

---

**NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL BRUSSEL**

**Vordering tot staken - zaal E**

---

**A.R. 2014/1892**

**C : 52**

In de zaak van:

VASCO GROUP BVBA, hierna: Vasco, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kruishoefstraat 50, ingeschreven met ondernemingsnummer 0428.107.718, vóór 01.05.2014 genaamd THE HEATING COMPANY BVBA

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester T. Degraeve

Advocaat te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 19/31

En:

VASSICO BVBA, hierna: Vassico, met zetel te 2460 Kasterlee, Kasterleesteenweg 25, ingeschreven met ondernemingsnummer 0808.869.934

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd meester M. Borms loco meester K. Caluwaerts

Advocaat te 2600 Berchem, Potvlietlaan 4

Spreekt de stakingsrechter het navolgend vonnis uit:

## **1 DE PROCEDURE**

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 14 maart 2014 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 17 september 2014. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 24 september 2014 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

## **2 DE FEITEN**

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.
6. Vasco stelt zich voor als marktleider in designradiatoren (waaronder badkamerradiatoren) in Europa en is sedert 2010 in België, Nederland en Luxemburg een gekend leverancier van ventilatiesystemen. Vasco richt zich naar professionelen (installateurs van ventilatiesystemen) en eveneens naar consumenten van ventilatiesystemen.
7. Ter bescherming van het teken en de benaming VASCO werden door Vasco Group (toen nog genaamd The Heating Company) diverse merkdepots verricht, onder meer het Gemeenschapsmerk "VASCO" (woordmerk) met inschrijvingsnummer 004691663, geregistreerd op 11.10.2007 in de klasse 11 voor o.m. verlichtings-, verwarmings- en ventilatieapparaten. (*stuk 1a bundel Vasco*)
8. Vasco Group is daarnaast houder van diverse andere merkregistraties, met name:
  - Gemeenschapsmerk "VASCO HEATINGCONCEPTS" (beeldmerk) met inschrijvingsnummer 006103535, geregistreerd op 18.08.2008 in de

- klasse 11 voor o.m. verlichtings-, verwarmings- en ventilatieapparaten; (*stuk 1b bundel Vasco*)
- Gemeenschapsmerk "VASCO VENTILATIONCONCEPTS" (beeldmerk) met inschrijvingsnummer 008910234, geregistreerd op 24.08.2010 in de klasse 11 voor o.m. verlichtings-, verwarmings- en ventilatieapparaten; (*stuk 1c bundel eisende partij*)

9. Vassico stelt zich voor als een vennootschap naar Belgisch recht die de onderneming 'Vassico' uitbaat en gespecialiseerd is in de verkoop en levering van onder meer op maat gemaakte ventilatiesystemen voor consumenten. Vassico is haar handelsnaam en een vennootschapsnaam. Vassico verzorgt de levering, de installatie en het onderhoud van de ventilatiesystemen, maar is niet betrokken bij enige productie en is evenmin actief op productieniveau. Vassico verkoopt naar eigen zeggen geen producten onder een eigen merk of label.

Daarnaast verkoopt en installeert Vassico ook stofzuigsystemen en occasioneel airconditioning en sanitaire systemen. Zij richt zich hierbij naar eigen zeggen uitsluitend op consumenten en ageert in enkel een 'B2C' context.

Vassico voert aan dat zij enkel actief is op de Vlaamse markt en amper geen handel drijft in het zuidelijk deel van België of buiten België. Vassico stelt dat zij enkel communiceert in het Nederlands.

10. In de loop van maart/april 2013 stelt Vasco Group vast – na een opzoeking van het teken "VASCO" in de zoekmachine Google – dat een concurrerend bedrijf Vassico onder de benaming "VASSICO" dezelfde producten (ventilatietoestellen) aanbiedt.

Zo blijkt op de website [www.vassico.be](http://www.vassico.be) dat Vassico het teken VASSICO gebruikt als benaming en als logo om ventilatiesystemen op de markt aan te bieden. (*stuk 7 bundel eisende partij*)

Volgens eisende partij promoot Vassico de verkoop van deze ventilatiesystemen niet onder merken van derden, doch enkel onder het teken Vassico. Op haar website kan de bezoeker geen reclame- of andere brochures bezichtigen of ophalen.

Nog volgens eisende partij blijkt de benaming Vassico sedert 7 januari 2009 als vennootschapsnaam te zijn geregistreerd voor o.m. verwarming,

klimaatregeling en ventilatie en sedertdien als handelsnaam te worden gebruikt. *(stuk 6 bundel eisende partij)*

11. Onmiddellijk na deze vaststelling, op 8 april 2013, stelt Vasco Group via haar Duitse raadsman (dhr. Haber) Vassico schriftelijk in gebreke om het verder gebruik van de benaming VASSICO voor het aanbieden van ventilatiesystemen met onmiddellijke ingang te staken aangezien inbreuk wordt gepleegd op de benaming en het teken VASCO die sedert 2007 beschermd is als Gemeenschapsmerk m.b.t. ventilatiesystemen, en op de handels- en vennootschapsbenaming VASCO die sedert 2005 geregistreerd is en gebruikt wordt. *(stuk 8 bundel eisende partij)*

12. Verwerende partij reageert via een brief van haar raadsman van 24 april 2013 waarin zij betwist inbreuk te plegen op de Gemeenschapsmerken en de handels- en vennootschapsbenaming VASCO. *(stuk 14 bundel eisende partij)*

13. Eisende partij reageert via haar Duitse raadsman per brief van 30 mei 2013 waarin zij het verweer van verwerende partij verwerpt en verwerende partij opnieuw aanmaant om elk gebruik van de inbreukmakende benaming VASSICO te staken. *(stuk 9 bundel eisende partij)*

