

Repertoriumnummer 2016 /
Datum van uitspraak 25 MEI 2016
Rolnummer A.R. 07264/15
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden

Uitgifte

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

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Vonnis

Kamer van de Voorzitter -
Vordering tot staken

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van:

De heer wonende te

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Ch. Beyaert loco meester B. Lambrecht
Advocaten te 9000 Gent, Coupure 5

En:

De heer zelfstandige, handel drijvende onder de benaming 'HYDRONALIN', ingeschreven in het handelsregister (rechtsgebied Berlijn-Charlottenburg-Duitsland) onder het nr. HRA 35638, met als BTW-nr. DE 814175653, gevestigd te

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester M. Fabre loco meester L. Dubois
Advocaat te 9300 Aalst, Wellekensstraat 44

1. DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 4 december 2015 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 16 maart 2016. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 23 maart 2016 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. Dhr. [redacted] is samen met Dhr. [redacted] wonende te [redacted], de mede-merkhouders van de volgende Europese Gemeenschapsmerken:

- Woordmerk 'Hugyfot' (geregistreerd onder nr. 006305296) met anterioriteitsrechten sinds 24/09/2007 voor de klassen 9, 11, 41 (Stuk 1 bundel eisende partij);
- Beeldmerk 'HUGY fot 1953':



(geregistreerd onder nr. 006305411) met anterioriteitsrechten sinds 24/09/2007 voor de klassen 9, 11, 41 (Stuk 2), hierna samen verder de 'Gemeenschapsmerken' genoemd.

7. Eisende partij stelt zich voor als actief op het vlak van ontwikkeling, productie en distributie van de behuizingen en materiaal voor onderwatercamera's die hij internationaal verdeelt.

8. Tot 31 december 2014 bestond er tussen verwerende partij en de N.V. Hugyfot een distributieovereenkomst.

9. De heer [redacted] drijft handel onder de benaming 'Hydronalin' waarbij hij een webwinkel uitbaat onder de domeinnaam www.hydronalin.eu (Stuk 3 bundel eisende partij).

10. Volgens eisende partij maakt verwerende partij hierbij op onrechtmatige wijze gebruik van de Gemeenschapsmerken van eisende partij doordat:

- (a) "De verweerder de beide identieke tekens (Gemeenschapswoordmerk 'Hugyfot' en Gemeenschapsbeeldmerk 'HUGY fot 1953') gebruikt op zijn website www.hydronalin.eu voor doeleinden van promotie en doorverkoop van 'Hugyfot'-producten, niettegenstaande het feit dat de onderneming van de verweerder momenteel niet gerechtigd is om

die producten te verkopen of te promoten, en hij evenmin enige toestemming kreeg van de [eisende partij] om de Gemeenschapsmerken op enige wijze te gebruiken;

(b) De verweerder eveneens onrechtmatig gebruik maakt van het Gemeenschapswoordmerk 'Hugyfot' doordat hij de domeinnaam 'www.hugyfot.de' heeft geregistreerd en waarbij hij deze domeinnaam laat doorzenden naar zijn voornoemde website onder de domeinnaam www.hydronalin.eu (via zogenaamde 'URL-forwarding'), meer in het bijzonder naar een webpagina aangaande een 'Hugyfot'-product van de concluant. Een dergelijk gebruik van een Gemeenschapswoordmerk in een domeinnaam is eveneens te beschouwen als een economisch gebruik van het Gemeenschapswoordmerk;

(c) De verweerder gebruikt eveneens de naam 'Hugyfot' doelbewust en uitdrukkelijk voor commerciële doeleinden (zoals onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn, het gebruik van de naam als trefwoord ('metatag') op zijn website), waardoor hij op onrechtmatige wijze aanhaakt aan de activiteiten, de producten en diensten en de reputatie van de [eisende partij]. Iedere gemiddelde consument en/of koper zal daardoor misleid worden door te zoeken op de zoekrobot 'Google' (www.google.be/www.google.de) via de zoekterm 'Hugyfot' en zal op die manier terecht komen op de website van de verweerder, in plaats van de website van de [eisende partij]."

3. DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

- 1. "De vorderingen van [eisende partij] integraal ontvankelijk en gegrond te verklaren;*
- 2. Te zeggen voor recht dat de verweerder inbreuken pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van [eisende partij] op het Gemeenschapswoordmerk 'Hugyfot' (registratienummer 006305296), het Gemeenschapsbeeldmerk 'HUGY fot 1953' (registratienummer 006305411) en op de eerlijke marktpraktijken in de zin van art. 95 e.v. WMPC ;*

3. Verweerder bijgevolg te horen veroordelen tot onmiddellijke staking van :
- a. iedere inbreuk die uitwerking heeft op het Belgisch grondgebied op de intellectuele rechten van [eisende partij] op zijn Gemeenschapsmerken en op de eerlijke marktpraktijken,
 - b. ieder gebruik van het Gemeenschapsmerken van [eisende partij] dat uitwerking heeft op het Belgisch grondgebied, als benaming of aanduiding van producten, diensten, trefwoord of afbeelding en dit zowel op een website, in een databank, op eender welk informaticasysteem of -toestel, in eender welke publicatie, geschrift of document, als domeinnaam of op zoekmachineadvertentiediensten waaronder 'Google AdWords',
- en die voornoemde inbreuken ook verder gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk en per dag dat de inbreuk zou voortduren, vanaf de achtste dag na de betekening van het te vellen Vonnis ;
4. Verweerder overeenkomstig art. XVII.20. § 1. WER te veroordelen tot bekendmaking van de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel of de samenvatting die hij opstelt, binnen de 24 uren na de betekening van het uit te spreken Vonnis en dit bovenaan op iedere webpagina van de website van de verweerder onder de domeinnaam www.hydronalin.eu en dit in een lettergrootte die tenminste even groot is als de grootst gebruikte lettergrootte van die pagina, gedurende minstens zes opeenvolgende maanden, dit alles op kosten van de verweerder en eveneens onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per dag dat de bekendmaking niet verschijnt bovenaan op iedere pagina van de website van de verweerder;
5. Verweerder zich te horen veroordelen in de gerechtskosten, met inbegrip van het basisbedrag van de geïndexeerde rechtsplegingsvergoeding voor niet in geld waardeerbare vorderingen, heden begroot aan de zijde van [eisende partij] als volgt begroot :

- Dagvaarding	1.243,81 EUR
- R.P.V.:	1.320,00 EUR

3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

"De vordering van eiser onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren.

Eiser te veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van [verwerende partij] begroot op de rechtsplegingsvergoeding van 1.320,00 euro.

4. DE ONTVANKELIJKHEID

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

5. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

12. De stakingsrechter stelt vast dat het teken van de gemeenschapsmerken door verwerende partij wordt gebruikt voor de wederverkoop van nieuwe producten op diens website. Het betreft 'gebruik in het economisch verkeer'. De goederen zijn dezelfde als deze waarvoor de beeld- en woordmerken werden ingeschreven. Het gaat derhalve om identieke goederen en diensten. Ook de door verwerende partij gebruikte tekens zijn in concreto identiek aan de merken van eisende partij.

13. Verwerende partij betwist niet dat hij geen toelating heeft om de tekens van de gemeenschapsmerken te gebruiken in het economisch verkeer.

14. Ook al heeft de wetgever van de Unie de bescherming die wordt verleend tegen het gebruik zonder toestemming van tekens die gelijk zijn aan een merk en die worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, als „absoluut” gekwalificeerd, heeft het Hof van Justitie deze kwalificatie in het juiste perspectief gezet door erop te wijzen dat de door artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming – hoe aanzienlijk ook – er enkel toe strekt, de merkhouder in staat te stellen om zijn specifieke belangen als houder van dit merk te beschermen, dat wil zeggen om ervoor te zorgen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Het Hof heeft hieruit afgeleid dat de uitoefening van het door het merk verleende uitsluitende recht beperkt moet blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde de functies van het merk en met name de essentiële

functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen, aantast of kan aantasten¹.

