

Uitgifte

Repertoriumnummer 2024/4262
Datum van uitspraak 12 juni 2024
Rolnummer 2024/AR/6

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

Mededeelbaar aan de
ontvanger

Eindarrest

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

kamer B8E1
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00003902933-0001-0018-01-01-1



MOMAD BV, met zetel te 2050 ANTWERPEN, Blancefloerlaan 50, met KBO-nummer 0738.886.018,
appellante,

vertegenwoordigd door mr. [REDACTED], advocaat te [REDACTED],
[REDACTED]

tegen het vonnis van de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen van 13 december 2023, zetelend zoals in kort geding, met rolnummer A/23/3153

tegen

1. **STRAF WONEN COMM.V.**, met zetel te 2380 RAVELS, Kerkstraat 15 bus 1, met KBO-nummer 0540.695.222,
geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. [REDACTED], advocaat te [REDACTED]

2. **STRAF VERZEKERD BV**, met zetel te 2380 RAVELS, Kerkstraat 15, met KBO-nummer 0788.528.143,
geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. [REDACTED], advocaat te [REDACTED]

I. De antecedenten en de vorderingen

1.

Het geschil kan als volgt gesitueerd worden.

1.1.

De oorspronkelijk eisende partij, thans appellante, de BV MOMAD, baat in Antwerpen een vastgoedmakelaarskantoor uit onder de handelsnaam "Straf" of "Straf Vastgoed", sedert eind 2019.



Zij is ook houder van een Benelux—woordmerk met nummer 1412553 “Straf” ingeschreven voor makelaarsdiensten inzake vastgoed in klasse 36, op 20 mei 2020 als volgt:

straf

1.2.

Eind 2022 stelde appellante vast dat de oorspronkelijk verwerende partijen, thans geïntimeerden, de CommV STRAF WONEN en de BV STRAF ADVIES, twee verbonden vennootschappen die in de Noorderkempem (Ravels) enerzijds een vastgoedmakelaarskantoor en anderzijds een verzekeringsmakelaarskantoor uitbaten, gestart waren met het gebruik van dezelfde naam “Straf” ter onderscheiding van een “one-stop-shop” zakenkantoor dat zowel makelaarsdiensten inzake vastgoed als makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheekaanbiedt.

Appellante verwijt de twee geïntimeerden haar rechten te schenden door het gebruik van het teken “Straf” in het kader van de makelaardij in onroerend goed, in verzekeringen en in hypotheekaanbiedingen. Zij vordert hun veroordeling om dit gebruik te staken.

Geïntimeerden stellen dat zij nooit het merk van appellante als dusdanig gebruikt hebben maar dat zij enkel het teken “Straf” gebruikten in combinatie met Wonen, Verzekerd en Advies, waarbij Straf als adjectief werd gebruikt.

1.3.

Appellante drong vanaf januari 2023 en nadien vervolgens diverse malen per e-mail aan op de stopzetting van het gebruik van de benaming “Straf” door geïntimeerden per 1 april 2023.

Geïntimeerden verbonden zich er aanvankelijk toe om het gebruik van de benaming “Straf” te stoppen maar zij deden dit enkel wat het gebruik van hun activiteiten als vastgoedmakelaar betreft die zij onder een nieuwe naam “Just” Wonen voerden. Voor hun verzekerings- en hypotheekmakelaarsdiensten gebruikten geïntimeerden verder nog steeds de naam “Straf”.

Volgens appellante gebruikten geïntimeerden het teken “Straf” tevens nog verder in de promotionele communicatie voor hun vastgoedmakelaarsdiensten.



Om die reden startte appellante een procedure tegen geïntimeerden.

2.

Appellante liet geïntimeerden dagvaarden op 30 juni 2023.