14. Hierna volgt nog briefwisseling tussen de raadslieden van partijen. *(stukken 12-13 en 15-16)*

15. Het kwam niet tot een vergelijk en eisende partij ging op 14 maart 2014 over tot dagvaarding.

### **3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN**

#### *3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter*

*"De vordering van Vasco Group BVBA ontvankelijk en gegrond te verklaren;*

*Voor recht te zeggen dat Vassico BVBA door in het economisch verkeer gebruik te maken van het teken "VASSICO", inbreuk pleegt op het Gemeenschapsmerk "VASCO" met inschrijvingsnummer 004691663 in de zin van art. 9.1.b Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk;*

*Voor recht te zeggen dat Vassico BVBA door gebruik te maken van het teken "VASSICO" als handels- en vennootschapsbenaming, inbreuk pleegt op de eerlijke marktpraktijken in de zin van art. 95 van de Wet Marktpraktijken juncto art. 9.1.b Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk;*

*Voor recht te zeggen dat Vassico BVBA door gebruik te maken van het teken "VASSICO" als handels- en vennootschapsbenaming, inbreuk pleegt op de eerlijke marktpraktijken in de zin van art. 95 van de Wet Marktpraktijken juncto art. 65 W.Venn.;*

*Dienvolgens op grond van art. 2 en/of art. 3, §§ 1 en 2 Wet van 6 april 2010 m.b.t. de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet betreffende marktpraktijken juncto art. 113, 1° en/of 114 Wet marktpraktijken, aan Vassico BVBA het verbod op te leggen om in het economisch verkeer, en onder meer als vennootschaps- en/of handelsnaam, gebruik te maken van het teken "VASSICO" en/of ieder hiermee overeenstemmend teken en dit binnen de 24 uur na betekening van het tussen te komen vonnis, op straffe van een dwangsom van 2.500 € per inbreukmakende handeling en per dag dat de inbreuk blijft voortduren, met dien verstande dat het stakingsbevel uitwerking zal hebben in alle Lidstaten van de Europese Unie overeenkomstig art. 103, 2 GMVO;*

*Vassico BVBA te veroordelen tot de publicatie van het tussen te komen vonnis op de welkomspagina van haar website [www.vassico.be](http://www.vassico.be) binnen de 24 uur vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis en de publicatie gedurende een periode van 4 weken in stand te houden, op straffe van een dwangsom van 2.500 € per dag vertraging en per niet-nageleefde dag van de opgelegde periode;*

*Vassico BVBA te veroordelen tot de publicatie van het tussen te komen vonnis in de dagbladen 'Gazet van Antwerpen' en 'De Standaard' binnen de 24 uur vanaf de betekening, en bij gebreke hieraan te voldoen binnen de 15 dagen vanaf de betekening, Vasco Group BVBA te machtigen tot publicatie op kosten van Vassico BVBA, te betalen op louter vertoon van een factuur;*

*Vassico BVBA te veroordelen tot de kosten van het geding, inclusief de rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig art. 1022 Ger.W., in hoofde van Vasco Group BVBA begroot op 11.000 €;*

*Het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad niettegenstaande elk rechtsmiddel, en zonder zekerheidsstelling en met uitsluiting van kantonnement."*

### **3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:**

*"De vordering van The Heating Company BVBA ontvankelijk doch volledig ongegrond te verklaren en aldus in alle onderdelen af te wijzen ;*

*The Heating Company dienvolgens te veroordelen tot de kosten van het geding, inbegrepen het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.320,00 EUR ;*

*In ondergeschikte orde en indien de vorderingen van eiseres alsnog geheel of gedeeltelijk zouden worden toegekend, de vordering tot het opleggen van een dwangsom af te wijzen, minstens (verwerende partij) een termijn van minstens 8 weken na de eventuele betekening van de te vellen uitspraak te geven, een maximum te bepalen van 12.500,00 EUR en de gevorderde individuele dwangsommen te milderen ;*

*In ondergeschikte orde en indien de vorderingen van eiseres alsnog geheel of gedeeltelijk zouden worden toegekend, de vordering tot publicatie in nationale dagbladen en / of op de website van (verwerende partij) af te wijzen.*

*In ondergeschikte orde en indien de vorderingen van eiseres alsnog geheel of gedeeltelijk zouden worden toegekend, de vordering betreffende een verhoogde of maximale rechtsplegingsvergoeding af te wijzen.*

## **4 DE ONTVANKELIJKHEID**

16. Partijen werpen geen specifieke gronden van niet-ontvankelijkheid van de vordering op. De stakingsrechter ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

## **5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING**

17. De vorderingen van eisende partij zijn gesteund op haar merkenrechten.

### 5.1 Artikel 2.20.1.b. BVIE – Artikel 9.1.b) GMV

Artikel 9.1.b) van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMV) geeft aan de houder van het merk het uitsluitende recht om:

*"Iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden, dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kon ontstaan; verwarring omvat het gevaar op associatie met het merk."*

Artikel 9.2. GMV bepaalt wat nader moet worden verstaan onder het gebruik van een merk:

*"b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;*

*d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties."*

Gelijkaardige bepalingen zijn opgenomen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), met name in artikel 2.20.1.b. en artikel 2.20.2. BVIE met betrekking tot de Benelux-merken.

Artikel 2.20.1.b. BVIE bepaalt:

*"Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemeen recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:*

*(...)*

*b) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;"*

Artikel 2.20.2. BVIE bepaalt:

*"Voor de toepassing van lid 1 wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:*

*a. het aanbrengen van het teken op de waren of hun verpakking;*

*b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;*

*b. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken."*

Voor een inbreuk op artikel 9.1.b) GMV en artikel 2.20.1.b. BVIE is cumulatief vereist:

- dat het litigieuze teken in het economisch verkeer wordt gebruikt;
- dat de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven dezelfde of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het litigieuze teken wordt gebruikt;
- dat het litigieuze teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk;
- dat er verwarringsgevaar bestaat, inhoudende associatiegevaar.

