat NV VOEDERS DECADT hiermee onvoldoende aantoont dat het beeldmerk elk onderscheidend vermogen ontbeert.

Vooreerst is het voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen naar het oordeel van het hof niet relevant dat BV ROXELL eerst het samengesteld merk (woord- en beeldmerk) liet inschrijven en pas jaren later het beeldmerk als onderdeel hiervan, afzonderlijk liet inschrijven. BV ROXELL brengt in conclusies talrijke voorbeelden bij van ondernemingen (NIKE, ING en AUDI) die een beeldmerk als onderdeel van een samengesteld merk afzonderlijk hebben laten inschrijven.

Wel is het correct dat het beeldmerk, bestaande uit drie rode, diagonale, evenwijdige streken waarvan de hoeken linksonder en rechtsonder telkens afgerond zijn, eerder merkenrechtelijk banaal en eenvoudig is.

Eenvoudige vormen zijn evenwel niet steeds uitgesloten van merkbescherming. Wat telt is dat de tekens een samenstel van elementen bevatten die het, als geheel genomen, mogelijk maakt dat zij worden herinnerd. De herkomstfunctie van het merk is essentieel.

BV ROXELL toont in die zin door concrete voorbeelden op pagina's 21 en 22 van haar syntheseconclusie, met verwijzing naar uitspraken van onder meer de beroepskamer



en de nietigheidsafdeling EUIPO, aan dat ook banale vormen, al dan niet in kleur, in aanmerking kunnen komen voor een inschrijving als merk.

Het hof stelt ten dezen vast dat het beeldmerk van BV ROXELL ook geen “loutere” geometrische basisvorm betreft. De drie parallelle rode lijnen hebben rechtsboven en linksonder afgeronde hoeken en kunnen samen als beeldmerk wel degelijk worden herinnerd door het zeer specifieke relevante doelpubliek, zijnde de varkenshouders (hierover verder onder randnr. 4.2.2.7).

BV ROXELL toont middels haar stukken D1, D.2 en D.7 voorts aan dat het rode beeldmerk wordt aangebracht op (onderdelen van haar) veevoedersystemen, voerinrichtingen en ventilatiesystemen (hierna genoemd “de waren”). Op deze waren, die neutraal van kleur zijn en een technisch gebruik hebben, verwacht het relevante doelpubliek geen versiering. Het beeldmerk zal op deze specifieke waren als een aanduiding van de herkomst van de waren worden gepercipieerd.

Dit is helemaal anders dan bij bijvoorbeeld kledij waar veelvuldig versiering wordt aangebracht waardoor hetzelfde teken aldaar niet of veel minder onderscheidend zou zijn. In die zin is bijvoorbeeld de door NV VOEDERS DECADT geciteerde beslissing van het Gerecht van 15 december 2015 (p. 22 van haar syntheseconclusie) i.v.m. een banaal streepmotief op kledij niet naar analogie toe te passen. Daarin verwierp het Gerecht het onderscheidend vermogen van een eenvoudig teken (twee evenwijdige strepen met een knik) bij gebrek aan bewijs dat de gemiddelde consument het teken als een herkomstaanduiding van de betrokken waren, in plaats van als louter decoratief element, zou beschouwen.

De investeringen die de varkenshouders (de zogenaamde betrokken kring) maken bij de aankoop van de voormelde waren van BV ROXELL zijn gelet op de aard van de waren, voorts aanzienlijk. Aangenomen wordt dat zij met een hoger aandachtsniveau dan de gemiddelde consument, het, eerder banale, teken zullen bekijken (zie ook verder randnr. 4.2.2.7). Zij zullen op basis van het beeldmerk wel degelijk de waren als afkomstig van BV ROXELL onderscheiden.

4.2.1.5. Het hof besluit dan, anders dan de eerste rechters, dat in de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waren van BV ROXELL op basis van het beeldmerk nr. 1435649 kunnen worden geïdentificeerd en het beeldmerk niet elk onderscheidend vermogen mist.