De vordering, in conclusies geherformuleerd, luidde als volgt:

“de vorderingen van verzoeker ontvankelijk en gegrond te verklaren;

- vast te stellen dat beide gedaagden inbreuk maken op het ingeroepen merk en de ingeroepen handelsnaam door:

i) makelaarsdiensten inzake vastgoed, verzekeringen en hypotheek aan te bieden en te verrichten onder het teken “Straf”, al dan niet in combinatie met “Wonen”, “Verzekerd” of “Advies”;

ii) het teken “Straf” te gebruiken als deel van een handels-, vennootschaps- of domeinnaam voor makelaarsdiensten inzake vastgoed, verzekeringen en hypotheek;

iii) het teken “Straf” te gebruiken in advertenties voor makelaarsdiensten inzake vastgoed, verzekeringen en hypotheek;

- beide gedaagden te veroordelen tot de staking van het gebruik in het economisch verkeer van het teken “Straf”, al dan niet in combinatie met “Wonen”, “Verzekerd” of “Advies” voor makelaarsdiensten inzake vastgoed, verzekeringen en hypotheek en hen meer bepaald te verbieden om nog:

i) makelaarsdiensten inzake vastgoed, verzekeringen of hypotheek aan te bieden en te verrichten onder het teken “Straf”, al dan niet in combinatie met “Wonen”, “Verzekerd” of “Advies”;

ii) het teken “Straf” te gebruiken als deel van een handels-, vennootschaps- of domeinnaam voor makelaarsdiensten inzake vastgoed, verzekeringen of hypotheek;

iii) het teken “Straf” te gebruiken in advertenties die al dan niet gedeeltelijk makelaarsdiensten inzake vastgoed, verzekeringen of hypotheek aanprijzen;



onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per begonnen dag dat één van de gedaagden de naam “Straf” op één of andere manier in strijd met dit bevel gebruikt;

- beide gedaagden te horen veroordelen tot de betaling van alle kosten van het geding met inbegrip van de dagvaardingskost, begroot op 415,91 euro, en de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 5.000 euro.”

3.

Bij vonnis van 13 december 2023 oordeelde de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend zoals in kortgeding, als volgt:

“zij verklaart de vordering toelaatbaar en als volgt gegrond,

zij stelt vast dat de CommV STRAF WONEN en de BV STRAF ADVIES een inbreuk plegen op de rechten van de BV MOMAD als houder van het Benelux—woordmerk Straf ingeschreven onder nummer 1412553 voor klasse 36 ("Makelaardij in onroerend goed; Makelaardij in onroerende goederen; Makelaarskantoren in onroerend goed") door het teken Straf te gebruiken in het kader van de promotie van diensten van vastgoedmakelaar,

zij veroordeelt de CommV STRAF WONEN en de BV STRAF ADVIES tot staking van dit gebruik, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per inbreuk, te verbeuren een maand na betekening van dit vonnis,

zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend,

zij verwijst de CommV STRAF WONEN en de BV STRAF ADVIES gezamenlijk in de kosten van het geding, die door de BV MOMAD worden begroot, en door de rechtbank worden vereffend op de dagvaardingskosten van € 415,91 en de rechtsplegingsvergoeding van € 1.800,00,

zij veroordeelt de CommV STRAF WONEN en de BV STRAF ADVIES gezamenlijk tot betaling van de rolrechten van 165,00 aan de FOD Financiën, na uitnodiging hiertoe. “

*

De eerste rechter legde geïntimeerden slechts het verbod op om het teken “Straf” nog te gebruiken voor de diensten waarvoor het merk van appellante is ingeschreven, met name makelaarsdiensten inzake vastgoed.



De eerste rechter weigerde echter om ook het gebruik van “Straf” voor makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheke te verbieden. De Voorzitter meende immers dat de rechten van appellante beperkt zijn tot de activiteit van vastgoedmakelaar.

De eerste rechter oordeelde tevens dat de rechten die appellante stelt te putten uit haar handelsnaam geen aanleiding geven tot een ruimer stakingsbevel.

4.

Tegen dit vonnis stelde appellante een verzoekschrift neergelegd op 2 januari 2024.

Er wordt geen akte van betekening voorgelegd. Het hoger beroep is tijdig en ontvankelijk.

5.

