

# De Juristenkrant

NR 211 - 9 JUNI 2010

Rechten van minderjarige gedetineerden zijn onvoldoende beschermd



6

Advocaat Raf Jaspers waarschuwt voor Big Brother in Europa



8

Woordvoeder Eric de Beukelaer over de feilbaarheid van de Kerk



15

Word fan van De Juristenkrant op Facebook®

## Concurrerend logo missverkiezing is geen merkinbreuk

De voorzitter van de Gentse rechtbank van koophandel moest zich onlangs uitspreken over een stakingsvordering van 's lands grootste Mrs.-verkiezing, Mrs. Belgium Globe. Die meende dat concurrent Mrs. België/Belgique inbreuken had gepleegd op haar Beneluxmerken, door een gelijkaardig verkiezingsteken te gebruiken. De organisatie beriep zich op haar merkbescherming die voortvloeit uit artikel 2.20.1 van het Benelux-verdrag over intellectuele eigendom. De voorzitter verwierp de vordering.

**Yves Vandendriessche**

**H**et Benelux-verdrag biedt de merkhouders een verzetsmogelijkheid tegen het gebruik van een *overeenstemmend teken* ter onderscheiding van (soortgelijke) waren of diensten als die waarvoor het merk werd ingeschreven. Er moet overeenstemming zijn op auditief, visueel en/of conceptueel vlak, waarbij soms aanvullend nog een verwarringsgevaar in hoofd van het publiek vereist is. Eventueel moet ook afbreuk worden gedaan aan, of ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk.

De voorzitter kon de redenering van Mrs. Belgium Globe niet volgen: 'In casu kunnen wij geen overeenstemming vaststellen tussen het teken van verweerster en het beeld en woordmerk van eiseres. De totaalindruk van het teken van verweerster wekt een volledig verschillende indruk bij het normaal aandachtig publiek met een gemiddelde intelligentie dat geconfronteerd wordt met het merk van eiseres.' Voor de rest meende hij dat de afgeleide domeinnaam geen afbreuk doet aan het 'zwak onderscheidend vermogen' van het merk of de reputatie ervan, en dat een en ander evenmin een onrechtmatig voordeel impliceert voor de organisatie van Mrs. België/Belgique. Ondanks zijn net geciteerde overwegingen, had de voorzitter echter geen oren naar de tegenvordering die ertoe strekte de nietigverklaring van de merken te krijgen. Gezien verschillende grondslagen minstens aannemelijk lijken, wekt het enige verwondering dat de tegeneis zonder veel woorden als manifest ongegrond werd afgewezen. Meest frappant lijkt dat niet ingegaan werd op het opgeworpen artikel 2.28.1, c) BVIE, dat onder meer merken in het vizier neemt waarbij verwezen wordt naar een plaats-

of geografische naam. Elk van de merken verwijzen immers net naar België.

### HET KAN OOK ANDERS...

Dit is niet de eerste uitspraak in het verkiezingscontentieux. Sterker nog, Mrs. Belgium Globe werd in mei 2008 zelf veroordeeld in een gelijkaardige zaak, ook voor het gebruik van een Mrs. Belgium-merk. De eiser toen was de organisatie achter Miss België, die met succes de bescherming van haar merken inriep voor de Brusselse rechtbank van koophandel. De uitspraak lijkt al-leszins diametraal te staan tegenover

die van de Gentse voorzitter. Hoewel Miss België niet in het gelijk werd gesteld op grond van de leden b) en d) van het artikel 2.20.1 van het BVIE, maar wel op grond van lid c), neemt dat immers niet weg dat nog steeds van een overeenstemmend teken sprake moet zijn. Ondanks de aanzienlijke visuele verschillen, heeft de Brusselse voorzitter de auditieve overeenstemming als voldoende gewichtig beschouwd. Ook rijst de vraag of daarbij niet te lichtzinnig over het verschil in voorzetsels werd gegaan.

Op één punt komen beide voorzitters niettemin overeen: ook de Brusselse voorzitter besloot tot een gering onderscheidend vermogen en stelde meer bepaald een intrinsieke noodzaak vast: 'het is onmogelijk de zaak anders te noemen'.

### CONCLUSIE

De beschrijvende merktekens die door de verschillende verkiezingen worden gedeponereerd, moeten met de nodige korrel zout genomen worden. Ze worden vrij gauw tot lege dozen wanneer de bescherming ervan wordt ingeroepen. Gelukkig maar? Het staat alleszins vast dat best niet te kwistig omgesprongen wordt met merkbescherming, omdat dat een wettelijk beschermd monopolie impliceert dat als uitzondering op de vrijheid van handel speelt. Gelet op de geringe originaliteit door het combineren van de landsnaam met een voorzetsel dat een verkiezing insinueert, kan een merkdepot inderdaad al gauw concurrentievervalsing in de hand werken, en ertoe leiden dat de activiteiten van geïntimideerde kleine spelers aan banden worden gelegd. Hoewel alvast blijkt dat verkiezingsmerken doorgaans weinig tot geen onderscheidend vermogen genieten, blijft er niettemin heel wat rechtsonzekerheid. Een en ander volgt overduidelijk uit een vergelijking van deze vonnissen. Het mag gezegd dat het merkenrecht al-leszins nog steeds een formalisering van heel wat buikgevoel lijkt te zijn.

(De auteur is jurist)

Voorz. Kh. Gent 12 mei 2010, A/10/00719 (zie ook: Voorz. Kh. Brussel 7 mei 2008, V.S. 05920/2007), onuitg.

[www.legalworld.be](http://www.legalworld.be) (button rechtspraak)



Mrs. Belgium Globe tg. Mrs. Belgium (voorz. Kh. Gent 12 mei 2010):



Miss België tg. Mrs. Belgium Globe (voorz. Kh. Brussel 7 mei 2008):