Een minimaal onderscheidend vermogen volstaat immers opdat de vordering tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. Nu het beeldmerk intrinsiek niet *elk* onderscheidend vermogen mist, is de argumentatie van BV ROXELL in ondergeschikte orde over het onderscheidend vermogen ingevolge inburgering (artikel 2.2bis, derde lid tweede zin BVIE) verder niet dienend. Het hof gaat hier dan niet verder op in.



Het hof hervormt het bestreden vonnis dan en wijst, opnieuw rechtdoend, de vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het beeldmerk onder nr. 1435649 af als ongegrond.



4.2.1.6. Het gering onderscheidend vermogen van het beeldmerk werkt wel door in de beschermingsomvang van het merk. Bij een merk met een gering onderscheidend vermogen moet er meer overeenstemming zijn tussen het beschermde merk en het gebruikte (beweerd inbreukmakende) teken om te kunnen spreken van verwarringsgevaar (Beneluxhof 5 oktober 1982 (Wrigley/Benzon) zie verder).

4.2.2. Tegenvordering ROXELL op grond van merkinbreuken



4.2.2.1. BV ROXELL herneemt in graad van beroep haar tegenvordering om een merkinbreuk door NV VOEDERS DECADT te horen vaststellen op (i) haar ouder complexe woord- en beeldmerk nr. 471874, (ii) haar beeldmerk nr.1435649 en dit wegens het gebruik van het figuratief teken door NV VOEDERS DECADT, al dan niet in combinatie met een woordteken.

In de mate dat de eerste rechters geen uitspraak hebben gedaan over een merkinbreuk op het beeldmerk, gelet op de nietigverklaring die werd hervormd, trekt het hof de zaak naar zich toe op basis van de devolutieve werking van het hoger beroep.

4.2.2.2. De ingeroepen merkinbreuken hebben dus betrekking op de volgende merken:

Beeldmerk nr.1435649 ROXELL	Beeld- en woordmerk nr. 471874 ROXELL
	

Het inbreukmakende gebruik door NV VOEDERS DECADT heeft betrekking op

Figuratief teken VOEDERS DECADT	Al dan niet in combinatie met woordtekens
	



4.2.2.3. BV ROXELL beroept zich op artikel 2.20 lid 1 en 2.20 lid 2 *sub* b BVIE om NV VOEDERS DECADT te verhinderen om gebruikt maken van het figuratief teken al dan niet in combinatie met een woordteken.

4.2.2.4. Artikel 2.20. lid 1 BVIE bepaalt dat de inschrijving van een merk, de merkhouder daar een uitsluitend recht op geeft. Artikel 2.20. lid 2 *sub* b BVIE bepaalt vervolgens:

“Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen en onverminderd de eventuele toepassing van het gemeen recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”

4.2.2.5. Het komt BV ROXELL dan als eisende partij toe om aan te tonen dat de *overeenstemming* tussen haar twee beschermde *merken* en het door NV VOEDERS DECADT gebruikte *figuratieve teken* (al dan niet in combinatie met woordteken) en/of *overeenstemming* tussen de goederen of diensten van die aard is dat er bij het relevante publiek (de consument) verwarringsgevaar ontstaat.

Zij voert in die zin het volgende aan:

- De merken en tekens zijn identiek respectievelijk overeenstemmend
- Varkensvoeder en varkensvoedersystemen zijn complementaire waren
- Varkensboeren kunnen denken dat er een commercieel verband bestaat (indirect verwarringsgevaar)
- BV ROXELL is voor- voorgebruiker van het figuratief teken.

4.2.2.6. De eerste rechter wees de vordering, wat betreft het samengestelde beeld- en woordmerk van BV ROXELL, af bij gebrek aan verwarringsgevaar.

Van verwarringsgevaar is er sprake wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het hof gaat hierna in op deze voorwaarde.