Appellante verzoekt het Hof:

het hoger beroep van verzoeker ontvankelijk en gegrond te verklaren;

elk eventueel incidenteel beroep van geïntimeerden af te wijzen;

bijgevolg het bestreden vonnis te hervormen in zoverre het:

i) de vordering van verzoeker tot staking van het gebruik van “Straf”, al dan niet in combinatie met “Verzekerd” of “Advies”, voor makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheke afwijst;

ii) de vordering van verzoeker tot verhoging van de rechtsplegingsvergoeding tot 5.000 euro afwijst;

iii) niet tweede geïntimeerde Straf Verzekerd BV, maar de niet in het geding zijnde partij Straf Advies BV veroordeelt;

en vervolgens, opnieuw rechtdoende:

i) vast te stellen dat beide geïntimeerden inbreuk maken op het ingeroepen merk door het teken “Straf”, al dan niet in combinatie met “Verzekerd” of “Advies”, te gebruiken voor makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheke;

ii) beide geïntimeerden te veroordelen tot de staking van het gebruik in het economisch verkeer van “Straf”, al dan niet in combinatie met “Verzekerd” of “Advies”, voor



makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheke, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per inbreuk;

iii) beide geïntimeerden te veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg van 5.000 euro;

iv) het dispositief van het bestreden vonnis te corrigeren en de naam "Straf Advies BV" steeds te vervangen door "Straf Verzekerd BV";

hoe dan ook, beide geïntimeerden te veroordelen tot de betaling van alle kosten van het hoger beroep, met inbegrip van de rolrechten en de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 3.000 euro.

6.

Geïntimeerde verzoekt het Hof:

Het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

Ondergeschikt en in elk geval een eventueel op te leggen dwangsom te beperken tot een redelijk bedrag en tot een redelijk plafond.

Appellante te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding zoals voorzien in het KB van 26 oktober 2007, in hoofde van geïntimeerde begroot op de basisvergoeding ten bedrage van 1.800,00 € voor elke aanleg, en tot de rolrechten.

II. Beoordeling

1.

Terecht stelt appellante dat het dispositief van het vonnis aangetast is door een materiële vergissing. De eerste rechter heeft immers niet tweede geïntimeerde, Straf Verzekerd BV, (mede) veroordeeld tot de staking van het gebruik van "Straf" voor vastgoedmakelaarsdiensten, maar de vennootschap Straf Advies BV, die niet in het geding was.



Op dit punt corrigeert het Hof het dispositief van het bestreden vonnis en zegt voor recht dat de naam "Straf Advies BV" in het dispositief vervangen dient te worden door "Straf Verzekerd BV".

2.

Daar waar in eerste aanleg appellante zich ook beriep op de bescherming van haar handelsnaam "Straf", beperkt zij in hoger beroep thans de grondslag van haar vordering uitsluitend op het Beneluxmerk met nummer 1412553.

De argumentatie van geïntimeerden over de beweerde inbreuk op de handelsnaam van appellante is derhalve niet meer ter zake dienend.

Over het gebruik van "Straf" voor makelaarsdiensten door geïntimeerde

3.

De eerste rechter oordeelde dat appellante – op basis van artikel 2.20, lid 2, onder a) dan wel b) van het Benelux-Verdrag – het gebruik kan verbieden van "Straf" en "Straf Wonen" voor makelaarsdiensten inzake vastgoed.

De eerste rechter oordeelde bovendien dat geïntimeerden op het moment van de dagvaarding – en ook op het moment van het vonnis – de tekens "Straf" en "Straf Wonen" nog gebruikten voor makelaarsdiensten inzake vastgoed. Aangezien de vordering niet zonder voorwerp was, veroordeelde de eerste rechter beide geïntimeerden tot de staking van deze inbreuk, onder verbeurte van een dwangsom.

Het hof stelt vast dat geïntimeerden geen incidenteel beroep instellen tegen deze veroordeling.

Binnen de perken van het hoger beroep oordeelt het Hof bijgevolg als volgt.

Over het gebruik van "Straf" voor makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheke

4.

