
NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL BRUSSEL
ZESDE KAMER

A.R. A/14/01932

Inzake

**De vennootschap naar Nederlands recht VOF KÖYLÜ KIP
PRODUCTEN, met vennootschapszetel te Nederland, NL-5628
EINDHOVEN, Grobbendonkstraat 3 ;**

hierna KÖYLÜ KIP genoemd,

eiseres op hoofdeis,

verweerster op tegeneis,

vertegenwoordigd door Meester Jeroen MUYLDERMANS, advocaat loco
Meester Paul MAEYAERT, advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan 86C
B.414 ;

Tegen :

**De heer Yücel YILMAZLI, bediende, geboren te Digor (Turkije) op
01.09.1976, wonende te 1140 Evere, Haachtsesteenweg 821 ;**

hierna YILMAZLI genoemd,

verweerder op hoofdeis,

eiser op tegeneis,

vertegenwoordigd door Meester Katrien DUPREZ, advocaat loco Meester
Bülent DEMIR, advocaat te 2000 Antwerpen, Amerikalei 95 ;

Gelet op de bepalingen van de wet van 15.06.1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.

Gelet op de door de wet vereiste procedurestukken in behoorlijke vorm overgelegd :

Gelet op de inleidende dagvaarding dd. 11.03.14.

de beschikking gewezen door de Tweede kamer zaal A van de Nederlandstalige Rechtbank van koophandel Brussel, in toepassing van artikel 747 § 2 van het Gerechtelijk Wetboek op 18.04.14 ;

de conclusie van YILMAZLI neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 30.06.14 en 01.07.14 ;

de conclusie van KÖYLÜ KIP neergelegd ter zitting van deze rechtbank op 30.09.14 ;

de conclusie van YILMAZLI neergelegd ter zitting van deze rechtbank op 28.11.14 en 01.12.14 ;

de stukkenbundels neergelegd voor beide partijen.

De verklaring van de raadslieden van beide partijen ter zitting dd. 24.04.15 dat zich geen problemen stelden in verband met de naleving van de conclusietermijnen zoals opgelegd in de beschikking, gewezen door de Tweede kamer zaal A van de Nederlandstalige Rechtbank van koophandel Brussel, in toepassing van artikel 747 § 2 van het Gerechtelijk Wetboek op 18.04.14 ;

Gehoord de raadslieden van beide partijen ter terechtzitting dd. 24.04.15 waarna deze zaak in beraad genomen werd en volgend vonnis uitgesproken wordt :

I. VORDERINGEN

De vordering van **KÖYLÜ KIP** strekt ertoe

haar vordering op hoofdeis ontvankelijk en gegrond te horen verklaren en dienvolgens het Benelux woordmerk " KÖYLÜ" met inschrijvingsnummer 0854809 overeenkomstig artikel 2.4.f.1 BVIE nietig te horen verklaren in relatie tot alle waren waarvoor het is ingeschreven en de schrapping ervan uit de registers te horen bevelen en akte te horen verlenen aan KÖYLÜ KIP van haar voorbehoud tot het instellen van een en inbreukvordering in België en/of Nederland tegen met YILMAZLI verbonden vennootschappen wegens gebruik van verwarringwekkende tekens.

Zij vordert de afwijzing van de door YILMAZLI ingestelde tegenvordering als ontvankelijk doch ongegrond.

Zij vordert tevens de veroordeling van YILMAZLI tot betaling van de kosten van het geding aan de zijde van KÖYLÜ KIP begroot op 346,30 euro kosten voor dagvaarding en de rechtsplegingsvergoeding begroot op 3.000 euro.

YILMAZLI verzoekt de rechtbank de vordering ingesteld door **KÖYLÜ KIP** af te wijzen voor zover ontvankelijk als ongegrond.

Zij stelde bij conclusie een tegenvordering in die ertoe strekt deze ontvankelijk en gegrond te horen verklaren en dienvolgens **KÖYLÜ KIP** te horen veroordelen tot terugtrekking van het Benelux-woordmerk " **KÖYLÜ**" met inschrijvingsnummer 0957078, desgevallend desbetreffend woordmerk nietig te horen verklaren in relatie tot alle waren waarvoor het is ingeschreven en de schrapping ervan uit de registers te bevelen en **KÖYLÜ KIP** te horen veroordelen tot betaling van de kosten van het geding aan de zijde van **YILMAZLI** begroot op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding.