4.2.2.7. Vooreest kan het **relevante publiek** in de Benelux gedefinieerd worden als de professionele varkenshouder:



- BV ROXELL verkoopt zijn diensten en stalinrichtingen/voedersystemen aan pluimvee- en varkensbedrijven (met o.m. automatisch voeren voor de intensieve veehouderij)
- NV VOEDERS DECADT produceert en verkoopt varkensvoeder (geen voeder voor pluimvee).

Aangenomen wordt dat enkel professionelen beide waren, zijnde enerzijds stalinrichting/voedersystemen en anderzijds varkensvoer aankopen zodat de particuliere varkenshouder niet het relevante doelpubliek uitmaakt.

Het hof is zoals de eerste rechters van oordeel dat deze varkenshouders bijzonder geïnformeerd zijn en over een specifieke aandacht beschikken. Dat zij noodgedwongen een hoog en deskundig aandachtsniveau hebben steunt het hof in essentie op de volgende overwegingen:

- BV ROXELL spreekt de stelling van NV VOEDERS DECADT niet tegen dat er in de Benelux slechts een beperkt aantal aanbieders zijn van *gespecialiseerde systemen van stalinrichting*. Deze inrichting heeft door de band een zeer hoge waarde. De waren die BV ROXELL aanbiedt, zijn geenszins beperkt tot of hoofdzakelijk voersilo's. Zij zet zich in de markt als aanbieder van een totaaloplossing voor automatisch voertransport voor intensieve veehouderij, drinksystemen, automatische nestsystemen, verwarming, ventilatie en stalcomputers (zie outprints van haar website, stukken II.1 en II.8 NV VOEDERS DECADT).
- Ook de aankoop van *varkensvoeder* vereist een deskundig aandachtsniveau. Er is sprake van een strenge wetgeving en nauw controlebeleid o.m. inzake traceerbaarheid door het FAVV. Aangenomen moet worden dat een varkenshouder zeer goed weet welke technische kenmerken het varkensvoedsel dient te hebben en bij welke onderneming men het varkensvoedsel aankoopt. De aankoop van varkensvoedsel is ook een grote kostenpost en heeft een onmiddellijke impact op de economische leefbaarheid van een professioneel varkenshouder.

Verwarring over de herkomst van de waren of diensten van NV VOEDERS DECADT en BV ROXELL - en de aanname dat zij verbonden ondernemingen zouden zijn – ligt bij dergelijk hoog aandachtsniveau allerminst voor de hand.

4.2.2.8. Bij de beoordeling of er **overeenstemming** is tussen de waren, zoals door BV ROXELL ingeroepen, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Tot deze factoren behoren onder meer (i) hun aard, (ii) hun bestemming en (iii) het gebruik ervan maar ook (iv) het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan (zie arrest van 29



september 1998, Canon, C-39/97, punt 23). Complementariteit is slechts één van de factoren maar betreft een autonoom criterium dat op zich overeenstemming kan onderbouwen (HvJ 21 januari 2016, C-50/15 Kurt Hesse), r.o. 23)

Aangenomen wordt dat functioneel gezien een beperkt deel van de waren die BV ROXELL aanbiedt, met name wat betreft varkensvoedersystemen, complementair is met varkensvoeder zoals o.m. aangeboden door NV VOEDERS DECADT in die zin dat beide waren samen worden gebruikt.

De centrale vraag blijft ook hier evenwel of het relevante publiek zich door deze functionele complementariteit kan vergissen in de herkomst van de waren. Het hof is van oordeel dat BV ROXELL dit bewijs niet levert. Zij toont onvoldoende aan dat varkensvoeder en stalinrichtingen doorgaans door dezelfde/verbonden ondernemingen worden gefabriceerd én dat de consument het gebruikelijk beschouwt dat die waren onder hetzelfde merk worden verdeeld.

BV ROXELL houdt voor dat er een groeiende tendens is naar integratie in de varkenssector. Zij toont voor de Benelux evenwel enkel aan dat voerfabrikant DANIS ook aan stallenbouw doet (haar stuk D.9).