De eerste rechter weigerde om ook het gebruik van "Straf" voor makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheke te verbieden. De Voorzitter meende immers dat de rechten van appellante beperkt zijn tot de activiteit van vastgoedmakelaar.



De Voorzitter volgde daarmee de geïntimeerden, die stelden dat appellante zich slechts kon verzetten tegen het gebruik van het teken “Straf” voor dezelfde diensten als die waarvoor haar merk is ingeschreven, met name makelaarsdiensten inzake vastgoed.

5.

Volgens appellante kan een merkhouders zich echter niet alleen verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor dezelfde diensten als die waarvoor zijn merk is ingeschreven, maar ook voor soortgelijke of overeenstemmende diensten.

De door de geïntimeerden gevoerde makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheek zijn volgens appellante wel degelijk soortgelijk (of overeenstemmend) aan de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, met name makelaarsdiensten inzake vastgoed. Alleen al het feit dat het in de Benelux erg gebruikelijk is om deze diensten tezamen aan te bieden, maakt dat deze diensten volgens haar als soortgelijk moeten worden aangemerkt.

In dat geval had de eerste rechter, mede gelet op de identiteit van de betrokken tekens, volgens appellante ook tot het bestaan van verwarringsgevaar moeten besluiten. Het gebruik van een identiek teken voor soortgelijke diensten leidt volgens haar in de regel immers tot verwarringsgevaar.

Appellante stelt gegriefd te zijn door de weigering van de eerste rechter om geïntimeerden te verbieden het teken “Straf” te gebruiken voor makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheek.

6.

Het teken dat dat geïntimeerden gebruiken is als volgt:

straf
verzekerd · advies

7.

Als merkhouders van het woordmerk “Straf” beschikt appellante conform artikel 2.20, lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom over het volgende verbodsrecht:

PAGE 01-00003902933-0009-0018-01-01-4



“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 gemene 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:

- a. gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
- 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;”

Het Hof onderschrijft het standpunt van appellante dat de drie voorwaarden voor de toepassing van deze bepaling – met name overeenstemming van de tekens, soortgelijkheid of overeenstemming van de diensten, en het bestaan van verwarringsgevaar – vervuld zijn.

8.

Het aangevochten teken is vooreerst *gelijk aan of stemt minstens overeen met het ingeroepen merk.*

Het teken dat geïntimeerden gebruiken, het teken “Straf”, is gelijk is aan het ingeroepen merk.

Het feit dat geïntimeerden het teken “Straf” vaak combineren met de woorden “Verzekerd” en “Advies” doet niets af aan deze gelijkheid. Er mag bij de vergelijking tussen het ingeroepen merk en het aangevochten teken immers geen rekening houden met elementen die geen onlosmakelijk geheel vormen met het aangevochten teken. In dit geval vormen de woorden “Verzekerd” en “Advies” geen onlosmakelijk geheel met het woord “Straf”. Uit het logo blijkt dat deze woorden in kleiner en minder vet lettertype worden gebruikt en ondergeschikt zijn aan het teken “Straf”. Bovendien zijn deze woorden ook louter beschrijvend.

Het aangevochten teken stemt minstens overeen met het ingeroepen merk, zelfs indien men het teken “Straf” vergelijkt met de teken “Straf Verzekerd” of “Straf Advies”. De overeenstemming is hierbij zelfs groot vermits bij de vergelijking van twee tekens geen rekening moet gehouden worden met louter beschrijvende elementen, die de



overeenstemming niet wegnemen. Bovendien is het woord “Straf” ook visueel veruit het dominantste element.

9.

Het aangevochten teken wordt tweedens gebruikt voor *diensten die soortgelijk zijn* aan diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

Artikel 2.20, lid 2, onder b) van het Verdrag vereist niet dat de diensten waarvoor het aangevochten teken wordt gebruikt gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. “Overeenstemming” of “soortgelijkheid” volstaat.

Bij de beoordeling van de soortgelijkheid moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken.