II. FEITEN.

In Nederland was sedert 01.01.1999 een vennootschap onder firma, de **VOF KÖYLÜ KIPPRODUCTEN**, of in het Turks **KÖYLÜ TAVUK MAMÜLLERI**, actief.

KÖYLÜ is een Turks woord dat in het Nederlands vertaald kan worden als "dorpeling".

KÖYLÜ TAVUK MAMÜLLERI werd als handelsnaam gebruikt door **KÖYLÜ KIP** die haar documenten voorzag van deze handelsnaam begeleid door een logo van een gestileerd huis met boom en een scharrelende kip.

KÖYLÜ KIP registreerde op 23.03.05 de domeinnaam www.koylufood.com.

Op 04.12.08 diende **YILMAZLI** een aanvraag in tot inschrijving bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom, hierna **BBIE**, van een woordmerk **KÖYLÜ**. Dit woordmerk werd ingeschreven in het Register voor de klassen 29, 30 en 31 op 11.03.09 onder het nummer 0854809.

De **B.V.B.A. KÖYLÜ FOOD** werd in België op 16.01.09 opgericht en **YILMAZLI** werd zaakvoerder van deze vennootschap die als groothandel ondermeer in halal vleeswaren actief is.

YILMAZLI liet op 09.05.11 de domeinnaam koylufood.be registreren.

De raadsman van **YILMAZLI** stelde bij brief dd. 01.10.12 **KÖYLÜ KIP** in gebreke om over te gaan tot staking van het gebruik van het teken "**KOYLU FOOD**", waarvan **YILMAZLI** beweerde merkhouders te zijn en gelet op het verwarringsgevaar dat bestond.

Per brief dd. 19.10.12 weerlegde **KÖYLÜ KIP** elke inbreuk op de rechten van **YILMAZLI** als merkhouders en stelde **YILMAZLI** en zijn vennootschap in gebreke om elk gebruik van het teken " **KÖYLÜ**" te staken stellende dat het depot door **YILMAZLI** ter kwader trouw zou geschied zijn.

Beide partijen kwamen niet terug op hun standpunt na de brief dd. 19.10.12 vanwege **KÖYLÜ KIP** en bewaarden gedurende twee jaar het stilzwijgen.

YILMAZLI zou op 28.03.12 via de Zöhre Holding BV, vennootschap via dewelke hij zijn halal vleeswaren op de Nederlandse markt verdeelt, over zijn gegaan tot registratie van de domeinnaam www.koylu.nl.

Nadat KÖYLÜ KIP post ontving die niet voor haar maar wel voor YILMAZLI of een met hem verbonden vennootschap bestemd was, stelde de Nederlandse raadsman van KÖYLÜ KIP op 10.03.14 opnieuw YILMAZLI in gebreke om het gebruik van " KÖYLÜ" te staken.

Op 11.03.14 liet KÖYLÜ KIP dagvaarding betekenen aan YILMAZLI.

KÖYLÜ KIP ging op 23.05.14 over tot spoedinschrijving van " KÖYLÜ" voor de klassen 29, 31 en 35. YILMAZLI ging over tot het aantekenen van oppositie tegen deze inschrijving op grond van zijn oudere rechten als merkhouders van het Beneluxmerk nummer 0854809.

III. BEOORDELING

De vordering op hoofdeis strekt tot nietigverklaring van het Benelux woordmerk " KÖYLÜ" met inschrijvingsnummer 0854809 overeenkomstig artikel 2.4.f.1 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom, hierna BVIE, in relatie tot alle waren waarvoor het is ingeschreven en tot het horen bevelen van de schrapping ervan uit de registers.

De vordering op tegeneis strekt tot veroordeling van KÖYLÜ KIP tot terugtrekking van het Benelux-woordmerk "KÖYLÜ" met inschrijvingsnummer 0957078 dan wel de nietigverklaring ervan in relatie tot alle waren waarvoor het is ingeschreven en de schrapping ervan uit de registers.