De andere stukken van BV ROXELL bewijzen geen soortgelijke integratie “veevoeder-stalinrichting” in de Benelux, noch een groeiende tendens in die zin (o.m. D.10 VANDEN AVENNE: vleesproductie maar geen stallenbouw, D.11 COOPERL: Franse coöperatie, D.12: stalinrichting niet vermeld, D.13: slechts wijze van financiering van (enkel) silo's aangekocht bij derde fabrikant, D.14, D.15 en D.24: enkel advies geen bewijs van productie en verkoop van stalinrichting).

De mate van *overeenstemming* is dan ook uiterst beperkt en kan niet leiden tot verwarring hij het relevante doelpubliek te meer nu ook de handelskanalen ook duidelijk verschillend zijn. NV VOEDERS DECADT is een Belgisch familiebedrijf met één vestiging in Staden (Oostnieuwkerke) en rechtstreekse contacten met de eindklant, BV ROXELL verdeelt haar waren via vier distributeurs (i) De Cock Silobouw BVBA in Torhout, (ii) VSI2 CVBA in Aalter, (iii) VSI VERBERK Stalinrichting NV in Ravels en (iv) MICHELS PGMBH in Amel.

Dit alles brengt met zich mee dat er slechts een zeer zwakke mate van overeenstemming is tussen de waren en geen risico op verwarring.

4.2.2.9. Het beeldmerk nr. 1435649 en het door NV VOEDERS DECADT gebruikte figuratieve teken, al dan niet in combinatie met een woordteken, is voorts *in geen geval identiek*:

- (i) de strepen in het beeldmerk van BV ROXELL zijn veel slanker dan het figuratief teken van NV VOEDERS DECADT



- (ii) de afrondingen boven en onderaan de strepen zijn niet gelijk. Bij het figuratief teken NV VOEDERS DECADT is er telkens een horizontale rechte boven- en onderlijn, in tegenstelling tot het beeldmerk van BV ROXELL waar de boven- en onderzijde bestaan uit een gebogen lijn die uitloopt in een punt.

De verschillen zijn visueel duidelijk waarneembaar en zullen niet ontsnappen aan de aandacht van de gemiddelde de varkenshouder.

Dit geldt a fortiori voor het woord- en beeldmerk nr. 471874 van BV ROXELL nu de woordcomponent ROXELL onderscheiden is van de woordcomponent VOEDERS DECADT. Het gaat telkens om de handelsnamen van beide partijen die in het geheel niet overeenstemmen, noch conceptueel noch auditief.

- 4.2.2.10. BV ROXELL houdt voor dat indien niet identiek, er minstens sprake is van een zeer grote overeenstemming.

De mate van **overeenstemming** tussen een beschermd merk en het gebruikte teken wordt bepaald aan de hand van de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis, alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (HvJ 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer), r.o. 27).

Ten dezen is er onmiskenbaar een zekere mate van (enkel en alleen) *visuele* overeenstemming tussen beeldmerk nr.1435649 en het figuratief teken van NV VOEDERS DECADT.

Wel stelt het hof zoals de eerste rechter vast dat NV VOEDERS DECADT het figuratief teken steeds in combinatie gebruikt met de aanduiding van haar activiteit VOEDERS en handelsnaam DECADT (zijnde haar volledig logo) (zie afbeeldingen op pagina's 6-11 syntheseconclusie). In het logo van NV VOEDERS DECADT staat het figuratief teken ook op een andere plaats (nl. achteraan) dan bij het woord- en beeldmerk nr. 471874 van BV ROXELL.

Slechts uitzonderlijk staat het figuratief teken centraal met name (i) voor het pagina-icoon van haar website, hoewel ook daar de handelsnaam VOEDERS DECADT in de directe nabijheid aanwezig is (p. 9 randnr. 20 syntheseconclusie BV ROXELL en p. 10, randnr. 9 syntheseconclusie NV VOEDERS DECADT). Voorts wordt op de (ii) bedrijfsvideo op de website het figuratief teken afgebeeld doch ook daar is de handelsnaam VOEDERS DECADT quasi continue aanwezig zodat het risico van verwarring nihil is.