Dit zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Andere factoren kunnen ook in aanmerking worden genomen, zoals de distributiekanaal van de betrokken waren of diensten of zelfs de omstandigheid dat die waren of diensten vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, welke omstandigheid ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren of diensten ziet en de indruk versterkt dat de productie van deze waren of de levering van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. Er wordt ook rekening gehouden met de handelspraktijken in het betrokken territorium. Zo werd bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat de conflicterende waren en diensten vaak samen werden verkocht om tot de slotsom te komen dat ze soortgelijk waren.

10.

Toegepast in casu is er sprake van een grote mate van soortgelijkheid tussen de diensten waarvoor geïntimeerden het teken “Straf” gebruiken, met name makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheek en de diensten waarvoor het merk van appellante is ingeschreven, met name makelaarsdiensten in vastgoed.

De betrokken diensten hebben dezelfde aard, het zijn allemaal makelaarsdiensten, die er in essentie in bestaan te bemiddelen tussen potentiële kopers en verkopers.

De betrokken diensten hebben deels ook hetzelfde doel, met name kopers en verkopers met elkaar in contact brengen om zo een transactie tot stand te brengen.

De betrokken diensten richten zich tot hetzelfde publiek, dit is niet een gespecialiseerd publiek maar het grote publiek dat een woning wil aankopen.

De betrokken makelaarsdiensten zijn ook complementair en worden vaak ook samen aangeboden. Een consument die een woning aankoopt moet vaak op hetzelfde tijdstip ook een schuldsaldoverzekering, brandverzekering en hypotheecair krediet afsluiten.



De betrokken makelaarsdiensten worden ook vaak samen in dezelfde verkooppunten door dezelfde ondernemingen aangeboden, met name zakenkantoren die zowel makelaarsdiensten inzake vastgoed, verzekeringen als hypothecaire leningen aanbieden.

De consument is het ook gewoon dat de betrokken makelaarsdiensten vaak onder dezelfde merknaam worden aangeboden.

Tenslotte blijkt op de Belgische markt ook een gevestigde handelspraktijk te zijn die erin bestaat dat makelaars in vastgoed hun werkterrein uitbreiden tot de naburige markt van de makelaardij in verzekeringen en hypotheek.

11.

Overigens verwijst appellante terecht naar diverse beslissingen van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom die van oordeel was dat makelaarsdiensten inzake vastgoed, verzekeringen en hypotheek, mede gelet op de handelspraktijken in de Benelux, als soortgelijk moeten worden beschouwd.

(zie onder meer Beslissing van het Bureau van 27 juli 2023 in zaak nr. 2018228 met betrekking tot de merken "AXA" en "AX HOME";

Beslissing van het Bureau van 21 juni 2013 in zaak nr. 2007273 met betrekking tot de merken "LOYALIS" en "LOYANDER": in deze beslissing kwalificeerde het Bureau de mate van soortgelijkheid zelfs als hoog;

Beslissing van het Bureau van 20 juni 2013 in zaak nr. 2007462 met betrekking tot de merken "FIDELSYS" en "FIDELITIZ";

Beslissing van het Bureau van 31 mei 2013 in zaak nr. 2006086 met betrekking tot de merken "REAAL" en "REALIS";

Beslissing van het Bureau van 29 april 2009 in zaak nr. 2001106 met betrekking tot de merken "HDI" en "HDI HUYZENTRUYT DEVELOPMENT & INVESTMENTS".

12.

De toepassing van artikel 2.20, lid 2, onder b) van het Verdrag vereist tot slot ten derde ook *het bestaan van "verwarringsgevaar"*.

Het begrip "verwarringsgevaar" wordt ruim uitgelegd. Er bestaat verwarringsgevaar van zodra het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Er is dus niet alleen sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek de betrokken ondernemingen met elkaar kan verwarren en de ene voor de andere kan nemen (het rechtstreeks verwarringsgevaar), maar ook wanneer het publiek de betrokken



ondernemingen weliswaar van elkaar onderscheidt doch meent dat ze op één of andere manier met elkaar verbonden zijn (het onrechtstreeks verwarringsgevaar).

Het verwarringsgevaar moet bovendien globaal worden beoordeeld.

