



Repertoriumnummer 2016 /
Datum van uitspraak 21 OKT 2016
Rolnummer A/16/02951
<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 zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van:

Black Planet bvba, met adres Waversesteenweg 6 bus 4, 2500 Lier, en ondernemingsnummer 0628.665.809

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester D. Delarue
Advocaat te 2000 Antwerpen, Wapenstraat 14

En:

wonende te 2500 Lier, Tallaart 37

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester D. Deneuter en meester L. Dirckx
Advocaten te 1020 Brussel, Edmond Tollenaerstraat 56-76 bus 23

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 1 juni 2016 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 23 september 2016. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 30 september 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. Black Planet is een vennootschap actief in de muziekwereld. Tot voor kort was Black Planet de drijvende kracht achter het DJ-duo 'Alvar & Millas'. Dit DJ-duo bestond uit _____ Sinds de beëindiging van de samenwerking tussen laatstgenoemden legt Black Planet zich voornamelijk toe op de productie van muziek voor andere artiesten.

7. _____ is een voormalig aandeelhouder van Black Planet. Na het stopzetten van het 'Alvar & Millas'-project droeg hij al zijn aandelen in deze vennootschap over aan de heer _____ (stuk 1 bundel eisende partij). Tegelijkertijd nam _____ ontslag als statutair zaakvoerder van Black Planet.

8. Black Planet houdster van het hieronder afgebeelde Uniemerkt 'Alvar & Millas' ingeschreven onder het nummer 013850698 voor allerhande amusementsgerelateerde diensten in klasse 41, waaronder 'ontspanning verzorgd door muzikanten', 'diensten van diskjockeys' en 'diensten van een platenmaatschappij':



9. Black Planet is eveneens houdster van het Beneluxmerk voor het woord 'Black Planet' ingeschreven onder het nummer 0995207 voor allerhande amusementsgerelateerde diensten in klasse 41, waaronder 'ontspanning verzorgd door muzikanten', 'diensten van diskjockeys', 'diensten van opnamestudio's', 'diensten van muziekkuitgevers' en 'productie van audioamusement'.

10. Black Planet heeft vastgesteld dat _____ ondanks zijn vertrek uit de vennootschap, nog steeds gebruik maakt van de tekens 'Alvar & Millas' en 'Black Planet'. Zo is _____ nog steeds eigenaar van de Soundcloudaccount soundcloud.com/alvarandmillas, de Instagramaccount [instagram.com/alvarandmillas](https://www.instagram.com/alvarandmillas) en de Twitteraccount twitter.com/alvarandmillas, hetgeen _____ overigens zelf bevestigt (zie eerste conclusie verwerende partij, p. 8, punt 4). Deze pagina's worden vandaag nog steeds gebruikt (stuk 7, stuk 8 en stuk 9 bundel eisende partij). Hij is bovendien nog

steeds eigenaar van de domeinnamen *alvarandmillas.be* (stuk 3 bundel eisende partij), *alvarandmillas.com* (stuk 4 bundel eisende partij) en *blackplanetrecordings.com* (stuk 6 bundel eisende partij). Volgens eisende partij maken deze vormen van gebruik een schending uit van haar hoger vermelde exclusieve rechten.

11. geeft Black Planet ook geen toegang tot de domeinnaam *alvarandmillas.com* en de daarbij horende webmailtoepassing. heeft nog na zijn vertrek uit de vennootschap de domeinnaam *alvarandmillas.com* ondergebracht bij een andere webhostingaanbieder (stuk 5 bundel eisende partij). Zodoende heeft eisende partij ook geen toegang meer tot de sociale netwerkpagina's die gekoppeld zijn aan de e-mailadressen van deze domeinnaam, met name de Soundcloudpagina *soundcloud.com/alvarandmillas* (stuk 11 bundel eisende partij) en de Instagrampagina *instagram.com/alvarandmillas* (stuk 12 eisende partij). Het blokkeren of weigeren toegang te verlenen tot de domeinnaam *alvarandmillas.com* en de daarbij horende webmailtoepassing en sociaalnetwerkprofielen vormt volgens eisende partij een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad. Dit wordt betwist door verwerende partij.

