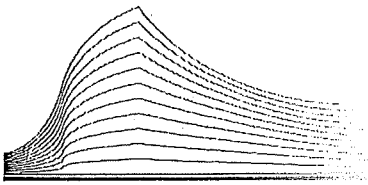


6



Afgeleverd aan: FOD Economie Intellectuele rechten
art. Intellectuele rechten

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

168630

Uitgifte

Repertoriumnummer 2024 / 7321
Datum van uitspraak 25 november 2024
Rolnummer 2024/AR/152

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

■ Niet aan te bleden aan de
ontvanger

Hof van beroep Gent

Arrest

zevende kamer

COVER 01-00004122812-0001-0026-01-01-1



2024/AR/152 - In de zaak van:

CYCLING VLAANDEREN VZW, ON 0475.792.918, met zetel te 9000 GENT, Strandlaan 3,
appellante,
hebbende als raadsman [REDACTED] en [REDACTED], advocaat te [REDACTED],

tegen:

ROULARTA MEDIA GROUP NV, ON 0434.278.896, met zetel te 8800 ROESELARE,
Meiboomlaan 33,
geïntimeerde,
hebbende als raadsman [REDACTED] en [REDACTED], advocaat te [REDACTED],

wijst het hof het volgend arrest:

1. RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

- 1.1. Het hoger beroep bij verzoekschrift neergelegd op 25 januari 2024 werd ingesteld tegen het vonnis van 25 oktober 2023 op tegenspraak gewezen door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, op de wijze van het kort geding in de zaak gekend onder het rolnummer A/23/01332
- 1.2. De procedure verliep op tegenspraak. De advocaten van de partijen werden gehoord op de openbare zitting van 28 oktober 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.
- 1.4. De partijen worden hierna verkort als volgt aangeduid:
 - VZW CYCLING VLAANDEREN: CYCLING VLAANDEREN
 - NV ROULARTA MEDIA GROUP: ROULARTA

┌ PAGE 01-00004122812-0002-0026-01-01-4 ┐



2. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING

- 2.1. CYCLING VLAANDEREN profileert zich als officieel erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen die de ontwikkeling van de verschillende takken van de wielersport in Vlaanderen stimuleert, van initiatie over recreatie tot competitie en topsport (stuk I.4 CYCLING VLAANDEREN). Om haar diensten te promoten, maakt zij gebruik van een website en facebookpagina. Zij geeft daarnaast een fysiek magazine uit.
- 2.2. ROULARTA is een drukkerij-uitgeverij. Zij nam in 2018 de Belgische 'lifestyle'-bladen van SANOMA over waaronder het weekblad Libelle. Libelle is een lifestylemagazine dat zich richt op de hedendaagse vrouw.
- 2.3. Vanaf *februari 2020* voert CYCLING VLAANDEREN onder de slogan 'Zij aan Zij' campagne om meer meisjes aan te zetten tot competitief wielrennen.

De campagne kreeg in 2020 media-aandacht o.m. in het Nieuwsblad (stukken 3.a en c. CYCLING VLAANDEREN), de website HLN.be (stuk 3.b) alsook in Knack en de Krant van West-Vlaanderen, uitgegeven door ROULARTA. Ook in de jaren nadien wordt in de pers verwezen naar de campagne 'Zij aan Zij' (stukken 3.d t.e.m. i).

Op de website van CYCLING VLAANDEREN is er een item 'vrouwenwielrennen' met de campagne 'zij aan zij', o.m. als volgt aangeduid:

ONTDEK #ZIJAANZIJ 2023

In haar magazine komt de slogan als volgt aan bod (stukken I.5a-d CYCLING VLAANDEREN, jaren 2020-2022):



**ZIJ AAN ZIJ
VOOR MEER
MEISJES OP
DE FIETS**

- 2.4. CYCLING VLAANDEREN heeft voor het teken 'Zij-aan-zij' een merkaanvraag ingediend op 8 oktober 2020. Het merk werd op *21 januari 2021* ingeschreven als Benelux-merk onder het nummer 1426640 in de navolgende klassen (waarvan de meest relevante voor deze zaak in vet worden aangeduid):

PAGE 01-00004122812-0003-0026-01-01-4



- In klasse 35: **Reclame**; *beheer van commerciële zaken; promotie van goederen en diensten door middel van sponsor- en licentieovereenkomsten; merchandising; merchandising door middel van drukwerken, briefpapier, huis- en keukengerei, kleding, hoofddeksele en schoeisel, spelletjes en speelgoed; verspreiding van advertentie-, marketing- en promotiemateriaal, ook online via communicatienetwerken op Internet; het voeren van promotiecampagnes om het wielrennen te bevorderen; zakelijke bemiddeling inzake het in contact brengen van sporters en liefhebbers teneinde ervaringsuitwisseling te bevorderen; organiseren van (handels)beurzen, bezoeken, klantendagen en rondleidingen (presentaties/demonstraties) voor promotionele en publicitaire doeleinden; professionele raadgeving inzake voornoemde diensten.*
- In klasse 41: *Het (mede)organiseren van fietswedstrijden en -evenementen; Het (mede)organiseren van conferenties, seminars, cursussen en trainingen voor sportieve, educatieve en culturele- doeleinden; ontspanning; diensten inzake vrijetijdsbesteding; sportieve en culturele activiteiten; onderwijs, instructie en het uitgeven van boeken en tijdschriften inzake sport en cultuur.*

2.5. Kort nadien lanceerde ROULARTA een imagocampagne voor haar tijdschrift Libelle onder de gelijkende slogan 'Zij aan Zij'. Op 8 juni 2022 verschijnt hierover het volgend persbericht op de website van ROULARTA (stukken II.1a en b):

"Libelle lanceert imagocampagne.

Met 'Zij aan Zij' lanceert Libelle imagocampagne die toont hoe vrouwen elkaar kunnen inspireren, versterken en samen de wereld een beetje mooier maken. De campagne wordt zowel in print als online gevoerd en brengt echte verhalen van echte vrouwen. Ze werd in overleg met de redactie van Libelle gerealiseerd door LDV United.

Voor de imagocampagne 'Zij aan Zij' gingen de redactie van Libelle en LDV United op zoek naar vrouwen met een inspirerend verhaal over hoe ze mensen samenbrengen en versterken. Een foto (...) toont die vrouwen zij aan zij op een gatefold¹ cover in Libelle. Hun verhalen worden de komende weken opgetekend in het magazine en op libelle.be. Fransje Calf realiseerde een video die op tv, in de bioscoop en online verschijnt (...)"

Het persbericht werd ook op andere kanalen verspreid (stukken II.1.c-e).

De voormelde campagne werd gelanceerd in het Libelle magazine van 9 juni 2022 (stuk II.2 CYCLING VLAANDEREN). In juni 2022 en februari 2023, verscheen een reeks van in totaal zeven artikelen met verhalen en getuigenissen van vrouwen die hun

¹ Een Gatefold is een documentvouwmethode die twee parallelle vouwen gebruikt om verschillende panelen te creëren.



ervaringen delen over iets wat zij in het leven samen hebben mee- of doorgemaakt, en waardoor hun onderlinge band werd versterkt.

De artikelenreeks werd aangekondigd, gepubliceerd en gepromoot zowel analoog als online, onder het thema 'zij aan zij', en werd begeleid door een imagocampagne met onder meer de organisatie van een wedstrijd gedurende één maand, zijnde van 7 juni 2022 tot en met 5 juli 2022, waarin een beperkt aantal truien met het opschrift 'zij aan zij' konden worden gewonnen. ROULARTA vertoonde in juni 2022 ook een video op tv, in de bioscoop en online met diverse vrouwen die 'zij aan zij' staan (haar stuk C.3 en zie <https://www.libelle.be/zijaanzij>).