Uit het begrip “verwarringsgevaar” volgt bovendien dat de merkhouders niet moet aantonen dat er zich in concreto verwarring voordoet. Voldoende is immers dat er gevaar van verwarring bestaat; niet vereist is dat de verwarring bewezen wordt.

13.

Toegepast in casu wordt een identiek teken gebruikt voor soortgelijke waren of diensten. In beginsel bestaat er dan verwarringsgevaar.

Bovendien is het in een dergelijke situatie goed mogelijk dat het relevante publiek zal denken dat de vastgoed-, hypotheek- en verzekeringsdiensten die de respectieve partijen aanbieden onder de naam “Straf” geleverd worden door één en hetzelfde makelaarskantoor (er is met andere woorden sprake van rechtstreeks verwarringsgevaar).

Zelfs als het publiek de ondernemingen van appellante en geïntimeerden uit elkaar kan houden, bestaat er nog steeds een risico dat het denkt dat er tussen hen een verband bestaat. Dergelijk onrechtstreeks verwarringsgevaar volstaat.

Het verwarringsgevaar wordt in dit geval trouwens versterkt door het feit dat de geïntimeerden het teken “Straf” vaak gebruiken in een stiling die bijzonder sterk lijkt op de stiling van het merk van appellante, met name in enkel kleine letters, met daaronder in een veel kleiner lettertype een beschrijving van de diensten. De stiling van het merk van appellante versus de stiling van het aangevochten teken zien er immers als volgt uit:

straf straf
VASTGOED verzekerd · advies

Overigens zou er ook verwarringsgevaar bestaan als het ingeroepen merk niet vergeleken zou worden met het teken “Straf”, maar met “Straf Verzekerd”, “Straf Advies” of met het hierboven afgebeelde logo “Straf Verzekerd - Advies”. De toevoeging van één of meerdere beschrijvende termen, zoals in dit geval “Verzekerd” en “Advies”, neemt het verwarringsgevaar immers niet weg.



Dat er zelfs sprake is van verwarring in concreto, blijkt uit het eigen e-mailverkeer dat geïntimeerden voorlegt. In een e-mail van 21 april 2023 stelt de vennoot van eerste geïntimeerde immers:

“Ik hoor net dat Straf Vastgoed weer een schattingsverslag ontving die voor ons bedoeld was, wat erg lastig is.

Als je Straf Wonen of Vastgoed nog opzoekt op Google, dan komen vooral de collega’s van Straf Vastgoed naar boven, maar er is ook nog een verwijzing naar onze website.

Allicht omdat www.justwonen.be ook nog “Straf Verzekerd & Advies” in z’n ondertitel heeft staat” (sic)

In de hoger geciteerde beslissingen van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom werd het verwarringsgevaar tevens weerhouden, hoewel de betrokken merken niet identiek waren en alleszins een stuk minder op elkaar leken dan de conflicterende tekens in huidige betwisting.

14.

Het argument van geïntimeerden dat appellante in een ander regio actief is en daarom het verwarringsgevaar is uitgesloten, is merkenrechtelijk volstrekt irrelevant.

Een Beneluxmerk verleent immers exclusieve rechten in de gehele Benelux, ook in regio’s waar de merkhouders desgevallend niet actief is.

Ook de stelling van geïntimeerden dat het woord “Sterk” enkel als adjectief wordt gebruikt kan niet gevolgd worden. Overigens vordert appellante niet de stopzetting van een beschrijvend gebruik van het woord “straf”, enkel van het gebruik van het woord als logo wordt de staking gevorderd, in het bijzonder in de stileringsvorm zoals hoger afgebeeld in randnr. 6.

Dat geïntimeerden geen intentionele of bewust gebruik van het merk hebben gemaakt en zogenaamd ter goeder trouw zouden zijn, is evenmin ter zake dienend in het kader van de beoordeling van de inbreuk op artikel 2.20 lid 2 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.