BV ROXELL brengt geen enkel voorbeeld bij waar het figuratief teken op heden "strikt zelfstandig" wordt gebruikt zonder directe aanwezigheid van haar handelsnaam



VOEDERS DECADT. BV ROXELL gebruikt haar beeldmerk nr.1435649 wel strikt zelfstandig.

In die zin is de indruk van het beweerde indrukmakende teken die bij de gemiddelde consument op heden achterblijft, wel degelijk dat het over waren gaat afkomstig van NV VOEDERS DECADT.

De visuele overeenstemming is onvoldoende gelijkend ook rekening houdend met de verschillende positionering (vooraan bij het merk en achteraan bij het teken) - en de overeenstemming van de waren te beperkt - opdat de professionele varkenshouder zou denken dat het veevoeder van een met BV ROXELL verbonden onderneming zou komen.

4.2.2.11. Het hof houdt tenslotte ook rekening met het gering onderscheidend vermogen van het beeldmerk nr.1435649 (net zoals het woord- en beeldmerk nr. 471874) gelet op het eerder banaal karakter hetgeen het verwarringsgevaar reduceert (zie hoger).

Het woord- en beeldmerk nr. 471874 van BV ROXELL en het teken van NV VOEDERS DECADT co-existeren ook minstens sinds 2013 (stukken I.2c en I.3a-b NV VOEDERS DECADT) zonder de minste incidentie van verwarring naast elkaar en dit tot de afzonderlijke registratie van het beeldmerk nr.1435649 in 2021 waarna BV ROXELL plotseling merkinbreuken opwierp.

4.2.2.12. Besluit. Uit bovenstaande gegevens blijkt een hoog (gespecialiseerd) aandachtsniveau van het B2B-publiek, een gering mate van complementariteit tussen de waren, een beperkte mate van globale overeenstemming tussen de merken en tekens (mede rekening houdend met het concrete gebruik van het figuratief teken in combinatie met woordtekens dan wel in de onmiddellijk nabijheid van de handelsnaam), het geringe onderscheidende vermogen van het overeenstemmende figuratieve element, alsmede het belang van de fonetische verschillen bij de aankoop van de waren en/of diensten, zodat er geen verwarringsgevaar kan worden vastgesteld tussen:

- het figuratief teken zoals *concreet gebruikt* door NV VOEDERS DECADT al dan niet in combinatie met een woordteken
- het woord- en beeldmerk nr. 471874 en beeldmerk nr.1435649 van BV ROXELL.

De merkenrechtelijke inbreuk door NV VOEDERS DECADT betreffende het woord- en beeldmerk nr. 471874 en het beeldmerk nr.1435649 van BV ROXELL, op artikel 2.20.2 b) BVIE is niet bewezen. Het beroep van BV ROXELL om haar tegenvordering op grond van merkinbreuken toe te kennen, wordt afgewezen als ongegrond.



Voor zoveel als nodig bevestigt het hof dat NV VOEDERS DECADT geen merkinbreuk begaat op het beeldmerk nr.1435649 van BV ROXELL.

4.2.3. Tegenvordering ROXELL wegens oneerlijke mededinging of misleidende marktpraktijken

4.2.3.1. BV ROXELL herneemt haar stakingsvordering wegens oneerlijke handelspraktijken en vraagt voor recht te zeggen dat NV VOEDERS DECADT door het gebruik van het figuratief element al dan niet in combinatie met een woordteken een misleidende marktpraktijk begaat.