- 2.6. CYCLING VLAANDEREN reageerde hierop bij brief van *15 februari 2023*. Zij stelde ROULARTA daarin in gebreke om het gebruik van de slogan 'zij-aan-zij' in de imagocampagne te staken nu dit een inbreuk zou betreffen op haar eerder merk. Zij voert aan dat er mogelijk verwarringsgevaar is, dat ROULARTA de imagocampagne van Libelle ophangt aan het teken 'zij aan zij' waardoor zij dit niet louter beschrijvend gebruikt maar ook in onderscheidende zin (stuk III.1 CYCLING VLAANDEREN).
- 2.7. ROULARTA reageerde hierop afwijzend bij brief van *8 maart 2023* onder meer met verwijzing naar het louter gebruik ter beschrijving van de artikelenreeks en de afwezigheid van verwarringsgevaar (stuk III.2 CYCLING VLAANDEREN).
- 2.8. Nadat een repliek bij monde van de merkengemachtigde van CYCLING VLAANDEREN niet het gewenste gevolg kende, heeft zij dagvaarding tot staking betekend aan ROULARTA op *12 mei 2023* om te verschijnen voor de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, zetelend zoals in kortgeding. Zij vorderde in essentie:

"Te zeggen voor recht dat verweerster door het gebruik van het teken "zij aan zij" als centraal teken voor haar reclame- en imagocampagne, als benaming voor een artikelenreeks en in het kader van de uitgifte van tijdschriften, als tag en als deel van een URL op haar website, als hashtag op sociale media, ter organisatie van wedstrijden en in het kader van merchandising, zowel online, via print, radio, TV en cinema, inbreuk maakt op haar rechten voortvloeiend uit (...) haar Beneluxmerk "Zij-aan-zij" met inschrijvingsnummer 1426640.

Verweerster te bevelen om het gebruik van het teken "zij aan zij" (ongeacht de schrijfwijze, al dan niet met hoofdletters en/of koppeltekens) als centraal teken voor haar reclame- en imagocampagne, als benaming voor een artikelenreeks en in het kader van de uitgifte van tijdschriften, als tag en als deel van een URL op haar website, als hashtag op sociale media, ter organisatie van wedstrijden en in het kader van merchandising, zowel online, via print, radio, TV en cinema, te staken en gestaakt te houden, en dit stakingsbevel uit te spreken met gelding in de hele Benelux onder



verbeurte van een dwangsom van 5.000 € per inbreukmakend gebruik en per dag vanaf 48 uur na de betekening van het tussen te komen vonnis.”

- 2.9. ROULARTA vorderde de afwijzing van de vordering als ongegrond, minstens de herleiding van de dwangsommen tot 100 euro per inbreuk met een maximum van 50.000 euro en de toekenning van een uitlooperperiode van drie maanden vanaf de betekening van het vonnis.
- 2.10. Bij bestreden vonnis van *25 oktober 2023* wees de dienstdoend voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent de vordering van CYCLING VLAANDEREN af als ongegrond. Zij werd veroordeeld tot de gedingkosten begroot op de verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 3.500 euro meer 165 euro rolrecht te betalen aan de Belgische Staat.

In het vonnis werd in essentie als volgt geoordeeld:

- ROULARTA roept in dat zij een beroep kan doen op de uitzondering zoals voorzien in artikel 2.23.1.(b) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom van 25 februari 2005 (hierna afgekort tot BVIE). Dit houdt in dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van de beschrijvende aanduidingen of kenmerken zoals hierin gedefinieerd.
- Het gebruik van het merk 'zij aan zij' van CYCLING VLAANDEREN zoals het toegepast wordt door ROULARTA is effectief beschrijvend zodat het uitgesloten is dat het gebruikte teken in het economisch verkeer wordt opgevat als een aanduiding van herkomst van een bepaalde onderneming:
 - o Het tijdschrift Libelle van ROULARTA gebruikt de uitdrukking 'zij aan zij' louter ter aanduiding van een serie van zeven artikelen gepubliceerd in juni 2022 en februari 2023 die het verhaal vertellen van vrouwen die zich onderling verbonden voelen doordat zij samen een gemeenschappelijke ervaring beleefden, een achtergrond delen, elkaar hebben geïnspireerd, enz...
 - o De uitdrukking 'zij aan zij' is louter thematisch en in dubbele zin beschrijvend en functioneel.
 - o Zowel in de gangbare betekenis van 'zij aan zij' (naast elkaar) als in de meer overdrachtelijke zin dat het gaat om vrouwen ('zij' in de zin van persoonlijk voornaamwoord), die het gros van de lezers van Libelle uitmaken, hint het teken rechtstreeks en onmiddellijk op het behandelde thema, en is in die zin louter beschrijvend.
 - o CYCLING VLAANDEREN toont niet aan dat ROULARTA haar merk hoofdzakelijk gebruikt voor het voeren van een campagne en in ieder geval, mocht hierin enige promotie worden gezien, doelt deze op het aantrekken van lezers voor de betrokken artikelenreeks.



- Voorts kan dit gebruik van 'zij aan zij', gelet op de functies van het merk, de belangen van de merkhouders niet aantasten omdat dit geen afbreuk doet aan de wezenlijke functies van haar merk, en gevaar op verwatering bijgevolg louter denkbeeldig is.
- Het gebruik vindt bovendien plaats onder eerlijke marktomstandigheden in de zin dat ROULARTA de term 'zij aan zij' steeds koppelt aan de bewuste artikelenreeks en niet als een commerciële tool om zichzelf als onderneming te onderscheiden. Verwarring is uitgesloten, o.m. omdat de activiteiten waarvoor de term 'zij aan zij' respectievelijk gebruikt wordt, onvergelijkbaar zijn.

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. CYCLING VLAANDEREN herneemt haar vordering die zij voor de eerste rechter stelde en breidt deze uit met de onderlijnde passages. Zij vordert in het beschikkend gedeelte van haar syntheseconclusie (letterlijke weergave):

“Het hoger beroep (...) ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens het bestreden vonnis (...) teniet te doen,

En vervolgens opnieuw rechtsprekend:

De vordering van appellante ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

Met betrekking tot de hoofdvordering:

- *te zeggen voor recht dat geïntimeerde met het gebruik van het teken “zij aan zij” als centraal teken voor haar reclame- en imagocampagne, als benaming voor een artikelenreeks en in het kader van de uitgifte van tijdschriften, als tag en als deel van een URL op haar website, als hashtag op sociale media, ter organisatie van wedstrijden en in het kader van merchandising en als “baseline” voor het blad Libelle, zowel online, via print, radio, TV en cinema, alleen of in combinatie met het teken “Libelle”, inbreuk maakt op de rechten van verzoekster voortvloeiend uit haar haar Beneluxmerk “Zij-aan-zij” met inschrijvingsnummer 1426640.*
- *Geïntimeerde te bevelen om het gebruik van het teken “zij aan zij” (ongeacht de schrijfwijze, al dan niet met hoofdletters en/of koppeltekens) als centraal teken voor haar reclame- en imagocampagne, als benaming voor een artikelenreeks en in het kader van de uitgifte van tijdschriften, als tag en als deel van een URL op*



haar website, als hashtag op sociale media, ter organisatie van wedstrijden en in het kader van merchandising en als “baseline” voor het blad Libelle, zowel online, via print, radio, TV en cinema, alleen of in combinatie met het teken “Libelle”, te staken en gestaakt te houden, en dit stakingsbevel uit te spreken met gelding in de hele Benelux onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreukmakend gebruik en per dag vanaf 48 uur na de betekening van het tussen te komen vonnis;

- *Geïntimeerde te veroordelen tot betaling van de algehele gedingkosten zowel voor de procedure in eerste aanleg als in hoger beroep, kosten begroot als volgt:*

Eerste Aanleg: dagvaardingskosten begroot op 347,13 EUR, de registratierechten ten belope van 50 EUR en de verhoogde rechtsplegingsvergoeding aan de zijde van verzoekster begroot op 7.500 EUR;

Hoger beroep: rolrechten hoger beroep t.b.v. 400 EUR, de bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 24 EUR en de verhoogde rechtsplegingsvergoeding voorlopig begroot op 7.500 EUR.”