12. Op 13 mei 2016 werd aangemaand om de inbreuken te staken en gestaakt te houden en alle domeinnamen, webmailtoepassingen en sociaalnetwerkprofielen over te dragen aan Black Planet (stuk 2 bundel eisende partij). Aangezien hier geen gevolg aan gaf, is Black Planet op 1 juni 2016 overgegaan tot dagvaarding.

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

- *"de vordering van Black Planet ontvankelijk en gegrond te verklaren;*
- *te verklaren voor recht dat door het gebruik van het teken Alvar & Millas in het economisch verkeer ter identificatie van waren, diensten en/of handelsactiviteiten, en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen bestaande uit het teken Alvar & Millas, inbreuk pleegt op het Uniemerk met nummer 013850698 van eiseres;*
- *te verklaren voor recht dat door het gebruik van de naam Black Planet in het economisch verkeer ter identificatie van waren, diensten*

en/of handelsactiviteiten, en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van een domeinnaam bestaande uit het teken Black Planet, inbreuk pleegt op het Beneluxmerk met nummer 0995207 van eiseres;

- *te verklaren voor recht dat* *door het gebruik van het teken Black Planet in het economisch verkeer ter identificatie van waren, diensten en/of handelsactiviteiten, en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van een domeinnaam bestaande uit het teken Black Planet, inbreuk pleegt op de eerlijke marktpraktijken conform artikel VI.104 WER, meer bepaald op de rechten van eiseres die zij ontleent aan het gebruik van de handelsnaam Black Planet Recordings;*

- *te verklaren voor recht dat* *door het onderbrengen van de domeinnaam alvarandmillas.com bij een andere webhostingaanbieder na zijn vertrek uit de vennootschap en hierdoor de toegang tot deze domeinnaam en de daarbij horende webmailtoepassing en sociaalnetwerkprofielen te blokkeren, inbreuk pleegt op de eerlijke marktpraktijken conform artikel VI.104 WER;*

- *te bevelen de inbreuken inclusief het geregistreerd en voor zich houden van de domeinnamen en de daarbij horende webmailtoepassingen en sociaalnetwerkprofielen te staken, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 euro per enkelvoudige inbreuk en per dag dat ze blijft bestaan ingaand vanaf de vijfde dag volgend op de betekening van het tussen te komen vonnis, met een plafond voor het totale bedrag van te verbeuren dwangsommen van 250.000,00 euro;*

- *te veroordelen tot alle kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.440,00 euro (basisbedrag)."*

3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

"De vorderingen van eiseres af te wijzen als ongegrond.

Eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, daarin begrepen de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1440 EUR."

4 DE ONTVANKELIJKHEID

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

5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

14. Eisende partij steunt haar vordering op het merkenrecht en op de bescherming van de handelsnaam.

5.1 Over de aangevoerde inbreuken op het merkenrecht

15. Eisende partij verzoekt om op grond van haar merkinschrijvingen volgende vormen van gebruik door Thibault Hendrix te verbieden:

- het registreren en geregistreerd houden van de domeinnamen blackplanetrecordings.com, alvarandmillas.com en alvarandmillas.be, een gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren en diensten' dat verboden kan worden op grond van artikel 2.20(1)(d) van het BVIE¹;
- het registreren en geregistreerd houden van de sociale netwerkpagina's en bijhorende 'vanity URLs's' soundcloud.com/alvarandmillas, instagram.com/alvarandmillas en twitter.com/alvardandmillas, eveneens een gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren en diensten' dat verboden kan worden op grond van artikel 2.20(1)(d) van het BVIE;
- het gebruik van tekens gelijk aan de ingeroepen merken op deze en andere sociale netwerkpagina's, een gebruik 'ter onderscheiding van waren en diensten' dat verboden kan worden op grond van de artikelen 2.20(1)(a) van het BVIE en 9(2)(a) van de Uniemerkenverordening, minstens op grond van de artikelen 2.20(1)(b) van het BVIE en 9(2)(b) van de Uniemerkenverordening.²

¹ Het Benelux Verdrag van 25 februari 2005 inzake de Intellectuele Eigendom.