18. Er bestaat geen betwisting tussen partijen over het feit dat het gelaakte teken gebruikt wordt in het economisch verkeer.

19. Volgens verwerende partij is het teken VASSICO niet beschermd als merk maar gebruikt zij het teken VASSICO sedert einde 2008 als handelsbenaming voor haar activiteiten.

Uit het KBO-register blijkt dat de benaming VASSICO sedert 07 januari 2009 als vennootschapsnaam is geregistreerd voor o.m. verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

20. Ingevolge het arrest Céline van het Hof van Justitie kan een merkhouders op grond van art. 9.1 GMVO optreden tegen een jongere handels- en vennootschapsbenaming i) wanneer uit de feiten blijkt dat de gebruiker van de benaming dat teken ook aanbrengt op de waren die hij commercialiseert of ii) op een andere wijze een verband doet ontstaan tussen dat teken en de waren die hij aanbiedt (zie r.o. 22-23).



Het Hof heeft in dit arrest geoordeeld dat het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder merk gelijke maatschappelijke benaming of handelsnaam door een derde een "gebruik voor waren of diensten" is wanneer dit plaatsvindt ter onderscheiding van deze waren of diensten.

21. Verwerende partij gebruikt het teken VASSICO ter onderscheiding van haar waren en diensten. Uit de stukken blijkt dat verwerende partij een verband doet ontstaan tussen haar benaming en de waren die zij te koop aanbiedt.

22. Verwerende partij voert aan (randnr. 11 van haar conclusie) dat zij geen producent is van ventilatiesystemen noch enigszins betrokken is bij de productie hiervan. Hieruit volgt noodzakelijkerwijze dat Vassico ventilatiesystemen verkoopt van derde producenten (concurrenten van Vasco Group). Verwerende partij promoot evenwel de verkoop van haar ventilatiesystemen, niet onder merken van derden, doch enkel onder de benaming VASSICO.

Zo is op haar website [www.vassico.be](http://www.vassico.be) (*stuk 7 bundel eisende partij*) te zien dat verwerende partij allerhande ventilatiesystemen aanbiedt, waarbij op elke webpagina van voormelde website bovenaan, in een zeer groot lettertype (in vergelijking met de andere vermeldingen op de website) en duidelijk zichtbaar, de benaming "VASSICO" is vermeld.

Verwerende partij vermeldt ook uitdrukkelijk op haar website "onze producten" (en bv. niet de producten van "onze leveranciers"):

*"Wij bieden onze klanten oplossingen op maat aan op basis van hun specifieke wensen en behoeften, rekening houdend met de constructie van de woning. Dankzij onze ervaring, de kwaliteit van onze producten en onze snelle service zijn wij ervan overtuigd een meerwaarde te kunnen geven aan uw bouwproject."*

Op haar website kan de bezoeker geen reclame- of andere brochures bezichtigen of ophalen die anderszins aantoont.

Bij het aanbieden van haar waren vermeldt verwerende partij uitsluitend en exclusief de benaming VASSICO.

Verwerende partij blijkt op haar website ook aparte onderdelen (filters) van ventilatiesystemen aan te bieden, waarbij het merk van de filter wordt vermeld (o.a. Ubbink).

Dit verandert echter niets aan het feit dat de waren in kwestie, nl. ventilatiesystemen, uitsluitend onder de benaming VASSICO worden aangeboden en waarbij verwerende partij uitdrukkelijk verwijst naar "onze producten" (zie hoger).

De gemiddelde aandachtige consument zal of kan dit alleen maar opvatten als dat de ventilatiesystemen door verwerende partij onder de benaming VASSICO worden verkocht, en derhalve als een gebruik ter onderscheiding van de door Vassico aangeboden waren.

Het gebruik van het teken VASSICO is *in casu* niet beperkt tot het louter identificeren of het aanduiden van de onderneming, maar doet een verband ontstaan tussen het teken VASSICO en de waren die Vassico aanbiedt aan de consument.

Vasco Group kan dus ingevolge het Céline arrest optreden tegen het gebruik van het teken VASSICO als handels- en vennootschapsnaam op grond van art. 9.1 GMV.

23. De stakingsrechter zal hierna:

– het in casu relevante publiek vaststellen, daarbij rekening houdend met het feit dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie van waren en diensten waarover het gaat;

– bepalen of er in casu sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten en, in deze laatste hypothese, in welke mate;

– indien er sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten, bepalen of er sprake is van identiteit of overeenstemming tussen het merk van eisende partij en het aangevochten teken, en, in deze laatste hypothese, in welke mate;

– indien er sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten, alsmede van identiteit of overeenstemming tussen het merk van eisende partij en het aangevochten teken, bepalen of er sprake is van verwarringsgevaar.

#### *5.1.1 Het relevante publiek*

24. Vooraleer over te gaan tot enerzijds de beoordeling van overeenstemming tussen de tekens en anderzijds de beoordeling van de identiteit of de soortgelijkheid van de producten of diensten, moet de stakingsrechter het relevante publiek definiëren zowel op territoriaal vlak als in relatie tot de betrokken waren of diensten. Het is immers in hoofde van het relevante publiek dat verwarringsgevaar moet worden vastgesteld.

Het relevante publiek moet worden gedefinieerd, zowel op territoriaal vlak als in relatie tot de betrokken waren en diensten.

De door eisende partij ingeroepen merken zijn Gemeenschapsmerken en Benelux-merken. Territoriaal zijn zodoende in casu relevant de landen van de Europese Unie (waarin begrepen de Benelux-landen).

De perceptie van het relevante publiek of het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangenomen<sup>1</sup>.

25. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en de overeenstemming tussen de tekens speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol<sup>2</sup>. Onder de gemiddelde consument wordt de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument verstaan. Hierbij wordt aangenomen dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is achtergebleven. Gezien de gemiddelde consument een merk normaal gezien als een geheel percipieert, zijn het

---

<sup>1</sup> HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH*, punt 26, *in fine*

<sup>2</sup> Vanleenhoven, C., *“De relevante consument in het merkenrecht – het mystieke wezen ontsluit.”*, IRDI, 2010, 354-366.

over het algemeen de dominante en onderscheidende elementen van een teken die het gemakkelijkst worden onthouden<sup>3</sup>.

26. Bovendien moet er rekening worden gehouden met het feit dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang de categorie van waren of diensten waarover het gaat. De perceptie kan verschillen wanneer de consument van de betrokken waren of diensten meer gespecialiseerd is.

Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn<sup>4</sup>. Het aandachtsniveau van de consument is in dit geval lager dan bij de aankoop van duurzame goederen die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt<sup>5</sup>.

In casu zijn de in het geding zijnde waren geen gangbare consumptiegoederen, doch duurzame goederen die een relatief hoge uitgave impliceren en slechts één keer om de zoveel jaren worden aangekocht.

Het aandachtsniveau van de consument zal zodoende hoger zijn bij de aankoop van deze waren dan bij de aankoop van gangbare consumptiegoederen. De gemiddelde consument zal de betrokken waren wegens de objectieve eigenschappen ervan (aard en prijs) aandachtig onderzoeken bij de (voorbereiding) van de aankoop ervan, zonder dat evenwel dient aangenomen te worden dat de objectieve eigenschappen

---

<sup>3</sup> Maeyaert, P., *“Verwarringsgevaar in het merkenrecht. Analyse van de rechtspraak in oppositieprocedures”*, T.B.H., 2011, p. 965 en verwijzingen.

<sup>4</sup> HvJ 22 juni 2006, C-25/05 P, *Storck / BHIM*, Jur., p. I-5719, punt 25; HvJ 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, *Procter & Gamble / BHIM*, Jur., p. I-5173, punt 33

<sup>5</sup> HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso e.a. / BHIM*, Jur., p. I-643, punten 40 en 41; Ger.EG 10 oktober 2007, T-460/05, *Bang & Olufsen / BHIM*, Jur., p. II-4207, punt 33: *“In het geval van gangbare verbruiksgoederen is het aandachtsniveau van de gemiddelde consument immers lager dan bij duurzame waren of eenvoudigweg bij waren die waardevoller zijn of meer uitzonderlijk worden gebruikt.”*; Ger.EG 23 september 2009, T-391/06, *Arcandor / BHIM – dm drogerie markt (S-HE)*, Jur. 2009, p. II-167, punt 29

van de waren de *gemiddelde consument* ertoe zullen brengen om voorafgaandelijk aan de aankoop ervan een grondig, vergelijkend onderzoek te voeren.

De stakingsrechter besluit dat het relevante publiek in casu de gemiddelde consument is van de Europese Unie van de betrokken waren die aandachtig is wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren van de betrokken categorie voorbereidt en bij de aankoop ervan.

27. Uit de stukken blijkt dat zowel eisende partij als verwerende partij zich tot een zo groot mogelijk groep richten: zowel installateurs als consumenten/eindgebruikers.

#### *5.1.2 Dezelfde waren en diensten of soortgelijke waren en diensten*

28. Verwerende partij gebruikt het VASSICO-teken voor identieke waren als deze waarvoor de VASCO-merken werden ingeschreven. Het gemeenschapsmerk VASCO is als woordmerk en als beeldmerk ingeschreven in de klasse 11 voor onder meer verlichtings-, verwarmings- en ventilatieapparaten. Verwerende partij biedt identiek dezelfde waren aan, met dezelfde aard en bestemming en voor hetzelfde gebruik. Verder worden door eisende partij identiek dezelfde types van ventilatiesystemen te koop aangeboden.

29. Opdat er sprake is van verwarringsgevaar, moet er minstens worden aangetoond dat er sprake is van soortgelijkheid van waren of diensten. Hierbij moet worden opgemerkt dat, zoals bepaald in artikel 2, lid 4 van verordening nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 en artikel 2.20.3 BVIE, de classificatie van waren en diensten in de overeenkomst van Nice uitsluitend voor administratieve doeleinden dient en niet in de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en/of diensten meetelt.

30. Omdat naast de aanwezigheid van soortgelijkheid van de waren of diensten ook de overeenstemming tussen de conflicterende tekens moet worden aangetoond en er een samenhang en wisselwerking bestaat tussen beide cumulatieve voorwaarden, is het van belang dat de stakingsrechter niet alleen beoordeelt of de waren en/of diensten soortgelijk zijn, doch ook 'in welke mate' er sprake is van soortgelijkheid.

31. De stakingsrechter besluit in casu dan ook tot een hoge mate van soortelijkheid en, zelfs identieke producten die door beide partijen worden aangeboden. Door de VASCO-groep en door verwerende partij worden identieke types van ventilatiesystemen (types C en D).

### *5.1.3 Identiteit of overeenstemming tussen merk en teken*

32. Betreffende de overeenstemming tussen de conflicterende tekens moet volgens de vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie, de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, berusten op de totaalindruk die door deze wordt opgeroepen, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en de dominerende bestanddelen van het oudere merk<sup>6</sup>. Deze analyse moet worden uitgevoerd aan de hand van de perceptie van het relevante publiek. Hoewel het verwarringsgevaar op globale wijze moet worden beoordeeld, moet de beoordeling van elk visueel, fonetisch of begripsmatig element op een individuele wijze worden geanalyseerd.