- 3.3. ROULARTA vordert de afwijzing van het beroep als ongegrond. Ondergeschikt vordert zij *“de gevorderde maatregelen af te wijzen, minstens om de dwangsommen te verminderen tot 100 EUR per inbreuk, met een maximumbedrag te bepalen van 50.000 euro en Roularta een uitlooperperiode toe te staan van drie maanden vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis.”*

In ieder geval vordert zij CYCLING VLAANDEREN te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding ex artikel 1022 Ger. W., in hoger beroep begroot op 7.500 euro.

4. BEOORDELING

4.1. De toelaatbaarheid van het beroep

- 4.1.1. Een exploit van betekening aan CYCLING VLAANDEREN ligt niet voor. Er wordt ook niet voorgehouden dat een betekening verricht werd. Het beroep is tijdig en regelmatig naar vorm, wat trouwens niet betwist wordt.

ROULARTA 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.

- 4.1.2. Het beroep van CYCLING VLAANDEREN is toelaatbaar.



4.2. Gegrondeheid van het beroep

a) Bestreden feitelijk uitgangspunt

4.2.1. CYCLING VLAANDEREN acht zich vooreerst gegriefd door de volgende feitelijke vaststellingen in het bestreden vonnis:

“Libelle gebruikt de uitdrukking 'zij aan zij' louter ter aanduiding van een serie van zeven artikelen gepubliceerd in juni 2022 en februari 2023 die het verhaal vertellen van vrouwen die zich onderling verbonden voelen doordat zij samen een gemeenschappelijke ervaring beleefden, een achtergrond delen, elkaar hebben geïnspireerd, enz.” (p. 7)

“In welke zin ook 'zij aan zij' begrepen wordt, steeds wordt verwezen naar de inhoud en toedracht van de artikelen waarin dit thema aan de hand van individuele verhalen uitgewerkt is.” (p. 8)

“De rechtbank is van oordeel dat het gebruik van eiseres merk beperkt tot wat hiervoor beschreven is en zo toont zij ' niet aan dat verweerster haar merk hoofdzakelijk gebruikt voor het voeren van een campagne, en in ieder geval, mocht hierin enige promotie worden gezien, doelt deze op het aantrekken van lezers voor de betrokken artikelenreeks.” (p. 8-9)

“Het gebruik vindt (...) plaats onder eerlijke marktomstandigheden in de zin dat verweerster de term 'zij aan zij' steeds koppelt aan de bewuste artikelenreeks en niet als een commerciële tool om zichzelf als onderneming te onderscheiden.” (p. 10)

4.2.2. Op basis van de bijkomende stukken die CYCLING VLAANDEREN voor het eerst in beroep neerlegt, leidt het hof anders dan de eerste rechter af dat het **gebruik** van het merk 'zij aan zij' **verder gaat dan de enkele aanduiding van de artikelenreeks** over vrouwen die een verhaal vertellen over hoe zij zich onderling verbonden voelen.

ROULARTA maakt o.m. gebruik van het teken 'zij aan zij' (niet betwist):

- In reclamespots op televisie in de herfst van 2023, met kerst 2023 en in de lente van 2024 (zie afprint in conclusies op p. 13 CYCLING VLAANDEREN). Dit zonder rechtstreekse verwijzing naar de artikelenreeks (nieuwe stukken II.17 t.e.m.19). 'Zij aan Zij' wordt daar als baseline (reclameslogan) getoond bij het merk Libelle.
- In reclamespots op de radio waar de spotjes eindigen met de slogan 'Zij aan zij, met Libelle' zonder verwijzing naar de artikelenreeks (nieuwe stukken II.20 t.e.m. II.30 CYCLING VLAANDEREN).
- In de papieren Libelle zelf, soms met verwijzing naar de artikelenreeks (stuk II.31, p.1-4), soms zonder (stuk II.31, p. 5 e.v.).



- In de papieren edities van de Libelle vanaf 2 februari 2023 tot (minstens) 6 juni 2024 staat onderaan een advertentie/een actie de naam Libelle vergezeld door de tekens 'Zij aan zij' als volgt afgebeeld (stuk II.31):

Zij aan Zij
Libelle

- Op de hoofdpagina van Instagram en Facebook van Libelle staat in dezelfde zin (stukken II.33 en 34 CYCLING VLAANDEREN):



- Om adverteerders warm te maken publiciteit te voeren in het papieren tijdschrift en op de andere platvormen, vermeldt ROULARTA op haar website dat '**de baseline** 'zij aan zij' een beetje verklapt dat de Libelle-liefde vaak van moeder op dochter wordt doorgegeven' (stuk II.1bis CYCLING VLAANDEREN, eigen onderlijning).

ROULARTA stelt in beroep ook zelf dat 'zij aan zij' dubbel wordt gebruikt, zijnde ter beschrijving van de artikelenreeks enerzijds en als slogan waarvoor het merk Libelle en haar lezeressen voor staan anderzijds (zie verder onder c.2).

Het ruime gebruik – los van de directe verwijzing naar de artikelenreeks – wordt ook bevestigd waar ROULARTA in 2023 de "bronzen Effie"-prijs won voor de **merkimago campagne** 'Zij aan zij' voor Libelle. Strategie van de campagne was, volgens ROULARTA om merkassociaties te beïnvloeden door in te spelen op de 'universele nood aan verbondenheid' (stuk II.15 CYCLING VLAANDEREN).

- 4.2.3. Het hof leidt hieruit af dat ROULARTA de slogan 'zij aan zij' wel degelijk gebruikt voor het voeren van een ruime campagne voor het tijdschrift Libelle en de aanverwante diensten (zoals publiciteit voeren via de kanalen van ROULARTA en Libelle). Deze campagne gaat verder dan het aantrekken van lezers voor de betrokken artikelenreeks. In die zin vertrekt het hof hierna van een ander feitelijk uitgangspunt dan in het bestreden vonnis.



b) Rechten van CYCLING VLAANDEREN als merkhouder: principes en uitzondering (artikel 2.20 versus 2.23, lid 1, b BVIE)

4.2.4. Over de rechtsgeldigheid van het Benelux-merk ‘Zij-aan-zij’ van CYCLING VLAANDEREN, ingeschreven minder dan vijf jaar geleden, voert ROULARTA geen discussie.

4.2.5. Artikel 2.20, lid 1 BVIE bepaalt dat de merkinschrijving aan de **merkhouder een uitsluitend (exclusief) recht** verleent. Hij kan op grond van dit recht derden verbieden bepaalde handelingen te stellen zoals bepaald in artikel 2.20, lid 2, sub a t.e.m. d BVIE.