De vordering op hoofdeis wordt gesteund op de toepassing van artikel 2.4.f.1 BVIE waarin geregeld wordt dat een depot ter kwader trouw verricht geen aanleiding kan geven tot bescherming van de rechten van de merkhouders van het kwastieuze merk.

Meer bepaald wordt als een ter kwader trouw verricht depot beschouwd : een depot dat wordt verricht, terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten ter goeder trouw en op normale wijze gebruikt werd door een derde binnen de laatste drie jaren voorafgaand aan het depot in het Beneluxgebied en zonder dat deze derde toestemming verleende tot het depot.

YILMAZLI betwist het eerder feitelijk voorgebruik van een identiek of zelfs in belangrijke mate overeenstemmend teken door KÖYLÜ KIP, betwist eveneens het bestaan van soortgelijke waren of diensten en stelt verder dat niet wordt aangetoond dat YILMAZLI ter kwader trouw overging tot depot van het merk met inschrijvingsnummer 0854809.

Het feitelijk voorgebruik van " KÖYLÜ" in de periode vanaf minstens 01.01.1999 sedert de oprichting van de vennootschap onder firma, de VOF KÖYLÜ KIPPRODUCTEN, of in het Turks KÖYLÜ TAVUK MAMÜLLERİ strekte zich uit tot het gebruik van de handelsbenaming

KÖYLÜ Tavuk Mamülleri op ondermeer facturen en betalingsaanmaningen, verpakkingen, promotiemateriaal en reclame.

KÖYLÜ werd op deze documenten en materiaal steeds op dominante wijze vermeld en werd in ondergeschikte orde gevolgd door Kip Producten "Tavuk Mamülleri" waardoor verwezen werd naar de handelsactiviteiten van en de waren die door KÖYLÜ KIP op de markt werden gebracht.

KÖYLÜ KIP registreerde op 23.03.05 de domeinnaam koylufood.com.

Aldus acht de rechtbank genoegzaam aangetoond dat KÖYLÜ KIP sedert 01.01.1999 en dus eveneens in de periode van drie jaar voorafgaand aan het depot van het woordmerk "KÖYLÜ" met inschrijvingsnummer 0854809, de handelsnaam "KÖYLÜ Tavuk Mamülleri" normaal en te goeder trouw gebruikte in handelsrelaties.

Het teken "KÖYLÜ", dat deel uitmaakte van de handelsbenaming die verder samengesteld was uit een louter beschrijvend en dus ondergeschikt gedeelte 'kipproducten' is identiek aan het merk "KÖYLÜ" zoals gedeponneerd door YILMAZLI in 2008.

Het gebruik van "dorpeling" KÖYLÜ in relatie tot verhandeling van etenswaren werd voor de eerste maal aangewend door KÖYLÜ KIP. Dit gebruik was bestendig en dit minstens sedert begin 1999.

YILMAZLI deponeerde het Beneluxmerk "KÖYLÜ" op 04.12.08 en voor de oprichting van de vennootschap KÖYLÜ FOOD waarvan hij zaakvoerder is. Hij toont thans niet aan dat hij "KÖYLÜ" eerder feitelijk gebruikte en dat dit gebruik anterieur zou zijn aan het feitelijk gebruik door KÖYLÜ KIP.

Het staat vast dat bij een correct uitgevoerd antecedentenonderzoek het bestaan van de website www.koylufood.com, die op 23.03.05 werd geregistreerd door KÖYLÜ KIP, en het eerder feitelijk gebruik van KÖYLÜ aan het licht zouden zijn gekomen.

Bovendien zou YILMAZLI, voor zover hij onwetend zou zijn geweest van het gebruik van "KÖYLÜ" in een door de op halal voeding gerichte consument beperkte markt in de Benelux, door een eenvoudige opzoeking op internet zelf en voorafgaand aan het depot van het merk met inschrijvingsnummer 0854809 dit feitelijk gebruik en het bestaan van "KÖYLÜ" achterhaald hebben zodat hij behoorde te weten, voorafgaand aan zijn depot, dat er minstens voor wat kipproducten betreft eerder gebruik was.