33. Bij de globale beoordeling van de overeenstemming in een inbreukprocedure moet worden uitgegaan van een vergelijking tussen het merk zoals het is ingeschreven in het merkenregister<sup>7</sup>. Grafische elementen die niet in de merkinschrijving zijn opgenomen, kunnen derhalve niet bij de beoordeling in aanmerking worden genomen. Dit volgt logischerwijze uit het feit dat het teken via het merkenrecht net haar bescherming verwerft door de registratie ervan als merk en niet door het loutere gebruik dat van het teken wordt gemaakt. De vergelijking moet dus gebeuren tussen het beeldmerk van eisende partij zoals dat werd ingeschreven in het Benelux merkenregister.

34. Het betreft derhalve de volgende tekens:

---

<sup>6</sup> HvJEG C-251/95, *Puma v. Sabel*, 1995; HvJEG C-342/97, *Lloyd v. Klijsen*, 1999.

<sup>7</sup> GvEA gevoegde zaken T-183/02 en T-184/02, *El corte Inglés SA v. BHIM – Iberia Lineas Aéreas de España SA*, 2004, 104; GvEA T-353/04, *Ontex v. BHIM – Curon Medical*, 2007, 74.



en het woordmerk: VASCO

Versus:



35. Er bestaat geen identiteit tussen de Vasco-merken en het VASSICO-tekens. Er bestaat dienaangaande evenmin betwisting.

22. Bij de analyse van de overeenstemming tussen de VASCO-merken en de VASSICO-tekens wordt uitgegaan van de merken zoals ze werden ingeschreven.

De analyse van de gelijkenis of overeenstemming moet gebeuren aan de hand van de perceptie van het relevante publiek, dat hiervoor door de stakingsrechter werd bepaald.

De beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende merken/tekens moet berusten op de totaalindruk die door de merken wordt

opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen<sup>8</sup>: *"Ter beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van de totaalindruk van de betrokken tekens. Het is niet toelaatbaar, een bestanddeel uit het geheel los te maken en het verwarringsgevaar alleen voor dit bestanddeel te onderzoeken."*

De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Hij heeft slechts zelden de mogelijkheid om de betrokken merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Hij haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven<sup>9</sup>: *"De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan."*

Merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel overeenstemmen wat één of meerdere relevante aspecten betreft, te weten de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten.

De beoordeling van elk visueel, fonetisch of begripsmatig element dient op een individuele wijze geanalyseerd te worden.

Het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk worden niet in aanmerking genomen in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens, maar enkel in de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Doch, anderzijds dient

---

<sup>8</sup> HvJ 11 november 1997, C-251/95, *Puma / Sabel*, *Jur.*, p. I-6191, punt 23

<sup>9</sup> HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), punt 25; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion / Thompson*, punt 28



het onderscheidend vermogen dat een element van een samengesteld merk bezit, wel reeds in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de tekens te worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende (en onderscheidende) bestanddelen van het samengestelde merk vast te stellen<sup>10</sup>: *"Het is juist dat het onderscheidend vermogen van een element van een samengesteld merk al in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens moet worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende bestanddelen van het teken vast te stellen, maar de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk is een van de elementen die in aanmerking moeten worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De eventueel zwakke mate van onderscheidend vermogen van de oudere merken dient dus niet in aanmerking te worden genomen in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens."*

Toepassing in concreto:

#### 5.1.3.1 Visuele overeenstemming

36. De VASCO-merken zoals ingeschreven, bestaan enerzijds uit een woordmerk VASCO (zie hierboven) en anderzijds uit een gecombineerd woord/beeldmerk dat bestaat uit het woord VASCO in grijze letters met daaronder 'Heatingconcepts' in rode kleinere letters dan wel 'Ventilationconcepts' in groene kleinere letters waarbij de woorden 'Heating' en 'Ventilation' iets vetter gedrukt zijn (zie hierboven). De dominerende elementen van het woord/beeldmerk zijn VASCO.

37. De inbreukmakende tekens zoals gebruikt, bestaan enerzijds uit het woordteken VASSICO (zie hierboven) en anderzijds uit het gecombineerd woord/beeldteken dat bestaat uit het woord VASSICO en daarrond een S-vorm van blauwe en rode lijntjes.

---

<sup>10</sup> naar analogie: Ger.EG 25 maart 2010, T-5/08 en T-7/08, *Société des produits Nestlé / BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle)*, punt 65, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

38. Naar het oordeel van de stakingsrechter zou het relevante publiek het teken van verwerende partij kunnen opvatten als een restyling van het VASCO-merk.

39. Gezien het feit dat teken en merk beide dezelfde dominerende bestanddelen hebben en dat 5 van de 7 letters van het wordelement identiek zijn en de wordelementen beginnen met het indentiek element VAS en beide eindigen op het identieke element CO, oordeelt de stakingsrechter dat er een grote mate van visuele overeenstemming is tussen de VASCO-merken en het VASsICO-teken.

40. Het vergeleken merk en teken verschillen visueel enkel in details die de consument niet zal onthouden. Details en dus ook detailverschillen ontsnappen aan de aandacht van de gemiddelde consument.

#### 5.1.3.2 Begripsmatige overeenstemming

41. De woorden VASCO en VASSICO hebben geen op zichzelf staande betekenis. Daarom moet aan de begripsmatige vergelijking tussen de betrokken woordtekens VASCO en VASSICO minder belang worden gehecht.

#### 5.1.3.3 Auditieve overeenstemming

42. Het woordmerk van VASCO wordt uitgesproken als VAS-CO. Het woordteken VASSICO wordt uitgesproken als VASS-I-CO.

Het eerste en laatste element van merk en teken zijn auditief identiek.