BV ROXELL baseert zich op de volgende rechtsgronden:

- Artikel 10bis, 3) lid 1° Unieverdrag van Parijs:
Elke daad van mededinging, strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, levert een daad van oneerlijke mededinging op. Met name zullen moeten worden verboden: 1° alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent.
- Artikel VI.105, 2°, 3°, 6° en 8° WER:
Als misleidend wordt beschouwd een marktpraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, een onderneming op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en haar er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat zij anders niet had genomen.
 - 2°: *de voornaamste kenmerken van het product, zoals commerciële oorsprong;*
 - 3°: *de reikwijdte van de verplichtingen van de onderneming, de motieven voor de marktpraktijk en de aard van het verkoopproces, elke verklaring of symbool dat doet geloven dat de onderneming of het product sponsoring of directe of indirecte steun krijgt;*
 - 6° *de hoedanigheid, kenmerken en rechten van de onderneming of haar tussenpersoon, zoals haar identiteit, vermogen, kwalificaties, status, erkenning, affiliatie, connecties, industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten of haar bekroningen en onderscheidingen;*
 - 8° *marketing van een product, onder andere door vergelijkende reclame, op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met andere producten,*



handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent”.

4.2.3.2. BV ROXELL argumenteert vooreerst dat afzonderlijk gebruik van voornoemd beeldelement door NV VOEDERS DECADT leidt tot rechtstreeks verwarringsrisico, in het bijzonder bij varkensboeren die in hun bedrijf systemen van BV ROXELL gebruiken waarop het beeldmerk nr.1435649 is aangebracht.

Vooreerst herhaalt het hof dat niet is aangetoond dat NV VOEDERS DECADT op heden het figuratief teken gebruikt zonder directe aanwezigheid van haar handelsnaam VOEDERS DECADT (zie hoger). Het hof kan voorts niet aannemen dat voor het professionele cliënteel van BV ROXELL, dat geldt als een zeer goed geïnformeerd cliënteel (zie hoger), er verwarring zou zijn over de herkomst/en het niet bestaande economisch verband tussen de bedrijven BV ROXELL en NV VOEDERS DECADT, zoals hoger al aangetoond.

Evenmin kan worden aangenomen dat dit professionele cliënteel op enige wijze zou aannemen dat het veevoer van NV VOEDERS DECADT – meer dan andere veevoerders – compatibel zou zijn met de veevoerdersystemen van BV ROXELL en door deze laatste zou zijn goedgekeurd als veevoer.

Een professionele varkenshouder verwacht niet dat een verkoper van stalrichtingen en voedersystemen kwaliteitsgaranties aflevert voor veevoeder. NV VOEDERS DECADT maakt ook op geen enkele wijze reclame met veevoeder dat specifiek compatibel zou zijn met systemen van BV ROXELL. Het enkele gebruik van het bestreden figuratief teken van NV VOEDERS DECADT, dat niet identiek is, kan in de gegeven context niet leiden tot deze aanname bij het cliënteel.

Het hof acht het evenmin bewezen dat in geval van gebeurlijke kwaliteitsproblemen met het veevoeder van NV VOEDERS DECADT, BV ROXELL hiermee zou worden geassocieerd zoals zij poneert.

4.2.3.3. BV ROXELL voert *vervolgens* aan dat het gebruik van het figuratieve teken in combinatie met een woordteken een economisch verband suggereert. Ook hierover heeft het hof zich hoger al negatief uitgesproken. Er is geen sprake van een identiek figuratief element en de overeenstemming is – gelet op de andere omstandigheden waaronder de geringe complementariteit van de waren en het hoge aandachtsniveau van het professionele doelpubliek - onvoldoende om een economisch verband te suggereren tussen beide ondernemingen die geen concurrenten van elkaar zijn.

4.2.3.4. Tenslotte voert BV ROXELL aan dat het gebruik van het figuratieve teken goedkeuring of aanbeveling suggereert door BV ROXELL en NV VOEDERS DECADT van haar directe of indirecte steun krijgt. De markt van veevoerders is dusdanig gereguleerd dat



andere factoren spelen bij de beoordeling in hoofde van een varkenshouder, dan de beweerde goedkeuring door BV ROXELL, goedkeuring die het doelpubliek niet zal afleiden uit het gebruik van het figuratieve teken dat onderscheiden is van dat van BV ROXELL. NV VOEDERS DECADT toont ook aan dat zij een eigen beleid en marketinginspanningen voert, dat volledig los staat van dit van BV ROXELL (zie haar aanwezigheid op beurzen, de website, folders enz.). Ook van indirecte verwarring is geen sprake.