² Verordening nr. 207/2009 van 26 februari 2009 inzake het Uniemerken (gecodificeerde versie).

16. Voorafgaand: het feit dat eisende partij zich contractueel zou verbonden hebben om het merk 'Alvar & Millas' niet meer te gebruiken, impliceert geen afstand van vorderingsrecht op basis van haar merkenrecht. Pas na vijf jaar niet gebruik kan er geen sprake zijn van merkinbreuk.

5.1.1 Over het registreren en geregistreerd houden van de domeinnamen alvarandmillas.com, alvarandmillas.be, en blackplanetrecordings.com

17. Black Planet is de houdster van twee merkinschrijvingen, één voor het complexe woord/beeldmerk 'Alvar & Millas' en één voor het woordmerk 'Black Planet', beiden ingeschreven voor amusementsgerelateerde diensten in klasse 41.

18. Luidens artikel 2.20(1)(d) van het BVIE kan de houder van een merk "*iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden, wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.*"

In België komt dit verbodsrecht niet enkel toe aan de houder van een Beneluxmerk, maar eveneens aan de houder van een Uniemerksmerk, zoals meer bepaald blijkt uit artikel 14, lid 2 van de Uniemerkenverordening, al dan niet in combinatie met artikel VI.104 van het Wetboek Economisch Recht.³

19. Artikel 2.20(1)(d) van het BVIE biedt bescherming tegen tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een ingeschreven merk.⁴

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de gelijkheid of overeenstemming tussen merk en teken "*in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.*"⁵

³ M.C. JANSSENS en F. GOTZEN, Handboek Merkenrecht, Bruylant, Brussel, 2012, 240. Zie ook Brussel 9 oktober 2012, *Bull.BMM* 2013, 32.

⁴ T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom – Merkenrecht*, Kluwer, Deventer, 2008, 364; C. GIELEN, *Kort begrip van het Benelux merkenrecht*, Kluwer, Deventer, 2006, 83.

⁵ Hof van Justitie 20 maart 2003, zaak C-291/00, EU:C:2003:169, *LTJ Diffusion*, § 52.

Een teken moet derhalve als gelijk aan een merk worden beschouwd *"wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen."*⁶

20. De domeinnaam blackplanetrecordings.com omvat een teken dat gelijk is aan het woordmerk 'Black Planet' met nummer 995207. Deze domeinnaam omvat immers alle bestanddelen van dit merk. De toevoeging van het beschrijvende 'recordings' en de niet-onderscheidende extensie '.com' veranderen hier niets aan. Vaak worden deze toevoegingen automatisch ingevuld door internet-zoekrobots.

21. De domeinnamen alvarandmillas.com en alvarandmillas.be omvatten eveneens een teken dat gelijk is aan het complex merk met nummer 13850698, bestaande uit het wordelement 'Alvar & Millas' weergegeven in een eenvoudige grafische vorm. Het wordelement 'Alvar & Millas' is veruit het meest dominante element van dit merk, des te meer nu de enkele grafische elementen – met name de zwarte achtergrond en het vrij eenvoudige gebruikte lettertype – dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen. Het aangevochten teken is dan zeer gelijk aan dit merk, aangezien het *"in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen."* Het feit dat dit teken de onbeduidende grafische elementen van het merk niet overneemt is niet relevant. Hetzelfde geldt voor de toevoeging van de niet onderscheidende extensies '.com' en '.be'. Artikel 2.20(1)(d) van het BVIE biedt bescherming tegen tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een ingeschreven merk.⁷

22. Rechtspraak en rechtsleer stellen dat het gebruik van een merk in een domeinnaam doorgaans kan worden gekwalificeerd als een gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren of diensten' in de zin van artikel 2.20(1)(d) van het BVIE.⁸

⁶ Hof van Justitie 20 maart 2003, zaak C-291/00, EU:C:2003:169, *LTJ Diffusion*, § 54.