YILMAZLI registreerde op 09.05.11 zelf de website www.koylufood.be : aldus acht de rechtbank niet aannemelijk dat hij niet minstens vanaf deze registratie op de hoogte was van het bestaan van www.koylufood.com.

Het volstaat binnen de Benelux dat de deposant, in casu YILMAZLI, wist of behoorde te weten dat een derde "KÖYLÜ" binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan het depot van YILMAZLI, het overeenstemmende merk ter goeder trouw en op normale wijze gebruikte. (GOTZEN, F. en JANSSENS, M-C., Wegwijs in het Intellectueel Eigendomsrecht, 2014-2015, Brugge, Vanden Broele, 2014, p. 159)

KÖYLU KIP heeft " KÖYLÜ", dat door YILMAZLI gedeponeerd werd, steeds feitelijk gebruikt met betrekking tot de verkoop van kipproducten en aldus voor waren opgenomen in klasse 29. De stukken die zij bijbrengt tonen dit aan.

Er kan geen betwisting zijn over overeenstemmen van " KÖYLÜ" gebruikt door KÖYLÜ KIP en het merk gedeponeerd door YILMAZLI met inschrijvingsnummer 0854809 : beiden zijn identiek.

Er kan evenmin betwisting zijn over het feit dat de kipproducten overeenstemmen met de waren bestempeld als "gevoegte" in klasse 29.

Voor de overige waren uit klasse 29 kan aangenomen worden dat, gezien het halal-karakter van de etenswaren waar " KÖYLÜ" impliciet naar lijkt te verwijzen, een essentiële aanduiding voor de consument van deze goederen, er soortgelijkheid tussen de kipproducten en de overige waren uit klasse 29 bestaat.

Deze soortgelijkheid wordt echter niet concreet aangetoond voor de waren uit de klassen 30 en 31 waarvoor het Benelux woordmerk "KÖYLÜ" met inschrijvingsnummer 0854809 werd ingeschreven.

Klasse 30 omvat : " *Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten ; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs ; honing, malassestroop ; gist, rijsmiddelen ; zout zout mosterd ; azijn, kruidensausen ; specerijen ; ijs*".

Klasse 31 omvat : " *Land-, tuin en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen ; levende dieren ; verse vruchten en groenten ; zaaizaden, levende planten en bloemen ; voedingsmiddelen voor dieren, mout* ".

KÖYLÜ KIP houdt weliswaar voor maar toont niet aan waaruit de soortgelijkheid van de voorgebruikte waren en de rest van de waren uit de klassen 30 en 31 in het betwiste depot zouden bestaan.

De toepassing van de interdependentieregel met betrekking tot de waren van de klassen 30 en 31 wordt evenmin geconcretiseerd.

YILMAZLI betwistte in deze procedure niet dat KÖYLÜ KIP geen toestemming gaf tot het indienen van het depot op basis waarvan het merk " KÖYLÜ" met inschrijvingsnummer 0854809 werd geregistreerd.

Rekening houdend met bovenvermelde motieven stelt de rechtbank vast dat de vordering op hoofdeis met betrekking tot de nietigverklaring en schrapping van het merk met inschrijvingsnummer 0854809 uit de registers gegrond is voor de waren opgenomen in klasse 29 nu met betrekking tot deze waren bewezen werd dat het depot als depot ter kwader trouw moet bestempeld worden.

Voor het overige dient deze vordering op hoofdeis afgewezen te worden als ongegrond.

Nu de rechtbank vaststelde dat het depot met nummer 0854809 ter kwader trouw werd uitgeoefend met betrekking tot klasse 29 dient vastgesteld te worden dat het depot verricht door KÖYLÜ KIP op 23.05.14 en dat deze klasse 29 overstijgt dient teruggetrokken te worden minstens voor wat klasse 31 betreft.

Het merk " KÖYLÜ" gedeponeed onder nummer 0854809 is identiek aan het merk " KÖYLÜ" gedeponeed op 23.05.14. Deze rechtbank besliste hoger om slechts voor klasse 29 het depot van het merk " KÖYLÜ" gedeponeed onder nummer 0854809 als bewezen depot ter kwader trouw te beschouwen.