Op het vlak van ritme en structuur bestaat er geen overeenstemming tussen merk en teken, maar de aanwezigheid I in het midden van VASSICO is verwaarloosbaar in het gangbaar taalgebruik.

Het Europees Gerechtshof oordeelde reeds dat indien twee conflicterende woordtekens slechts verschillen door één enkele letter in het midden van

beide merken, er meestal sprake zal zijn van fonetische gelijkenis<sup>11</sup>. Het hof van Justitie oordeelde dat enkel fonetische gelijkenis tussen merken verwarring kan doen ontstaan<sup>12</sup>.

43. Besluit van de stakingsrechter inzake overeenstemming tussen merk en teken:

Er bestaat een grote mate van visuele overeenstemming tussen de VASCO-woordmerken en het VASSICO-woordteken, gelet op de visuele gelijknissen en een zekere auditieve overeenstemming tussen deze woordtekens.

De mate van overeenstemming tussen het gecombineerd woord/beeldmerk VASCO en het gecombineerd woord/beeldteken VASSICO is groot gelet op de begripsmatige gelijkheid.

De verschillen tussen het woordmerk en het woordteken, enerzijds, en tussen het gecombineerd woord/beeldmerk en het gecombineerd woord/beeldteken, anderzijds, zijn slechts bijkomstig en niet van aard om de totaalindruk die door de VASCO-merken en het VASSICO-teken, zelfs bij het relevante publiek zoals door de stakingsrechter bepaald, met name de gemiddelde consument van de betrokken waren die aandachtig is wanneer hij zijn keuze maakt bij de voorbereiding en de aankoop daarvan, te beïnvloeden.

De stakingsrechter besluit dat het woordteken en het complex woord/beeldteken VASSICO van verwerende partij, overeenstemmen met de VASCO-merken van eisende partij.

#### *5.1.4 Het verwarringsgevaar*

---

<sup>11</sup> Ger. EG, 13 september 2010, punt 81.

<sup>12</sup> H.v.J. 22 juni 1999.

44. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van de artikelen 2.20.1.b. BVIE en 9.1.b) GMV wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn<sup>13</sup>.

45. Het verwarringsgevaar moet globaal beoordeeld worden, rekening houdend met alle relevante feitelijke omstandigheden van het geval, met de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenissen tussen het merk en het beweerd inbreukmakend merk of teken, de mate van gelijksoortigheid van de waren, en het onderscheidend vermogen van het merk.

Daarbij moet tevens te worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige consument van de betrokken producten, met dien verstande echter dat zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, ermee rekening moet worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest<sup>14</sup>.

Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is er een onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen de tekens, de soortgelijkheid van de goederen en de onderscheidende kracht van het oudere merk. Er moet met al deze elementen rekening worden gehouden<sup>15</sup>: *"De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van*

---

<sup>13</sup> cf. HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, p. I-5507, punt 29

<sup>14</sup> HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso e.a. / BHIM, Jur.*, p. I-643, punt 40

<sup>15</sup> HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, I-5507, punt 17; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jur.*, p. I-3819, punt 21

*overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.”; “Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er dus verwarringsgevaar zijn wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft.”*

Het verwarringsgevaar neemt in beginsel toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is<sup>16</sup>. Aldus genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen<sup>17</sup>.

De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk moet gebeuren in relatie tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

De bekendheid van een merk wordt beoordeeld uitgaande van het publiek waarop de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, gericht zijn. Dit kan het grote publiek of een meer specifiek publiek zijn<sup>18</sup>:

*“Het valt (...) niet uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, en dat het oudere merk, ook al is dat bekend, bij het doelpubliek van het jongere merk onbekend is. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het doelpubliek van elk van deze merken nooit in aanraking komt met het andere merk, zodat het geen verband tussen deze merken zal leggen.*

---

<sup>16</sup> HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jur.*, p. I-3819, punt 20; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jur.*, p. I-5507, punt 18

<sup>17</sup> HvJ 7 mei 2009, C-398/07 P, *Waterford Wedgwood / BHIM – Assembled Investments (Waterford)*, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), punt 32; HvJ 17 april 2008, C-108/07 P, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu (Ferro)*, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), punt 32; HvJ 22 juni 2000, C-425/98, *Marca Mode*, *Jur.*, p. I-4861, punten 38 en 41; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jur.*, p. I-5507, punt 18; HvJ 11 november 1997, C-251/95, *Sabel*, *Jur.*, p. I-6191, punt 24.

*Ook al is het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend, deze waren of diensten kunnen bovendien in die mate onderling verschillen dat het jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten kan oproepen.*

*De aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, moet bijgevolg in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of tussen deze merken een verband bestaat.*

*Tevens is het mogelijk dat de bekendheid die sommige merken hebben verkregen, verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven.*

*In een dergelijk geval kan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, een samenhang tussen de conflicterende merken zien hoewel dit publiek totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.*

*Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, kan het dus noodzakelijk zijn rekening te houden met de mate van bekendheid van het oudere merk teneinde te bepalen of deze bekendheid verder reikt dan het doelpubliek van dit merk.*

*Voorts is het zo dat hoe groter het intrinsieke dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt.*

*Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, dient bijgevolg rekening te worden gehouden met de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk.”*

---

<sup>18</sup> HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel Corporation*, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), punten 48 tot en met 55, eigen onderlijning door de stakingsrechter

Om te weten of een merk een hoog onderscheidend vermogen geniet wegens de bekendheid ervan bij het publiek, moeten alle relevante elementen van het geding in aanmerking worden genomen, te weten, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik, de omvang van de door de onderneming ondernomen investeringen om het te promoten, de proportie van de geïnteresseerde milieus die de waren of diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming dankzij het merk, evenals de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of andere beroepsorganisaties.