CYCLING VLAANDEREN argumenteert dat het gebruik van de slogan “zij aan zij” voor Libelle een inbreuk op haar merkenrechten uitmaakt in de zin van artikel 2.20, lid 2, **sub a)**, dan wel ondergeschikt **sub b) en d)** van het BVIE en dit specifiek voor de inschrijving van de volgende diensten:

- in klasse 35 (i) reclame, (ii) merchandising; merchandising door middel van drukwerken, kleding; (iii) verspreiding van advertentie-, marketing- en promotiemateriaal, ook online via communicatienetwerken op Internet;
- in klasse 41: (i) ontspanning; (ii) diensten inzake vrijetijdsbesteding; (iii) sportieve en culturele activiteiten; (iv) onderwijs, instructie en het uitgeven van boeken en tijdschriften inzake sport en cultuur”.

De ingeroepen bepalingen in artikel 2.20, lid 2 BVIE luiden als volgt:

“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;
(...)

d. gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt



getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

- 4.2.6. ROULARTA beroept zich van haar kant op de **uitzondering van het beschrijvend gebruik** zoals bepaald in artikel 2.23, lid 1, b BVIE. Zij werd hierin gevolgd door de eerste rechter.

Artikel 2.23, 1., b. BVIE voorziet met name dat de merkhouder zich niet op basis van haar merk mag verzetten tegen het gebruik van *“tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.*

Dit op voorwaarde dat *“het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”*

CYCLING VLAANDEREN is het hier niet mee eens en vormt een hervorming van het bestreden vonnis.

- 4.2.7. Waar het bestreden vonnis de vordering van CYCLING VLAANDEREN in essentie heeft afgewezen op grond van de uitzondering van artikel 2.23, lid 1, b BVIE gaat het hof hierna onder titel c) eerst in op de ingeroepen uitzondering. De discussie over de ingeroepen merkinbreuk wordt nadien onder titel d) behandeld.

c) Uitzondering van artikel 2.23 lid 1, b) BVIE - beschrijvend gebruik

c.1. Principes

- 4.2.8. Opdat ROULARTA zich nuttig kan beroepen op de beperking aan het merkenrecht van CYCLING VLAANDEREN op grond van artikel 2.23 lid 1, b. BVIE moet zij aantonen dat de volgende twee cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

- o het door ROULARTA gebruikte teken ‘Zij aan Zij’ moet een informerende of beschrijvende betekenis hebben in verhouding tot de waren of diensten (i), en
- o het gebruik van het teken moet plaatsvinden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (ii).

c.2. Informerende of beschrijvende betekenis van het teken ‘Zij aan Zij’ zoals door ROULARTA gebruikt

- 4.2.9. De volgende principes gelden.



De tekens en aanduidingen waarop de uitzonderingsbepaling doelt, zijn tekens die in het normale taalgebruik voor de betrokken consumenten kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen van de betrokken waren of diensten (vergl. HvJ 20 september 2001, C-383/99 P, *Procter & Gamble/ BHIM*, punt 39; Gent 3 juni 2019, *Kruidvat/ Spa Monopole*, IEF 18604, punt 27).

Het volstaat dat het teken in minstens één van zijn potentiële betekenissen (een kenmerk van) de betrokken waren of diensten aanduidt (vergl. Gent 3 juni 2019, *l.c.*; Cass. 22 oktober 2009, *IRDI* 2010, 430).

Bij de toepassing van de uitzondering uit artikel 2.23 lid 1, b BVIE gaat het om een onderzoek naar het onderscheidend vermogen van het gebruik van een bepaald teken dat met een merk overeenstemt en niet naar het onderscheidend vermogen van het merk zelf (KEUP, M. en VAN DE GUCHT, M., « *Spa/ Spa Secrets: een (te) algemene draagwijdte aan een *in concreto*-beoordeling?* », *R.A.B.G.*, 2019/19, p. 1738-1741).

4.2.10. ROULARTA stelt in beroep concreet dat het teken 'Zij aan Zij' beschrijvend is voor het dubbele gebruik dat zij ervan maakt met name (zie randnr. 50 van haar beroepsconclusie):

- o enerzijds ter beschrijving van de *artikelenreeks* die met dit teken wordt gepubliceerd (hierna genoemd het "eng gebruik");
- o anderzijds *als slogan* ter omschrijving van waar het merk Libelle en de Libelle lezeressen voor staan (hierna genoemd het "ruim gebruik").

4.2.11. Het hof gaat eerst in op het *eng gebruik, zijnde ter beschrijving van de artikelenreeks* (zie ook de concrete opsomming onder randnr. 4.2.39).

4.2.12. Het is correct dat ROULARTA het gebruik van het teken 'zij aan zij' initieel hoofdzakelijk gebruikte als benaming voor de artikelenreeks in Libelle gepubliceerd in juni 2022 en februari 2023. Het betrof zeven artikelen waarin telkens een verhaal werd verteld van een aantal vrouwen die zich onderling verbonden voelen doordat zij een gemeenschappelijke ervaring beleefden, een achtergrond delen, elkaar hebben geïnspireerd, enz... (zie p. 8-11 beroepsconclusies ROULARTA en p. 7 bestreden vonnis). Deze vrouwen werden ook samen 'zij aan zij' gefotografeerd.

Dit gebruik van het teken 'zij aan zij' kan aldaar - zoals terecht aangenomen door de eerste rechter - inderdaad worden aanzien als louter beschrijvend. De individuele getuigenissen in de artikelenreeks worden telkens ontwikkeld als een "zij aan zij" verhaal waarbij 'zij aan zij' tegelijk verwijst naar (i) het feit dat het telkens gaat om vrouwen die (ii) in een concrete situatie iets voor elkaar betekend hebben. De uitdrukking 'zij aan zij' is dan thematisch en in dubbele zin beschrijvend en



functioneel (vergl. pertinente overweging onder 4.2 van het vonnis *a quo in fine*). De uitdrukking is dan mede bedoeld om het gemeenschappelijk thema van de artikelenreeks te benadrukken.

Het hof stelt met de eerste rechter vast dat ook het gebruik van het teken 'zij aan zij' in het verleden voor het organiseren van de wedstrijd gedurende één maand waarin sweaters konden worden gewonnen met het teken 'zij aan zij', specifiek kaderen in de artikelenreeks. Hetzelfde geldt voor de url op de website "https://www.libelle.be/zijaanzij" nu de url een link betreft naar de desbetreffende artikelenreeks.

Voor deze door CYCLING VLAANDEREN geviseerde vormen van gebruik wordt verder onder titel c.3 nagegaan of ook de tweede uitzonderingsvoorwaarde vervuld is, zijnde (beschrijvend) gebruik volgens de eerlijke gebruiken in de nijverheid en handel.

4.2.13. De vraag stelt zich eerst of ook het **ruimer (commerciële) gebruik** van het teken door ROULARTA, zonder verwijzing naar de artikelenreeks, als beschrijvend voor haar goederen en diensten kan worden aanzien (zie ook de concrete opsomming onder randnr. 4.2.39).

4.2.14. Zoals ROULARTA in beroep uitdrukkelijk erkent, gaat het gebruik van het teken verder dan ter aanduiding van de artikelenreeks. Het teken wordt ook gebruikt als **slogan** "ter omschrijving van waar het merk 'Libelle', dan wel de Libelle lezeres, voor staat".