15. Deze uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 is herhaaldelijk bevestigd en is overgenomen in artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94². Die uitlegging is bovendien in die zin verduidelijkt dat de merkhouder krachtens deze bepalingen een beroep op zijn uitsluitend recht kan doen ingeval afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk, ongeacht of het om de wezenlijke functie van aanduiding van de herkomst van de door dit merk gedekte waren of diensten, dan wel om een andere functie van dit merk gaat, zoals de functie die erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie³.

16. Wat de andere functies van het merk dan herkomstaanduiding betreft, moet erop worden gewezen dat zowel de wetgever van de Unie, door in de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 en in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 de woorden „met name” te gebruiken, als het Hof, door sinds het voornoemde arrest Arsenal Football Club de woorden „functies van het merk” te gebruiken, hebben aangegeven dat de herkomstaanduidingsfunctie van het merk niet de enige functie is die voor bescherming tegen inbreuken op het merk door derden in aanmerking komt. Aldus hebben zij er rekening mee gehouden dat een merk vaak, naast de aanduiding van herkomst van de waren of diensten, een commercieel strategisch instrument vormt dat inzonderheid kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden of voor het opbouwen van een reputatie, teneinde de consument aan het merk te binden. Het is juist dat een merk steeds wordt geacht zijn herkomstaanduidingsfunctie te vervullen, terwijl het de andere functies slechts verzekert voor zover de houder het merk in die zin gebruikt, met name voor reclame- of investeringsdoeleinden.

¹ H.v.J. 12 november 2002, Arsenal Football Club, C 206/01, Jurispr. blz. I 10273, punt 51

² Zie onder meer, wat richtlijn 89/104 betreft, arresten van 11 september 2007, Céline, C 17/06, Jurispr. blz. I 7041, punt 16, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C 533/06, Jurispr. blz. I 4231, punt 57, alsook, wat verordening nr. 40/94 betreft, beschikking van 19 februari 2009, UDV North America, C 62/08, Jurispr. blz. I 1279, punt 42, en arrest Google France en Google, 23 maart 2010, C-236/08 tot C-238/08.

³ Zie arresten Google France en Google, punten 77 en 79.

17. De artikelen 6 en 7 EMRL (artikelen 12 en 13 EMVO), beperken het in de voornoemde artikels aan de merkhouder verleende recht om een derde het gebruik van zijn merk te verbieden. Artikel 6 EMRL (artikel 12 EMVO), daarin gevolgd door de artikelen 2.23.1 en 2.23.2 BVIE, bepaalt onder meer dat de merkhouder een derde het gebruik van een merk niet kan verbieden, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Artikel 7 EMRL (artikel 13 EMVO), daarin gevolgd door artikel 2.23.3 BVIE, bepaalt dat de merkhouder het gebruik van het merk niet kan verbieden voor waren die onder dit merk of met toestemming van de houder in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, tenzij er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.

18. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat artikel 6.1. EMRRL – artikel 2.23.1 BVIE- verder gaat dan alleen maar preciseren wat al buiten de door artikel 5 EMRL aan het merk verbonden rechten valt. Artikel 6 EMRL moet worden geïnterpreteerd als een echte beperking met betrekking tot handelingen die normaal wel onder het merkrecht zouden vallen. Daarom stelt het Hof dat, in de omstandigheden bedoeld in artikel 3.1. EMRL, zelfs een gebruik als merk, dit wil zeggen om producten of diensten te onderscheiden en hun herkomst te duiden, somt getolereerd zal moeten worden.