4.2.3.5. Uit geen enkel element kan het hof afleiden dat varkensboeren door het gebruik van het figuratieve teken door NV VOEDERS DECADT, in de praktijk steeds in combinatie dan wel in directe aanwezigheid van haar handelsnaam VOEDERS DECADT, ertoe zouden worden aangezet om aankoopbeslissingen te nemen die zij anders niet zouden hebben genomen en dit gebruik de beroepsbelangen van BV ROXELL zou schaden.

4.2.3.6. Nu het hof, zoals de eerste rechters, geen inbreuken door NV VOEDERS DECADT op oneerlijke mededinging of misleidende marktpraktijken kan vaststellen, dient ook de stakingsvordering op tegeneis op grond van deze beweerde inbreuken te worden afgewezen.

Het beroep van BV ROXELL op dit punt wordt afgewezen en de beslissing van de eerste rechters wordt bevestigd.

4.2.4. Besluit

4.2.4.1. De initiële vordering van NV VOEDERS DECADT tot nietigverklaring van de inschrijving van beeldmerk nr.1435649 van BV ROXELL wordt in graad van beroep afgewezen als ongegrond. Het hoger beroep van BV ROXELL is op dit punt gegrond.

4.2.4.2. Het hof bevestigt anderzijds de ongegrondheid van de tegenvorderingen die BV ROXELL in beroep herneemt, zowel op grond van de merkinbreuken als op grond van oneerlijke mededinging en misleidende marktpraktijken. Het hoger beroep van BV ROXELL is op dit punt ongegrond.

5. GERECHTSKOSTEN

5.1. Wat de gerechtskosten *in eerste aanleg* betreft, geldt dat NV VOEDERS DECADT op hoofdeis:

- gedeeltelijk in het ongelijk werd gesteld, met name waar de nietigverklaring van de inschrijving van beeldmerk nr.1435649 van BV ROXELL wordt afgewezen.
- gedeeltelijk in het gelijk werd gesteld de declaratieve verklaring van afwezigheid



van merkenrechtelijke inbreuken en van inbreuken op de eerlijke marktpraktijken werd ingewilligd en de tegenvordering jegens haar ongegrond werd verklaard.

Ook BV ROXELL werd gedeeltelijk in het gelijk gesteld (afwijzing van de nietigheidsvordering) en deels in het ongelijk.

Waar de directe aanleiding voor de procedure zich vindt in de ingebrekestelling van BV ROXELL van 22 juni 2021 om het gebruik van het teken van NV VOEDERS DECADT te staken, acht het hof het aangewezen om twee derden van de gerechtskosten ten laste te leggen van BV ROXELL en één derde ten laste van NV VOEDERS DECADT.

5.2. Wat de gerechtskosten in graad van beroep betreft, werden BV ROXELL en NV VOEDERS DECADT ook elk gedeeltelijk in het gelijk en in het ongelijk gesteld waar de beslissing betreffende de nietigverklaring werd hervormd en het vonnis voor het overige, wat de grond van de zaak betreft, werd bevestigd. Het hof is van oordeel dat de kosten in dezelfde mate als de kosten voor de procedure in eerste aanleg kunnen worden omgeslaan.

5.3. Gelet op de complexiteit van de procedure zoals aangevoerd door beide partijen en zoals blijkt uit de conclusies en lijvige stukkenbundels gaat het hof in op de door hen gevorderde maximale verhoging van de rechtsplegingsvergoeding voor niet in geld waardeerbare zaken tot 14.000 euro (eerste aanleg) en 15.000 euro (hoger beroep).

De rechtsplegingsvergoeding wordt voor iedere aanleg worden bepaald op grond van het toepasselijke tarief op datum van de uitspraak, ongeacht het door de partijen gevorderde bedrag (vgl. Cass. 13 januari 2023, C.22.0158.N).