In het arrest van 6 oktober 2009 (C-301/07, *PAGO International GmbH / Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, punten 21 e.v. ([www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu) )) heeft Hof van Justitie verduidelijkt wanneer er sprake is van een bekend Gemeenschapsmerk:

*"21. Het begrip 'bekend' veronderstelt een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek.*

*22. Het relevante publiek is het publiek waarop het Gemeenschapsmerk gericht is, dat wil zeggen – naar gelang van de aangeboden waar of dienst – het grote publiek dan wel een specifiek publiek, bijvoorbeeld een beroepsgroep.*

*23. Er kan niet worden verlangd dat het merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus omschreven publiek.*

*24. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het Gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.*

*25. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.*

*(...)*

*27. Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het Gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap (...).*

*28. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het met betrekking tot een Benelux-merk voor de toepassing van artikel 5, 2<sup>de</sup> lid van de richtlijn voldoende is dat dit merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn (arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 29).*

*29. Daar het in casu gaat om een Gemeenschapmerk dat op het gehele grondgebied van een lidstaat bekend is (...), kan worden aangenomen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde van artikel 9, 1<sup>ste</sup> lid, sub c) van de verordening."*

46. Er is verwarringsgevaar zodra de gemiddeld geïnformeerde consument direct of indirect in verwarring kan worden gebracht omtrent de herkomst van de producten.

47. Wanneer een merk is samengesteld uit verbale en figuratieve elementen zullen in principe de verbale elementen meer onderscheidend zijn, gezien de consument gemakkelijker verwijst naar het product/dienst in kwestie door het citeren van de productnaam dan door het beeldelement te beschrijven. Anderzijds stelt het Gerecht dat, wanneer een teken tegelijk is samengesteld uit verbale en figuratieve elementen, het verbale element niet automatisch als dominant bestanddeel mag worden beschouwd<sup>19</sup>. Zo heeft het Hof geoordeeld dat het Gerecht terecht had gesteld dat het beeldelement van de conflicterende samengestelde merken, beide voor olijfolie, domineerde ten opzichte van de wordelementen "La Espanola" en "Carbonell", mede gelet op het zwak onderscheidende vermogen van het wordelement van het aangevraagde merk "La Espanola" dat verwijst naar de geografische herkomst van de waar<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Ger. EG 24 maart 2011, T-54/09, XXXLutz Marken/BHIM.

<sup>20</sup> HvJ, 3 september 2009, C-498/07.



48. Tot slot moet de stakingsrechter bij de beoordeling van het verwarringsgevaar de samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben onderzoeken. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van tekens en vice versa. Bovendien heeft het Hof van Justitie duidelijk gesteld dat het verwarringsgevaar in beginsel toeneemt naarmate het onderscheidende vermogen van het oudere merk sterker is. De beoordeling van het onderscheidend vermogen moet gebeuren in relatie tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Toepassing in concreto:

49. Eisende partij voert aan dat op het ogenblik dat zij de inbreuken op haar merken heeft vastgesteld, de VASCO-merken bekende merken waren en zodoende een groot onderscheidend vermogen verworven hadden. Eisende partij zou reeds jaren investeren in haar naambekendheid, waardoor de merken een zeer grote bekendheid genieten bij een relevant deel van het publiek van de betrokken waren in de Europese Unie.

50. Verwerende partij betwist dit en voert aan dat ventilatiesystemen voor VASCO-groep "een bijkomstig aspect van haar business" zouden zijn.

51. De stakingsrechter besluit op basis van de stukken die eisende partij voorlegt dat eisende partij weliswaar aantoonde dat haar merken een zeker onderscheidend vermogen verworven hebben door de intensiteit en de geografische omvang van het gebruik ervan in de Benelux (zijnde een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie), doch dat eisende partij geen stukken neerlegt die aantonen dat haar merken bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder die merken aangeboden waren of diensten bestemd zijn, bekendheid hebben verworven.

52. Aan de VASCO-merken, die een zeker onderscheidend vermogen hebben verworven, zonder echter op bekendheid te kunnen beogen, komt een normale beschermingsomvang toe, doch geen grote beschermingsomvang.

53. Verwerende partij voert aan dat er geen sprake kan zijn van verwarring in casu, omdat de doelgroep van de VASSICO-waren

verschillend is van deze van de VASCO-waren. Verwerende partij levert niet het bewijs van hetgeen zij aanvoert. Zij maakt haar bewering zelfs niet aannemelijk. Uit de afdrucken van website blijkt dat verwerende partij haar waren eveneens commercialiseren ten aanzien van consumenten. De website van verwerende partij is immers door eenieder consulteerbaar.

54. De stakingsrechter besluit met betrekking tot het verwarringsgevaar dat gelet op de voormelde overwegingen, meer bepaald de vaststelling dat de VASCO-merken en de VASSICO-tekens worden gebruikt voor identieke waren, de betrokken tekens in grote mate met elkaar overeenstemmen en de VASCO-merken een zeker onderscheidend vermogen hebben, het relevante publiek zoals door stakingsrechter bepaald kan menen dat de VASCO-waren en de VASSICO-waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

De kans op verwarring volstaat als bewijs van het verwarringsgevaar. Eisende partij moet geen effectieve verwarring bewijzen.

36. In casu kan, in strijd met hetgeen verwerende partij, niet besloten worden dat er geen verwarringsgevaar bestaat, op grond van de bewering dat de gemiddelde consument bij de aankoop van de waren bijzonder oplettend te werk gaat en de verschillen tussen de VASCO-merken en de VASSICO-tekens zal opmerken, waardoor geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

Het is niet aannemelijk dat de gemiddelde consument van de betrokken waren zoals hiervoor door stakingsrechter bepaald, vóór de aankoop van de waren een marktstudie zal maken van de verschillende op de markt zijnde merken, en deze merken letterlijk naast elkaar zal leggen, minstens wordt het tegendeel door verwerende partij niet aangetoond.