Een dergelijk gebruik zal evenwel enkel geoorloofd zijn in de mate dat de gebruiker een "loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder" in acht neemt⁴. Dat is wat artikel 2.23.1 bedoelt met de voorwaarde dat er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

Het Hof van Justitie heeft daarbij geoordeeld dat, in het algemeen, bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik de nationale rechter moet overgaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden en rekening zal moeten houden met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk kan betreffen dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid

⁴ H.v.J., 7 januari 2004, Gerolsteiner/putsch, C-100/02 punten 13-16 en 24. H.v.J. 11 september 2007, Céline/Céline, C-17/06, punt 33.

geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen⁵.

Wat met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wordt bedoeld, blijkt onder meer uit de volgende beslissingen van het Hof van Justitie. Het betekent dat, rekening houdend met de globale presentatie van het product of de dienst, het merk niet zo zou worden gebruikt:

- dat de onterechte indruk zou worden gewekt dat er een dealers- of andere commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder zou bestaan⁶;
- dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk⁷; dit veronderstelt een zekere bekendheid van het oudere merk zodat de derde er voordeel uit zou kunnen trekken⁸;
- dat de goede naam van het merk zou worden geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk zouden worden gedaan⁹;
- dat de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van andermans merk¹⁰.

19. Luidens artikel 12 EMVO bestaat een beperking op het merkenrecht voor informatieve aanduidingen die niet te zeer in het oog springen, maar soms wel naar een bestaand merk verwijzen of erop kunnen lijken. Het uitsluitend recht omvat inderdaad niet het recht om zich te verzetten "tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, geografische herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichtingen van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten..." (artikelen 6.1.b EMRL en 12.b EMVO).

20. Naar luid van artikel 12.c EMVO omvat het uitsluitend recht ook niet het recht om zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een

⁵Gotzen, F en Janssens, MC, Handboek Merkenrecht, Bruylant 2010, 253.

⁶ H.v.J., 23 februari 199, BMW/Deenik, C963/97, punt 51; H.v.J., 11 september 2007, Céline/Céline, C-17/06, punt 34.

⁷ H.v.J., 23 februari 199, BMW/Deenik, C-63/97, punt 52.

⁸ H.v.J. 11 september 2007, Céline/Céline, punt 34.

⁹ H.v.J. 17 maart 2005, The Gillette Com./LA-Laboratories, C-228/03, punt 44.

¹⁰ H.v.J. 17 maart 2005, The Gillette Com./LA-Laboratories, C-228/03, punt 45

derde van het merk "wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel aan te geven..." Ook deze uitzondering is gekoppeld aan de voorwaarde dat "er sprake is van een eerlijk gebruik in de nijverheid en handel".

21. In casu betekent dit dat artikel 7 EMRL zich ertegen verzet dat de houder van de gemeenschapsmerken een derde verbiedt, zijn merk te gebruiken om bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd is of specialist is in de verkoop van goederen die conform artikel 13 EMVO in de handel zijn gebracht mits deze reclame geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 oplevert om zich daartegen te verzetten.

22. Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 EMRL kan zijn dat het teken derwijze wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkopers en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van de waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de EMRL te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkenrecht, dat volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie er met name in bestaat, de merkhouder te beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken¹¹.

23. Na een onderzoek door de stakingsrechter van de stukken in het dossier in concreto blijkt dat eisende partij in casu geen gegronde reden heeft in de zin van artikel 7, lid EMRL om zich te verzetten tegen het gebruik dat verwerende partij van haar merken maakt.

24. Dit onderdeel van de vordering is ongegrond.

25. Eisende partij verwijt verwerende partijen voorts het gebruik van het onzichtbaar trefwoord "Hugyfot" op haar website via een volgens eisende partij

¹¹ H.v.J. 17 oktober 1990, HAGGII, C-10/89, punt 17.

genaamde "URL-FORWARDING". Deze trefwoorden worden in het jargon aangeduid als 'Adwords' dan wel 'metatags'.