Het komt derhalve KÖYLÜ KIP enerzijds niet toe merkrechten te verwerven op een reeds ouder en bestaand merk " KÖYLÜ" met betrekking tot de waren uit klasse 31 en anderzijds kan YILMAZLI inderdaad gevolgd worden waar hij stelt dat gelet op het identiek zijn van beide merken het gevaar voor verwarring met betrekking tot de waren uit klasse 31 zeer groot is.

YILMAZLI stelde een vordering op tegeneis die strekt tot het horen bevelen aan KÖYLÜ KIP dat het depot voor het merk " KÖYLÜ" gedeponeed op 23.05.14 in zijn geheel dient teruggetrokken te worden.

Met betrekking tot de waren van klasse 35 laat YILMAZLI echter na aan te tonen op welke wijze het depot van KÖYLÜ KIP dd. 23.05.14 als ter kwader trouw moet beschouwd worden.

De vordering op tegeneis wordt derhalve gegrond verklaard voor wat betreft de terugtrekking van het spoeddepot door KÖYLÜ KIP verricht op 23.05.14 met betrekking tot de waren uit klasse 31.

Voor het overige wijst de rechtbank deze vordering op tegeneis af als ongegrond.

Het voorbehoud zoals gevorderd door KÖYLÜ KIP met betrekking tot het instellen van een stakingsvordering tegen de B.V.B.A KÖYLÜ FOOD kan haar verleend worden zij het met beperking tot de waren uit klasse 29.

KÖYLÜ KIP verzocht om toekenning van een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 3.000 euro gelet op de complexiteit van de zaak terwijl YILMAZLI dit betwist.

De rechtbank stelt, gelet op de afwezigheid over motivatie over de complexiteit van deze zaak, de rechtsplegingsvergoeding vast op de basisrechtsplegingsvergoeding begroot op 1.320 euro.

OM DEZE REDENEN, DE RECHTBANK,

Alle andere feiten en middelen als terzake niet dienend, verwerpend,

Rechtsprekende in eerste aanleg en op tegenspraak,

Verklaart de vordering op hoofdeis ontvankelijk en gegrond als volgt :

Verklaart het Benelux woordmerk " KÖYLÜ" met inschrijvingsnummer 0854809 overeenkomstig artikel 2.4.f.1 BVIE nietig in relatie tot de waren opgenomen in klasse 29 en beveelt de schrapping ervan uit de registers.

Verleent akte aan de vennootschap naar Nederlands recht de VOF KÖYLÜ KIPPRODUCTEN van haar voorbehoud tot het instellen van een inbreukvordering in België en/of Nederland tegen Yücel YILMAZLI verbonden vennootschappen wegens gebruik van verwarringwekkende teken voor zover deze betrekking heeft op waren uit klasse 29.

Verklaart de vordering op tegeneis ontvankelijk en gegrond als volgt :

Verklaart het Benelux woordmerk " KÖYLÜ" met inschrijvingsnummer 0957078 nietig overeenkomstig artikel 2.3 a en 2.4.f.1 BVIE in relatie tot alle waren opgenomen in klasse 31 en beveelt de VOF KÖYLÜ KIPPRODUCTEN over te gaan tot terugtrekking van dit depot hetzij de schrapping ervan uit de registers voor zover het inmiddels geregistreerd zou zijn.

Slaat de gerechtskosten om in die zin dat elke partij de helft van de dagvaardingskosten draagt evenals haar eigen rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.320 euro.

Dit vonnis werd gewezen door de Zesde Kamer van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, samengesteld uit :

Mevrouw B. HERREGODTS, rechter, voorzitter van de kamer ;

De heer X. AGUIRRE, rechter in handelszaken,

De heer J. PEREMANS, ^{plaatsvervangend} rechter in handelszaken,

Die de zitting hebben bijgewoond en aan het beraad hebben deelgenomen.

Het vonnis werd uitgesproken door Mevrouw B. HERREGODTS, rechter, voorzitter van de kamer, bijgestaan door mevrouw I. NECHELPUT, griffier, op **21 AUG 2015** **BUITENGEWOON**


NECHELPUT


AGUIRRE


PEREMANS


HERREGODTS