BV ROXELL en NV VOEDERS DECADT zijn in de genoemd verhouding gehouden tot betaling van het *rolrecht* van 400 euro aan de Belgische Staat, FOD Financiën (na uitnodiging).

De overige kosten worden hierna begroot.

6. DE BESLISSING

HET HOF,

- verklaart het beroep van BV ROXELL toelaatbaar en gedeeltelijk gegrond.
- **bevestigt** het bestreden vonnis van 20 oktober 2022 van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent met rolnummer A/21/002204 **behoudens wat betreft:**

PAGE 01-00003824136-0022-0024-01-01-4



- de gegrondheid van de vordering tot nietigverklaring van “het beeld- en woordmerk³ als Beneluxmerk gedeponereerd op 10 februari 2021 en ingeschreven op 26 mei 2021 onder nummer 1435649 voor alle warenklassen waarvoor het ingeschreven werd overeenkomstig artikel 2.2.bis, lid 1 b) BVIE” en de bevolen doorhaling van deze merkinschrijving;
 - de veroordeling tot de gerechtskosten;
- hierover opnieuw rechtdoend;
- wijst de vordering van NV VOEDERS DECADT om “het figuratieve Beneluxmerk gedeponereerd op 10 februari 2021 en ingeschreven op 26 mei 2021 onder nummer 1435649 nietig te verklaren in relatie tot alle waren, overeenkomstig artikel 2.2.bis, lid 1, a) en/of b) BVIE, en de schrapping ervan uit het register te bevelen” af als ongegrond;
- trekt de zaak naar zich toe wat betreft de merkinbreuk op het figuratieve Beneluxmerk gedeponereerd op 10 februari 2021 en ingeschreven op 26 mei 2021 onder nummer 1435649 en stelt geen merkenrechtelijke (noch andere) inbreuken vast door NV VOEDERS DECADT;
- Slaat de kosten om tussen partijen, zowel van de procedure in eerste aanleg als van de procedure in beroep waarbij BV ROXELL wordt veroordeeld tot betaling van twee derden van de kosten en NV VOEDERS DECADT tot één derde van de kosten zoals hierna begroot:

In hoofde van BV ROXELL:

- Rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 14.000 euro
- Rechtsplegingsvergoeding beroep: 15.000 euro

In hoofde van NV VOEDERS DECADT:

- Dagvaardingskosten: 308,33 euro
- Rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 14.000 euro
- Rechtsplegingsvergoeding beroep: 15.000 euro

Veroordeelt NV VOEDERS DECADT voorts tot terugbetaling aan BV ROXELL van één derde van het rolrecht eerste aanleg van 165 euro, zijnde 55 euro alsook van de bijdrage begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand in beroep van 24 euro, zijnde 8 euro.

³ Betreft in feite enkel een beeldmerk

- zegt voor recht dat BV ROXELL en NV VOEDERS DECADT, na uitnodiging, ook, respectievelijk twee derden en één derde van de rolrechten van 400 euro moeten betalen aan de Belgische Staat, FOD Financiën.

Aldus gewezen door de **zevende unus kamer**, van het hof van beroep te Gent, zetelend in burgerlijke zaken,
samengesteld uit:

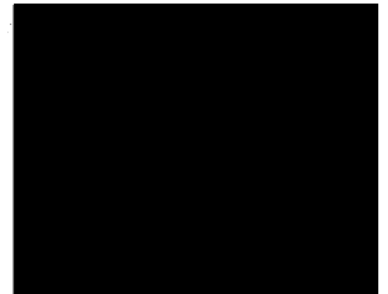
– [REDACTED],
bijgestaan door:

raadsheer, waarnemend kamervoorzitter,

– [REDACTED],

griffier,

en uitgesproken door de waarnemend kamervoorzitter van de zevende kamer in **openbare terechtzitting van 22 april 2024**.



Eensluidend verklaarde kopie

Afgeleverd aan: FOD Economie Intellectuele rechten

art. Intellectuele rechten

Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Gent, 23-04-2024