26. Het Hof van Justitie omschrijft Google Adwords als volgt:

"Daarmee kan elke marktdeelnemer, door een of meer trefwoorden („keywords“) te selecteren, wanneer dit woord of deze woorden overeenkomen met een of meer woorden die deel uitmaken van de zoekopdracht die de internetgebruiker in de zoekmachine heeft ingevoerd, een advertentielink naar zijn site doen verschijnen. De advertentielink verschijnt in het veld „gesponsorde links“, dat wordt weergegeven in het rechtergedeelte van het beeldscherm – rechts van de natuurlijke resultaten –, ofwel in het bovenste gedeelte van het beeldscherm, boven deze resultaten.

Bij de advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen tezamen de in bovenbedoeld veld getoonde advertentie.

De adverteerder is per klik op de advertentielink een vergoeding voor de zoekmachineadvertentiedienst verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend op basis van met name de „maximale prijs per klik“ die de adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst met Google inzake de zoekmachineadvertentiedienst heeft verklaard bereid te zijn te betalen, en het aantal keer dat internetgebruikers op die link hebben geklikt.

Meerdere adverteerders kunnen hetzelfde trefwoord selecteren. De volgorde waarin hun advertentielinks worden weergegeven, wordt dan met name bepaald op basis van de maximale prijs per klik, het aantal eerdere klikken op die links en de kwaliteitsbeoordeling van de advertentie door Google. De adverteerder kan de positie van zijn advertentie wat de volgorde van weergave betreft steeds verbeteren door een hogere maximale prijs per klik te bepalen of door te proberen de kwaliteit van zijn advertentie te verhogen¹²”.

27. Het Hof van Justitie oordeelt dat het gebruik van onzichtbare Adwords (ook als die overeenstemt met of identiek is aan het merk van een concurrent) een algemeen aanvaardbare reclametechniek is en principieel volstrekt rechtmatig.

Eisende partij concludeert dan ook ten onrechte dat dergelijke handelswijze een inbreuk uitmaakt op grond van de dubbele identiteit onder artikel 9(1)(a) van Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVO) (identiteit tussen merk en teken en de waren gedekt door merk en teken).

¹² HJEU 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08 tot C-238/08, Google, 23-26.

Eisende partij beperkt zich in haar conclusie tot een algemene uiteenzetting over de betrokken wetsbepaling en hoe het gebruik van Adwords de functies van een merk *zou kunnen* aantasten, maar zij laat evenwel geheel na om *in concreto* uiteen te zetten hoe het gebruik van de Adwords *in casu* onrechtmatig zou zijn.

28. Het is inderdaad vereist dat het *concrete* gebruik van andermans merk de functies van dat merk aantast. Deze regel, specifiek wat Adwords betreft, volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak *Google*:

“71. Het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie met name reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 51; Adam Opel, punten 21 en 22, en L’Oréal e.a., punt 58). (...).

73. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (hierna: „herkomstaanduidingsfunctie”), 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 (arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 58). (...).

83. Of aan deze [herkomst]functie van het merk al dan niet afbreuk wordt gedaan wanneer aan internetgebruikers, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie van een derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, wordt getoond, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd.

84 Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde”¹³.

¹³ HvJ 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08 tot C-238/08, Google.

29. Het Hof van Den Haag oordeelde eerder ook al in die zin:

"Dat reeds het gebruik van de tekens "Tefal" en "ActiFry" als Adword door Philips de herkomstaanduidingsfunctie van de merken aantast, omdat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker door het enkele verschijnen van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap zich zal kunnen vergissen over de herkomst van de aangeboden waren, biedt onvoldoende grond om te concluderen dat de herkomstaanduidingsfunctie wordt of kan worden aangetast. (...). Er mag van worden uitgegaan dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker ervan op de hoogte is dat als hij op een merknaam zoekt, niet alleen aan de merkhouder gerelateerde zoekresultaten verschijnen, maar ook advertenties van derden, niet alleen in het veld gesponsorde links aan de rechterzijde van het veld maar ook direct boven de natuurlijke zoekresultaten. Er is geen reden aan te nemen dat daarom de herkomstaanduidingsfunctie in het geding is"¹⁴.