Zoals uit de feitelijke gegevens (hoger, randnr. 2.11) blijkt en te andere niet betwist, gebruikt ROULARTA het teken 'zij aan zij' thans effectief als reclameslogan én als baseline onder het merk Libelle zonder enige verwijzing naar de artikelenreeks.

Het betreft o.m. gebruik van 'zij aan zij' als baseline in televisiespots voor de herfst 2023, kerst 2023 en lente 2024 (stukken II.17, 18 en 19 CYCLING VLAANDEREN), in radiospotjes (stukken II.20 t.e.m. II.30 van CYCLING VLAANDEREN), als baseline in een advertentie zonder verwijzing naar de artikelenreeks (stuk II.32, p.19 CYCLING VLAANDEREN), als baseline bij de profielfoto van Libelle op sociale media (stuk II.33 en II.34 CYCLING VLAANDEREN):

Zij aan Zij

Libelle

4.2.15. Het gebruik van deze woordcombinatie is volgens ROULARTA ook als "reclameslogan", "imagocampagne", "tagline", "baseline", "rode draad" (en andere

PAGE 01-00004122812-0014-0026-01-01-4



wijzen van gebruik aangehaald door CYCLING VLAANDEREN) puur beschrijvend en mist elk onderscheidend vermogen.

ROULARTA stelt met name dat ‘zij aan zij’ beschrijvend is voor de kernwaarden van het merk Libelle en haar lezeressen.

Zij verwijst daarbij naar de volgende verklaringen van de neuromarketeer en de creatieve verantwoordelijke bij het marketingbureau LDV United in de imagocampagne ‘zij aan zij’ (zie stuk II.1.b, c en d CYCLING VLAANDEREN):

- o *“Vandaag staan we als mensen al genoeg tegenover elkaar. Libelle is een merk dat oproept tot verbinding en dat willen we in deze campagne tonen. Vrouwen zijn van nature altijd al bezig geweest met verbinding, mensen samenbrengen, voor elkaar zorgen. De Libelle-vrouw is bij uitstek zo’n vrouw.”*
- o *“In onze campagne tonen we precies deze vrouwen: échte vrouwen met inspirerende verhalen. Zo is er een verhaal van een vrouw die, geïnspireerd door haar nichtje, een bloemenwinkel begon waar ze werkt met mensen met een beperking. Er is een verhaal van twee zussen bij wie de één van de ander een nier kreeg. Maar er zijn ook vijf dames die al sinds hun opleiding geneeskunde vriendinnen zijn en zij aan zij in hun job staan”.*

4.2.16. Het hof is van oordeel dat dit gebruik van ‘zij aan zij’ als baseline/reclameslogan voor Libelle bezwaarlijk louter als beschrijvend kan worden aanzien.

Het teken ‘zij aan zij’ zal in het normale taalgebruik voor de consument niet dienen als aanduiding van de waarden van tijdschrift en haar lezeressen. ‘Zij aan zij’ is geen *essentiële* eigenschap van de betrokken waren of diensten, zoals de uitzondering vereist.

De slogan *suggereert* slechts dat het tijdschrift een bron van verbinding kan zijn met andere “straffe en inspirerende” vrouwen en *kan* lezeressen het gevoel geven dat zij deel uitmaken van deze vrouwengroep. Het wil op *indirecte, abstracte wijze* een positief imago aan het tijdschrift geven.

De band tussen de betekenis van het teken ‘zij aan zij’ en het tijdschrift en haar lezeressen is volgens het hof te vaag en subjectief om dit daadwerkelijk een beschrijvend karakter te verlenen. Er is geen rechtstreekse link.

De door ROULARTA zelf geciteerde verklaringen bij de imagocampagne ‘zij aan zij’ (zie hoger randnr. 4.2.15) tonen aan dat er een heel denkproces verbonden is aan het gebruik van het teken opdat het zou worden geassocieerd met haar vrouwenblad Libelle. Initieel via de artikelenreeks en later (2023 en 2024) als rode draad in enkele reclame-uitingen voor specifieke thema’s zoals, lente, Pasen, kerst en Moederdag



(stukken II.17, 18 en 19 CYCLING VLAANDEREN). Deze associatie is het doel van de campagne, nl. dat de consument het tijdschrift zou kopen vanuit een behoefte aan verbinding.

‘Zij aan zij’ betreft dan geen teken dat dient om minstens één van de wezenlijke kenmerken (essentiële eigenschappen) van de betrokken waren op specifieke, niet-vage en objectieve wijze aan te duiden. Een tijdschrift is objectief gezien niet ‘verbindend’.

Deze associatie met verbinding wordt enkel door de reclamecampagne - als het ware ‘kunstmatig’ - gecreëerd. Net het intensief gebruik van het teken ‘zij aan zij’ in een grootse imagocampagne voor Libelle, toont aan dat er geen *onmiddellijke*, spontane connotatie is bij de consument tussen het teken en ‘vrouwen die verbindend naast elkaar staan en naast het magazine’.

CYCLING VLAANDEREN haalt terecht de volgende voorbeelden aan:

- o Gebruik in televisiespots (stuk II.18 CYCLING VLAANDEREN) waar “zij aan zij met Libelle” wordt aangehaald in een reclameboodschap in de kerstperiode met de aankondiging dat er gratis kerststickers worden aangeboden bij Libelle. De reclameboodschap eindigt met de baseline “Zij aan Zij” boven het merk Libelle (zie ook p. 47 beroepsconclusie CYCLING VLAANDEREN). Het teken ‘zij aan zij’ wordt hier niet gebruikt als beschrijving van het tijdschrift en haar lezeressen maar heeft tot doel om het teken te associëren met het tijdschrift en heeft een onderscheidende functie.
- o Hetzelfde geldt voor het gebruik van het teken als baseline in magazines ter promotie van een abonnement op Libelle (stuk II.32, p. 20 CYCLING VLAANDEREN) en als onderdeel van de profielfoto op sociale media (stukken II.33 en 34 CYCLING VLAANDEREN).

4.2.17. Het hof besluit dat dat het teken “Zij aan zij” ofschoon het ontegensprekelijk een betekenis heeft in de normale spreek- en schrijftaal, alhier geen begrip betreft dat wordt gebruikt of kan worden gebruik ter aanduiding van het tijdschrift Libelle, de kenmerken van het tijdschrift (of hoe dit zich verhoudt tot zijn lezerspubliek) en de overige diensten die ROULARTA aanbiedt.

“Zij aan zij” duidt in het “ruim gebruik” door ROULARTA niet op een wezenlijk kenmerk van haar diensten, laat staan dat het publiek *“onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de diensten of de kenmerken ervan kan zien”*.

4.2.18. Nu ROULARTA niet aantoont dat wat dit “ruim gebruik” betreft, er sprake is van beschrijvend gebruik, kan zij zich niet beroepen op de uitzondering van artikel 2.23



lid 1 b) BVIE. De tweede voorwaarde i.v.m. de eerlijke gebruiken dient wat dit ruimer gebruik betreft, niet verder te worden onderzocht.

c.3. *Het gebruik van het teken volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel*

4.2.19. Enkel wat betreft het “eng gebruik”, zijnde ter beschrijving van de artikelenreeks in de Libelle (en o.m. de daarmee samenhangende wedstrijd en url), dient te worden nagegaan of het gebruik gebeurt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Deze voorwaarde brengt in wezen een loyauteitsverplichting tot uitdrukking tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders. Daarbij dient de rechter alle omstandigheden van de zaak te beoordelen.