De gemiddelde consument zal in de jaren voorafgaand aan de aankoop geconfronteerd zijn met de VASCO-waren en zal een onvolmaakt beeld van de VASCO-merken hebben onthouden. De kans is reëel dat de consument de VASCO-merken verkeerdelijk zal menen te 'herkennen' in de VASSICO-tekens en de positieve eigenschappen van de VASCO-producten even verkeerdelijk aan de VASSICO-producten zal toeschrijven

#### *5.1.5 Over de toepassing van artikel 111,1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> lid GMVO*

55. Verwerende partij voert aan dat zij een oudere handelsnaam heeft en

zij dus een ouder recht van plaatselijke betekenis zou hebben in de zin van artikel 111 GMVO.

56. Artikel 111,1<sup>e</sup> lid GMVO bepaalt dat de houder van een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft, bezwaar kan maken tegen het gebruik van een gemeenschapsmerk op het grondgebied waar dit recht wordt beschermd, en omgekeerd bepaalt artikel 111,3<sup>e</sup> lid GMVO dat de houder van het Gemeenschapsmerk geen bezwaar kan maken tegen een ouder recht van plaatselijke betekenis.

57. Uit de stukken blijkt dat VASOC in 1975 geregistreerd en gebruikt werd als handels- en vennootschapsbenaming. In 1992 werd het merk VASCO gedeponeerd in de Benelux voor verwarmingsapparaten. Het gemeenschapsmerk VASCO werd ingeschreven op 11 oktober 2007 voor verlichtings-, verwarmings- en ventilatieapparaten. Het beeldmerk VASCO HEATINGCONCEPTS werd als gemeenschapsmerk geregistreerd op 18 augustus 2008.

58. Daar staat tegenover dat de benaming VASSICO pas sedert 7 januari 2009 als vennootschapsnaam werd geregistreerd voor onder meer verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

59. Het recht van plaatselijke betekenis kan maar ingeroepen worden indien het een ouder recht betreft, hetgeen in casu niet het geval is. Bovendien moet het aangevoerde plaatselijk karakter van de benaming VASSICO ernstig in vraag worden gesteld nu verwerende partij haar producten aanbiedt via haar website die in de gehele Benelux en daarbuiten geraadpleegd kan worden.

#### *5.1.6 Over de toepassing van artikel 54 GMVO*

60. Artikel 54 GMVO bepaalt dat de houder van een Gemeenschapsmerk die het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren niet meer op grond van het ouder merk bezwaar kan maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren waarvoor het jongere merk wordt gebruikt.

61. In casu betreft het evenwel geen jonger merk, doch wel het gebruik van een (niet als merk) gedeponeerd teken. Het gedogen van een dergelijk teken kan niet tot rechtsverwerking leiden.

#### *5.1.7 Besluit in verband met de artikelen 2.20.1.b. BVIE en 9.1.b) GMVO*

62. Aan de voorwaarden van de voormelde artikelen is cumulatief voldaan. Door gebruik te maken van het woordteken VASSICO alsook het gecombineerd woord/beeldteken VASSICO maakt verwerende partij inbreuk op de door eisende partij ingeroepen merken. De vordering tot staking van eisende partij is gegrond in de mate waarin ze gesteund is op de artikelen 2.20.1.b. BVIE en 9.1.b) GMV.

### *5.2 Over de gevorderde dwangsommen*

63. Voormelde inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoordt het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten. Het past het totaal bedrag van de te verbeuren dwangsommen te plafonneren op 1.000.000 euro.

### *5.3 Over de gevorderde publicatiemaatregel*

64. De stakingsrechter is van oordeel dat de rechten van partijen afdoend worden beschermd door het opleggen van een stakingsbevel waaraan een dwangsom wordt verbonden. De door partijen gevorderde bijkomende maatregelen zijn niet van aard dat zij er kunnen toe bijdragen de gewraakte daad of de uitwerking ervan te doen ophouden. Partijen tonen dit ook niet aan. De omvang van de vastgestelde dwangsom is voldoende hoog om partijen ervan af te houden verdere inbreuken te plegen.

65. Bovendien concludeert verwerende partij ook niet over het bedrag dat door hen verschuldigd zal zijn aan eisende partij indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

66. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

## **6 DE KOSTEN**

67. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.320 euro.

## **7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE**

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing.

Verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partij door in het economisch verkeer gebruik te maken van het teken "VASSICO", inbreuk pleegt op het Gemeenschapsmerk "VASCO" met inschrijvingsnummer 004691663 in de zin van art. 9.1.b Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk;

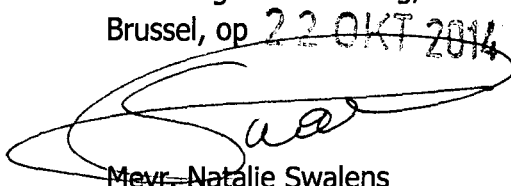
De stakingsrechter beveelt verwerende partij om elk gebruik van "VASSICO" in het economisch verkeer in de Europese Unie te staken binnen de 36 uur na de betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per inbreukmakende handeling.

De stakingsrechter bepaalt het maximum van de te verbeuren dwangsommen op 1.000.000 euro.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 1.320 euro plus 286,86 euro dagvaardingskosten.

De stakingsrechter verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht.

Aldus gewezen en gevonnist door mevrouw Natalie Swalens, rechter in de stakingsrechter van koophandel te Brussel, in vervanging van de Voorzitter, wettelijk belet, zetelend zoals in kortgeding, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken ter openbare terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zaal E van de stakingsrechter van koophandel te Brussel, op 22 OKT 2014



Mevr. Natalie Swalens



Mevr. Martine Vanden Eycken