30. Wat de mogelijke aantasting van de reclamefunctie van het merk betreft oordeelt het Hof van Justitie in het Google-arrest:

"97. Wanneer de internetgebruiker de naam van een merk als zoekwoord invoert, verschijnt normaal dus de home- en advertentiepage van de merkhouder als een van de eerste natuurlijke resultaten. Door deze, overigens gratis, weergave is verzekerd dat de waren of diensten van de merkhouder zichtbaar zijn voor de internetgebruiker, ongeacht of deze houder er al dan niet in slaagt om ervoor te zorgen dat ook een advertentie in het veld „gesponsorde links“, ergens bovenaan, wordt getoond.

98. Gelet op een en ander moet worden vastgesteld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als die welke in de hoofdgedingen aan de orde is, geen afbreuk kan doen aan de reclamefunctie van het merk'.

31. In het Interflora-arrest, voegt het Hof van Justitie nog het volgende toe:

"57. Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder van dit merk verplicht om grotere

¹⁴ Hof Den Haag 23 januari 2013, *BIE* 2013, 99.

reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van dit merk bij de consument te behouden of te verhogen, volstaat hoe dan ook op zich niet om te concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan. In dit verband dient te worden benadrukt dat het merk weliswaar een essentieel onderdeel vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het recht van de Unie tot stand wil brengen (zie onder meer arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 22), maar dat het de merkhouder niet beoogt te beschermen tegen praktijken die inherent zijn aan de vrije mededinging.

58. Reclame op internet op basis van trefwoorden die overeenkomen met merken, vormt een dergelijke praktijk, aangezien deze reclame er in de regel louter toe strekt, internetgebruikers een alternatief voor de waren of diensten van de houders van die merken te bieden (zie dienaangaande arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 69)¹⁵.

32. Inzake de investeringsfunctie besliste het Hof van Justitie:

“62. Wanneer een derde, zoals een concurrent van de houder van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, het gebruik door die houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort, moet worden geoordeeld dat dit gebruik de investeringsfunctie van het merk aantast.

(...)

64. Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de houder van een merk zich ertegen verzet dat een concurrent, in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, indien dat gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dit merk zijn inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouder zich met succes beroepen op de omstandigheid dat voornoemd gebruik een aantal consumenten er mogelijkwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen”

¹⁵ HJEU 22 september 2011, C-323/09, Interflora.

33. Eisende partij verduidelijkt allerm minst hoe verwerende partijen de herkomstfunctie, de reclamefunctie, de investeringsfunctie, dan wel de andere functies van haar merk zouden aantasten en bewijst deze aangevoerde aantastingen absoluut niet in concreto.

34. Dit onderdeel van de vordering is ongegrond.

35. Uit hetgeen voorafgaat volgt de ongegrondheid van de vordering.

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

6. DE KOSTEN

37. 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

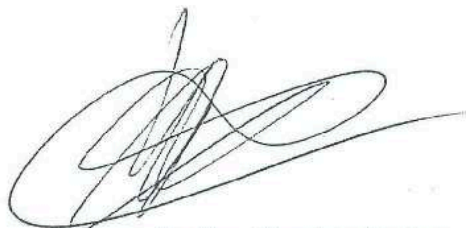
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing.

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk maar niet gegrond.

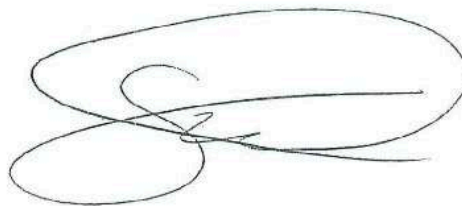
De stakingsrechter veroordeelt eisende partij tot de kosten van het geding in hoofde van verwerende partij begroot op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding.

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van

de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000
Brussel, op 25 MEI 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mevr. Martine Vanden Eycken

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent oval loop at the top and several smaller loops below it.

Mevr. Natalie Swalens