Bij de beoordeling van de inachtneming van deze vereiste moet o.m. rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van het merk ‘zij aan zij’ door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de betrokken diensten en de houder van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling nagegaan worden of het een merk betreft dat in het betrokken territorium een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om haar diensten aan te prijzen (EHJ 11 september 2007, Céline, C-17/06, punten 34-35. Zie ook Gent 3 juni 2019, *I.R.D.I.* 2019/2, 113).

4.2.20. Wat dit eng gebruik betreft, sluit het hof zich aan bij de correcte beoordeling door de eerste rechter dat het beschrijvend (eng) gebruik gebeurt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel:

- o De lezers/lezeressen van Libelle zullen de term ‘zij aan zij’ in relatie tot de bewuste artikelenreeks niet percipiëren als een verwijzing naar de activiteiten van CYCLING VLAANDEREN. Bij Libelle, dat een lifestyleblad is, is er geen directe connotatie met sport, laat staan met de zeer specifieke wielersport.
- o Zelfs de lezeres van Libelle die bekend is met CYCLING VLAANDEREN, zal bij het lezen van de artikelen in de reeks ‘zij aan zij’ van Libelle onmiddellijk het verschil kunnen maken met de campagne die onder dezelfde slogan wordt gevoerd door CYCLING VLAANDEREN nu de activiteiten waarvoor de term ‘zij aan zij’ respectievelijk gebruikt wordt onvergelijkbaar zijn. Een mogelijke verwarring is daarbij uitgesloten.
- o CYCLING VLAANDEREN maakt niet aannemelijk dat haar merk een zekere bekendheid geniet waaruit ROULARTA enig economisch voordeel kan halen om o.m. de Libelle aan te prijzen. Op de website van CYCLING VLAANDEREN is het merk niet prominent aanwezig en de gemaakte publiciteit is vrij beperkt.



4.2.21. Het hof besluit dat beide toepassingsvoorwaarden van toegelaten beschrijvend gebruik vervuld zijn wat betreft het “eng gebruik” van het teken zij aan zij door ROULARTA (artikel 23, lid 1 BVIE).

Dit eng gebruik kan wel degelijk los worden gezien/gemaakt van de volledige imagocampagne.

De vordering van CYCLING VLAANDEREN is dan ongegrond in zoverre ze ertoe strekt om een inbreuk op haar merkenrecht te horen vaststellen/de staking te horen bevelen i.v.m. dit eng, beschrijvend gebruik.

d) Schending van artikel 2.20 BVIE – ruim gebruik

d.1. *Principes*

4.2.22. Nu ROULARTA zich niet op de uitzondering van artikel 2.23 BVIE kan beroepen wat betreft het ruim gebruik, zijnde haar initiële verweer in hoofdorde, gaat het hof in op de betwisting die zij in ondergeschikte orde voert aangaande de door CYCLING VLAANDEREN ingeroepen merkinbreuk.

4.2.23. CYCLING VLAANDEREN beroept zich in eerste instantie op een schending van artikel 2.20 lid 2, sub a BVIE.

Krachtens dit artikel (hoger geciteerd onder randnr. 4.2.5) kan een merkhouders optreden tegen iemand die zonder zijn toestemming een aan zijn merk *gelijk teken* in het *economisch verkeer gebruikt voor identieke waren of diensten*.

CYCLING VLAANDEREN dient dan aan te tonen dat de volgende voorwaarden zijn vervuld:

- o Een gebruik, gebruik voor waren of diensten, gebruik in het economisch verkeer.
- o Een aan het merk gelijk teken
- o Gebruik van een teken voor dezelfde waren of diensten
- o Afbrek aan de functies van het merk.

Om te oordelen of er sprake is van een merkinbreuk moet worden vertrokken van het merk **zoals dit gedeponerd en ingeschreven werd** (H. VANHEES, *Handboek intellectuele rechten (gebonden editie)*, Intersentia, 2020, p. 431).



d.2. Gebruik als merk

4.2.24. Er is geen discussie tussen partijen dat ROULARTA het teken 'zij aan zij' (i) *gebruikt* en dit (ii) *gebruikt in het economisch verkeer*. Wel betwist ROULARTA dat er in haar hoofde sprake is van (iii) *gebruik van het teken voor waren of diensten*.

Dit vereiste gebruik houdt in dat het teken 'zij aan zij' door ROULARTA wordt gebruikt *als merk* en dus ter onderscheiding van waren en diensten als afkomstig van haar onderneming en dat hierdoor één van de functies van het merk, en met name de essentiële functie ervan, zijnde de herkomst van de waar of dienst te waarborgen, wordt geschonden.

Volgens ROULARTA is er enkel sprake van een beschrijvende slogan/baseline.

4.2.25. Hoger heeft het hof al aangenomen dat het ruim gebruik van het teken, zijnde als slogan/baseline zonder verwijzing naar de artikelenreeks, *niet* beschrijvend is.

Het hof is voorts van oordeel dat uit de thans bijgebrachte stukken van CYCLING VLAANDEREN wel degelijk blijkt dat ROULARTA de slogan "zij aan zij" als merk gebruikt.

Reclameslogans zoals 'zij aan zij' kunnen een geldig merk vormen wanneer het publiek de slogan ziet als een herkomstaanduiding en niet alleen als een reclameboodschap. Een reclameslogan kan onderscheidend vermogen bezitten vanaf het begin maar kan ook door inburgering verworven worden, wat *in concreto* moet worden beoordeeld (H. VANHEES, *Handboek intellectuele rechten*, Intersentia, 2020, p. 373).

Het Hof van Justitie stelde in dit verband het volgende "Slogans kunnen een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten" (eigen onderlijning) (vergl. P. MAEYAERT, "Bescherming van slogans", *IRDI* 2020/1, p. 10 met verwijzing naar HvJ EU 21 januari 2010, C-398/08 P, Audi/BHIM, Jurispr. I-535, punt 57. Zie ook HvJ EU 11 december 2012, T-22/12, ECLI:EU:T:2012:663, "Qualität hat Zukunft", § 30).

4.2.26. ROULARTA gebruikt het teken 'Zij aan zij' wel degelijk als centraal onderscheidend teken waaronder zij waren en diensten aanbiedt en waaraan zij een nationale imagocampagne ophangt die ze liet uitwerken door het marketingbureau LDV United. Uit de door CYCLING VLAANDEREN bijgebrachte stukken blijkt dat ROULARTA



het teken doelbewust in de markt zette om een associatie met haar product – voornamelijk het magazine Libelle en reclameruimte - te bewerkstelligen.

Dit is het geval bij het gebruik als ‘zij aan zij’ op de profielfoto van Libelle op sociale media, in reclamespots en in advertenties in andere bladen (zie p. 34-35 beroepsconclusie CYCLING VLAANDEREN). Een teken kan de functie van een merk vervullen indien het enkel gebruikt wordt als onderdeel van of in combinatie met een ingeschreven merk, zodat het gebruik in de combinatie met het merk Libelle geen tegenindicatie is.

Wegens de doorgedreven, zeer ruime reclamecampagne (ook op de nationale televisie), zal de consument thans onmiskenbaar een verband leggen tussen het teken ‘zij aan zij’ en het tijdschrift Libelle.

De vergelijking die ROULARTA onder randnr. 119 van haar beroepsconclusies maakt met andere slogans, o.m. ‘zalig zomeren met Libelle’ en ‘pluk de lente met Libelle’, die ontegensprekelijk niet als merk worden gebruikt, zijn niet te vergelijken met de slogan ‘zij aan zij’ waaraan een imagocampagne werd opgehangen in diverse mediakanalen.