Voorts kan ook het verweer van geïntimeerden dat het door appellante gedeponeerde merk “Straf” geen onderscheidend vermogen zou hebben, niet beoordeeld worden, nu het merk rechtsgeldig werd gedeponeerd en geïntimeerden geen vordering tot nietigverklaring hebben ingesteld.



Ten onrechte houden geïntimeerden tenslotte voor dat enkel de BV Straf Verzekerd, tweede geïntimeerde, inzake is en niet de BV Straf Advies zodat geen uitspraak ten aanzien van deze niet inzake zijnde partij kan gedaan worden. Uit stuk 9 van appellante blijkt dat op de website van tweede geïntimeerde wel degelijk melding gemaakt wordt van “Straf verzekerd-advies”.

De maatregel kan bijgevolg wel degelijk ook ten aanzien van tweede geïntimeerde opgelegd worden.

15.

Besluit: het past dan ook om geïntimeerden te veroordelen tot de staking van het gebruik van het teken “Straf”, al dan niet gecombineerd met “Verzekerd” en/of “Advies”, voor makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheken, gekoppeld aan een dwangsom van € 1.000 per inbreuk, te verbeuren een maand na betekening van dit arrest, met een maximum te verbeuren dwangsom van € 100.000.

Onterecht betwisten geïntimeerden de noodzaak van een dwangsom.

16.

Dat tweede geïntimeerde na het vonnis van de eerste rechter het woord “Straf Verzekerd” inmiddels als Beneluxmerk heeft gedeponed, waartegen appellante oppositie heeft ingediend, is niet ter zake dienend.

Onterecht stellen geïntimeerden dat de uitkomst van de oppositieprocedure hoogst relevant is voor huidige procedure en menen zij dat de vordering van appellante om die reden ongegrond is, vermits er gevaar is voor tegenstrijdige beslissingen.

Het gegeven dat tweede geïntimeerde inmiddels een merkdepot heeft gedaan en appellante inmiddels een oppositieprocedure heeft ingediend, belet het Hof niet om ondertussen het gebruik van het teken “Straf Verzekerd” te verbieden.

Een merkhouders kan immers een inbreukverbod bekomen tegen een inbreukmaker, ook al is die laatste titularis van een ingeschreven jonger merk. Er is niet vereist dat het jongere merk eerst nietig wordt verklaard.

Indien de houder van een ouder merk het gebruik door een derde van een teken dat zijn merk schade berokkent, pas zou kunnen laten verbieden wanneer het jongere merk waarvan die derde houder is, nietig is verklaard, zou de hem door artikel 2.20 lid 2 van het Benelux Verdrag geboden bescherming aanzienlijk worden verzwakt.



Het gaat dus niet op om te wachten met een verbod op het gebruik van het teken “Straf Verzekerd” tot de merkinschrijving voor ditzelfde teken uit het register is geschrapt.

Over de gerechtskosten

17.

De eerste rechter oordeelde terecht dat beide geïntimeerden dienen veroordeeld te worden tot de gerechtskosten, waarbij de eerste rechter evenwel stelde dat slechts een basisbedrag aan rechtsplegingsvergoeding aan beide geïntimeerden toekwam ten bedrage van € 1.800 bij gebrek aan verzoek van de partijen om hiervan af te wijken.

Ook in hoger beroep is appellante de in het gelijk gestelde partij zodat geïntimeerden dienen veroordeeld te worden tot de gerechtskosten.

18.

Appellante stelt tevens gegriefd te zijn door het feit dat de eerste rechter slechts de basisrechtsplegingsvergoeding van € 1.800 euro heeft toegekend. Volgens de eerste rechter drong deze basis rechtsplegingsvergoeding zich op “bij gebrek aan verzoek van de partijen om hiervan af te wijken”.

Nochtans vroeg appellante in haar syntheseconclusie wel degelijk een verhoging van de rechtsplegingsvergoeding tot € 5.000.

19.

Het verzoek van appellante om een verhoogde rechtsplegingsvergoeding toe te kennen is naar het oordeel van het Hof gerechtvaardigd, nu artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek in IE-zaken conform artikel 14 van Richtlijn 2004/48 moet worden geïnterpreteerd.