4.2.27. De voorwaarde van het gebruik als merk is vervuld.

d.3. Het gebruikte teken is identiek aan het merk van CYCLING VLAANDEREN

4.2.28. 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 (vergl. HvJ 20 maart 2003, zaak C-291/00 (LTJ Diffusion/Sadas), r.o. 50-54).

4.2.29. CYCLING VLAANDEREN toont genoegzaam aan dat het teken dat ROULARTA gebruikt gelijk is aan haar merk:

- o teken zoals door Roularta gebruikt o.m. “Zij aan Zij” , “zijaanzij”.
- o merk van CYCLING VLAANDEREN: Zij-aan-zij

De kleine verschillen bestaande uit (i) de aan- of afwezigheid van hoofdletters (ii) vetaanduiding en (iii) het koppelteken, zijn dermate onbeduidend dat de consument dit niet zal opmerken. Het koppelteken heeft ten dezen geen inhoudelijke betekenis en auditief is er geen verschil.

4.2.30. Ook aan deze voorwaarde is voldaan.



d.4. **Overeenstemming tussen de waren of diensten**

4.2.31. CYCLING VLAANDEREN dient verder aan te tonen dat ROULARTA het teken 'zij aan zij' gebruikt voor dezelfde waren of diensten.

Hiervoor moet een vergelijking worden gemaakt tussen het merk zoals ingeschreven door CYCLING VLAANDEREN en het teken zoals gebruikt door de (beweerde) inbreukmaker ROULARTA. Voorts moet gekeken worden naar de diensten waarvoor het merk werd ingeschreven en niet naar de diensten waarvoor het merk al dan niet wordt gebruikt. Een ingeschreven merk verleent de merkhouder immers exclusieve rechten voor alle ingeschreven diensten vanaf de datum van inschrijving.

4.2.32. Het hof stelt minstens een inbreuk vast op **klasse 35 "reclame"** waarvoor het merk van CYCLING VLAANDEREN is ingeschreven (zie hoger randnr. 4.2.5) ROULARTA gebruikt de slogan 'zij aan zij' als baseline in haar communicatie en als teken in de reclamecampagnes ontegensprekelijk als reclame voor haar tijdschrift Libelle en andere diensten.

In de publicatie naar aanleiding van het uitreiken van de Effie-award in 2023 (stuk II.15 CYCLING VLAANDEREN) staat dat de campagne als doel heeft om de merkassociaties van Libelle te beïnvloeden en de motivatie verhogen om voor Libelle te kiezen door voluit in de spelen op de universele behoefte aan verbondenheid. Voorts staat er dat "deze positionering (...) één duidelijke draad [vormde] in zowel merk- als tactische communicatie. Waarbij onze merklaag de kracht en verbondenheid centraal plaatst en onze tactische campagne dit inzicht tastbaar en relevant maakt tijdens concrete momentums (Kerst, lente...)".

In uitvoering hiervan heeft ROULARTA in televisiespots in de herfst, met kerst en in de lente 2023-2024, in reclamespots op de radio, in de papieren Libelle en op de hoofdpagina van haar sociale media de slogan 'Zij aan Zij' gebruikt om reclame te maken voor haar tijdschrift.

ROULARTA maakt in de stukken II.15-II.16 van CYCLING VLAANDEREN zelf melding over business- en marketingdoelstellingen van haar campagne en is tevreden met de behaalde resultaten (groei van het aantal abonnementen van 3% voor een meer omzet van 430.00 euro).

Voorts vermeldt ROULARTA op haar website www.roularta-advertising.be gericht aan adverteerders dat 'de baseline 'zij aan zij' een beetje verklapt dat de Libelle-liefde vaak van moeder op dochter wordt doorgegeven' (stuk II.1bis CYCLING VLAANDEREN, eigen onderlijning). Deze vermelding heeft als doel om adverteerders warm te maken om publiciteit te voeren in het papieren tijdschrift en op de andere platformen.



Dat de reclame die ROULARTA maakt geen reclamediensten zijn om het wielrennen te bevorderen is niet van belang. Het merk van CYCLING VLAANDEREN is ingeschreven voor het gebruik als reclame zonder meer. Zoals hoger gesteld dient enkel rekening te worden gehouden met de diensten waarvoor het merk werd ingeschreven en niet naar de diensten waarvoor het merk al dan niet wordt gebruikt.

4.2.33. Wat de overeenstemming met het aangehaalde gebruik in **klasse 41** betreft, toont CYCLING VLAANDEREN onvoldoende aan dat inzake het “ruim gebruik” ROULARTA het teken gebruikt voor (i) ontspanning en (ii) diensten inzake vrijetijdsbesteding. In zoverre het gaat over de ‘zij aan zij’ artikels (eng gebruik) betreft het beschrijvend gebruik. Voorts kan het hof niet vaststellen dat dit gebruik kadert in (iii) culturele activiteiten en (iv) onderwijs en het uitgeven van tijdschriften inzake sport en cultuur. Libelle is een lifestyle magazine en is niet specifiek gericht op sport en cultuur. Gebruik dat een inbreuk maakt op klasse 41 neemt het hof niet aan.

d.5. Afbreuk aan de functies van een merk

4.2.34. De vraag stelt zich dan nog of het betwist ruim gebruik van het teken voor reclame afbreuk doet aan de functies van het merk van CYCLING VLAANDEREN.

Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functies van het merk, namelijk de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (vergl. H. VANHEES, “art. 2.20-2.20ter BVIE” in X., *Comm.Hand.*, Kluwer, 2020, p. 66).

Het absolute karakter van de merkbescherming vervat in artikel 2.20, lid 2, sub a BVIE brengt mee dat zodra de betreffende tekens en goederen of diensten identiek zijn, de rechter ervan mag uitgaan dat afbreuk wordt gedaan aan een van de functies van het merk. Op de verwerende partij (de beweerde inbreukmaker) rust bijgevolg de bewijslast dat geen van de functies van een merk werd aangetast nadat de eisende partij (de merkhouders) bewezen heeft dat er sprake is van het gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren of diensten (vergl. H. VANHEES, “art. 2.20-2.20ter BVIE” in X., *Comm.Hand.*, Kluwer, 2020, p. 68).

4.2.35. CYCLING VLAANDEREN doet in essentie gelden dat door het doorgedreven en intensieve gebruik dat ROULARTA maakt van het teken ‘zij aan zij’ (i) het onderscheidingsvermogen van haar merk verwatert en (ii) afbreuk wordt gedaan aan de reclame- en investeringsfunctie van haar merk.



4.2.36. Het hof stelt minstens een afbreuk aan de reclame- en investeringsfunctie van het merk vast.

ROULARTA maakt op heden heel intensief gebruik van het teken 'zij aan zij' dat is geëvolueerd van de aanduiding van een artikelenreeks naar een vaste baseline die op de voorgrond treedt in alle quasi alle communicatie voor het tijdschrift Libelle, in alle mogelijke verschijningsvormen.

Door dit brede en doorgedreven gebruik dat ROULARTA thans van het teken maakt, is het teken minder geschikt om consumenten van CYCLING VLAANDEREN te informeren en te overtuigen (*inbreuk op de reclamefunctie*) en is CYCLING VLAANDEREN verhinderd in het behouden en het verder opbouwen van een reputatie met haar 'zij aan zij' merk (*inbreuk op de investeringsfunctie*). De inspanningen van CYCLING VLAANDEREN om bij het publiek een reputatie op te bouwen met haar merk 'zij aan zij' gaan hierdoor deels teniet.