Krachtens dit artikel, zoals geïnterpreteerd door het HvJ EU (HvJ, 28 juli 2016, zaak C-57/15, Telenet) heeft een IE-houder die in het gelijk wordt gesteld recht op vergoeding van een significant en passend gedeelte van al zijn redelijke kosten. Het is aannemelijk dat de kosten die appellante heeft moeten maken hoger liggen dan het basisbedrag aan rechtsplegingsvergoeding. Dit blijkt uit het overzicht dat appellante voorlegt (stuk 15).

Het Hof onderschrijft ook op dit punt de stelling van appellante. Terecht stelt appellante dat het kennelijk onredelijk zou zijn om een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen die niet minstens een passend en significant gedeelte van haar kosten dekt.



Het Hof merkt overigens op dat geïntimeerden over deze argumentatie van appellante geen verweer voeren.

Het past dan ook om het bestreden vonnis ook op dit punt te hervormen en een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen die overeenstemt met een significant en passend gedeelte van de gemaakte kosten. Het Hof begroot dit significant en passend gedeelte op € 3.000 in eerste aanleg en € 2.500 in hoger beroep.

III. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het Hof verklaart het hoger beroep ontvankelijk en grotendeels gegrond.

Het Hof hervormt het vonnis a quo deels, binnen de perken van het hoger beroep, en opnieuw rechtdoende:

Het Hof corrigeert het dispositief van het bestreden vonnis en zegt voor recht dat de naam “Straf Advies BV” vervangen dient te worden door de naam “Straf Verzekerd BV”.

Het Hof stelt vast dat beide geïntimeerden inbreuk maken op het ingeroepen merk door het teken “Straf”, al dan niet in combinatie met “Verzekerd” of “Advies”, te gebruiken voor makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheke;

Het Hof veroordeelt beide geïntimeerden tot de staking van het gebruik in het economisch verkeer van “Straf”, al dan niet in combinatie met “Verzekerd” of “Advies”, voor makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheke, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per inbreuk, te verbeuren een maand na betekening van dit arrest, met een maximum te verbeuren dwangsom van € 100.000.

Rechtdoende over de gerechtskosten verwijst het Hof geïntimeerden gezamenlijk in de kosten van het geding, aan de zijde van appellante begroot in eerste aanleg op € 415,91 dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding van € 3.000 en aan de zijde van appellante in hoger beroep begroot op een rechtsplegingsvergoeding van € 2.500.

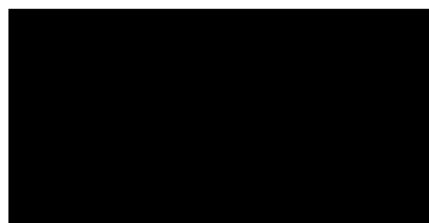
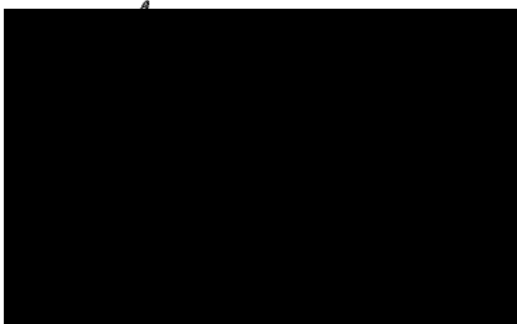


Het Hof bevestigt het oordeel van de eerste rechter waar het geïntimeerden gezamenlijk veroordeelde tot betaling van de rolrechten van € 165 aan de FOD financiën, na uitnodiging hiertoe en veroordeelt geïntimeerden tevens gezamenlijk tot betaling van de rolrechten in hoger beroep van € 400 aan de FOD Financiën, na uitnodiging hiertoe.

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van **12 juni 2024** door

Mevrouw [REDACTED] Kamervoorzitter

De heer [REDACTED] Griffier



Eensluidend verklaarde kopie
Afgeleverd aan: Federale Overheidsdienst Economie

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

Antwerpen, 17-06-2024