4.2.37. Ook aan deze voorwaarde is voldaan.

e) Tussenbesluit

4.2.38. Het hof stelt enkel een schending vast van de rechten van CYCLING VLAANDEREN als merkhouders wat betreft het aangeduide ruim gebruik van het teken 'zij aan zij' door ROULARTA, zijnde in haar reclame- en imagocampagne voor Libelle waar er geen enkele verwijzing is naar de artikelenreeks en als baseline voor het blad Libelle

f) De gevorderde stakingsmaatregelen

4.2.39. De door CYCLING VLAANDEREN gevorderde stakingsmaatregelen zijn zeer ruim en dienen in de volgende mate te worden beperkt rekening houdend met de concrete, vastgestelde inbreuken.

4.2.40. Gebruik in de "enge zin" blijft mogelijk. Gebruik dat derhalve een verwijzing betreft naar de artikelenreeks en hiermee rechtstreeks samenhangt, blijft dus toegestaan. Concreet impliceert dit dat gebruik van het teken 'zij aan zij' in de afbeeldingen op de pagina's 16 en 17 van de beroepsconclusies van CYCLING VLAANDEREN (zie ook randnr. 9 en 12 beroepsconclusie ROULARTA) kan blijven bestaan. Ook de reclame onder stuk II.31 van CYCLING VLAANDEREN maakt (impliciet) verwijzing naar de artikelenreeks.

Hetzelfde geldt voor de zij aan zij- video die in juni 2022 werd ontwikkeld door ROULARTA en wordt vertoond op de website van Libelle (zie ook p. 10



beroepsconclusie CYCLING VLAANDEREN). Het gebruik hier is beschrijvend en verwijst (impliciet) naar de artikelenreeks. Ook de korte wedstrijd die destijds werd georganiseerd in het kader van de artikelenreeks maakte geen inbreuk uit op het recht van de merkhouders nu dit kaderde in de artikelenreeks (p. 11 beroepsconclusie CYCLING VLAANDEREN).

- 4.2.41. Gebruik in de "ruime zin" van het teken in de reclame- en imagocampagne, zijnde zonder verwijzing naar de artikelenreeks, en als baseline voor het blad Libelle is niet toegestaan en dit zowel online, via print, radio, TV en cinema, alleen of in combinatie met het teken "Libelle".

Het betreft dan onder meer het niet beschrijvend gebruik in de televisiespots voor de herfst 2023, kerst 2023 en lente 2024 (stukken II.17, 18 en 19 CYCLING VLAANDEREN), in radiospotjes in de zin van de stukken II.20 t.e.m. II.30 van CYCLING VLAANDEREN, het gebruik als baseline in een advertentie zonder verwijzing naar de artikelenreeks (stuk II.32, p.19 CYCLING VLAANDEREN), de profielfoto van Libelle op sociale media (zij aan zij als baseline) (stuk II.33 en II.34 CYCLING VLAANDEREN).

Dit niet toegelaten gebruik wordt verboden onder verbeurte van een dwangsom ingaande vanaf één maand na de betekening (als uitlooperperiode) ten belope van 2.500 euro per overtreding en per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van 75.000 euro.

- 4.2.42. De bovenstaande motivering brengt met zich dat alle overige (desgevallend ondergeschikte) middelen als ongegrond of irrelevant verworpen moeten worden.

5. GERECHTSKOSTEN

- 5.1. In toepassing van de artikelen 1017, 1022 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek wordt ROULARTA als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in beide aanleggen, verwezen in de gerechtskosten.

Beide partijen zijn het erover eens dat een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 7.500 euro voor niet in geld waardeerbare vorderingen verschuldigd is gelet op de complexiteit van de zaak. De verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 7.500 euro kan dan worden toegestaan aan CYCLING VLAANDEREN voor beide aanleggen.

ROULARTA wordt bovendien veroordeeld tot de dagvaardings- (347,13 euro) en registratiekosten (50 euro) alsook de door CYCLING VLAANDEREN betaalde bijdrage van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.



ROULARTA moet – na uitnodiging – ook de rolrechten van 400,00 euro betalen aan de Belgische Staat, FOD Financiën.

De kosten moeten niet begroot worden aan de zijde van ROULARTA want zij blijven haar eigen.

6. DE BESLISSING

HET HOF,

- verklaart het beroep door CYCLING VLAANDEREN toelaatbaar en in de volgende mate gegrond.
- vernietigt het bestreden vonnis van 25 oktober 2023 behoudens waar het de vordering van CYCLING VLAANDEREN ontvankelijk verklaarde;
- opnieuw rechtdoend;
- verklaart de vorderingen van CYCLING VLAANDEREN en de tegenvordering van ROULARTA deels gegrond;
- zegt voor recht dat ROULARTA met het gebruik van het teken ‘zij aan zij’ in de reclame- en imagocampagne, zijnde zonder verwijzing naar de artikelenreeks, en als baseline voor het blad Libelle - zowel online, via print, radio en TV of cinema - alleen of in combinatie met het teken “Libelle”, inbreuk maakt op de rechten van CYCLING VLAANDEREN voortvloeiend uit haar Beneluxmerk ‘Zij-aan-zij’ met inschrijvingsnummer 1426640, waaronder:
 - het niet beschrijvend gebruik in de tv-spots voor de herfst 2023, kerst 2023 en lente 2024 (stukken II.17, 18 en 19 CYCLING VLAANDEREN),
 - in radiospotjes in de zin van de stukken II.20 t.e.m. II.30 van CYCLING VLAANDEREN,
 - het gebruik als baseline in een advertentie zonder verwijzing naar de artikelenreeks (stuk II.32, p.19 CYCLING VLAANDEREN),
 - de profielfoto van Libelle op sociale media (zij aan zij als baseline) (stuk II.33 en II.34 CYCLING VLAANDEREN).

Beveelt ROULARTA om het gebruik van het teken ‘zij aan zij’ (ongeacht de schrijfwijze, al dan niet met hoofdletters en/of koppeltekens) in de reclame- en imagocampagne, zijnde zonder verwijzing naar de artikelenreeks, en als baseline voor het blad Libelle - zowel online, via print, radio en TV of cinema - alleen of in combinatie met het teken “Libelle” te staken en gestaakt te houden in de Benelux,

┌ PAGE 01-00004122812-0025-0026-01-01-4 ─┐



onder verbeurte van een dwangsom ingaande vanaf één maand na de betekening ten belope van 2.500 euro per overtreding en per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van 75.000 euro.

- veroordeelt ROULARTA tot de gedingkosten van beide aanleggen, in hoofde van CYCLING VLAANDEREN begroot als volgt:

gedingkosten eerste aanleg:

- dagvaardingskost: 347,13 euro
- registratiekost: 50 euro
- rechtsplegingsvergoeding: 7.500 euro

gedingkosten hoger beroep:

- bijdrage fonds juridische tweedelijnsbijstand: 24 euro
- rechtsplegingsvergoeding: 7.500 euro

- ROULARTA moet – na uitnodiging – ook de rolrechten van 400 euro 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:

██████████,

raadsheer, waarnemend kamervoorzitter,

bijgestaan door:

██████████,

griffier,

en uitgesproken door de waarnemend kamervoorzitter van de **zevende kamer** in **openbare terechtzitting van 25 november 2024**.