⁷ T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEEN en J.L.R.A. HIJYDECOPER, *Industriële Eigendom – Merkenrecht*, Kluwer, Deventer, 2008, 364; C. GIELEN, *Kort begrip van het Benelux merkenrecht*, Kluwer, Deventer, 2006, 83.

⁸ T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEEN en J.L.R.A. HIJYDECOPER, *Industriële Eigendom – Merkenrecht*, Kluwer, Deventer, 2008, 371 en 376.

Daarbij is het van geen belang of onder die domeinnaam ook effectief een website actief is. Ook het louter registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam vormt een gebruik in de zin van artikel 2.20(1)(d), zo blijkt uit eensluitende rechtspraak en rechtsleer. COHEN JEHORAM, VAN NISPEN en HUYDECOPER schrijven, onder verwijzing naar precedënten uit de rechtspraak, het volgende:

*"Dergelijk gebruik wordt in de praktijk echter meestal gekwalificeerd als een 'ander gebruik van het merk. Dat geldt niet alleen voor het gebruik van een domeinnaam om onder die naam een actieve website te hebben, maar ook voor alleen het registreren of het geregistreerd houden van een domeinnaam."*⁹

En MAEYAERT:

*"In principe zou men kunnen stellen dat artikel 13.A.1.d. BMW [artikel 2.20(1)(d) BVIE onder de oude nummering] vooral zal toegepast worden in situaties waarbij er enkel een registratie bestaat van een domeinnaam zonder dat de website in gebruik is en de domeinnaamhouder hierdoor een ongerechtvaardigd voordeel trekt of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."*¹⁰

En JANSSENS en GOTZEN:

*"De actiemogelijkheid van artikel 2.20.1.d wordt ook soms met succes aangewend tegen derden die het merk op het internet gebruiken. Het kan daarbij gaan om een enkele registratie als domeinnaam door een zogenaamde 'cybersquater', een effectief gebruik in een domeinnaam of gewoon in een webpagina."*¹¹

Hierbij moet worden opgemerkt dat volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie het gebruik van een merk geenszins zichtbaar moet zijn om onder het toepassingsgebied van artikel 2.20(1) van het BVIE te vallen. Zo

⁹ T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom – Merkenrecht*, Kluwer, Deventer, 2008, 376.

¹⁰ P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Larcier, Brussel, 2006, 95.

¹¹ M.C. JANSSENS en F. GOTZEN, *Europees en Benelux merkenrecht*, Larcier, Brussel, 2016, 260.

stelde het Hof reeds in zeer duidelijke bewoordingen dat ook het gebruik van een teken als verborgen 'AdWord' een inbreuk op het merkenrecht kan uitmaken.¹²

Hieruit volgt dat het registreren en het geregistreerd houden van een domeinnaam een gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren en diensten' in de zin van artikel 2.20(1)(d) van het BVIE uitmaakt.

23. Het hierboven besproken 'gebruik', met name het registreren en het geregistreerd houden van de domeinnamen alvarandmillas.com, alvarandmillas.be en blackplanetrecordings.com, doet eveneens afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de ter bescherming ingeroepen merken.

*Immers, "wanneer de merkhouders geen domeinnaam kan gebruiken bestaande in het eigen merk gevolgd door een voor de hand liggende extensie, is er sprake van schade aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk omdat het merk niet op een voor de hand liggende wijze kan worden ingezet."*¹³
*Inderdaad, "door een concurrent te beletten om een domeinnaam te registreren, behept de domeinnaamhouder die persoon met een handicap in het commerciële verkeer."*¹⁴

*Bovendien: "deze handelswijze ontnemt aan geïntimeerde de mogelijkheid om haar handelsnaam resp. merk op het (voor de verkoop aan zowel handelaars als consumenten) zeer belangrijke distributiekanaal van internet te gebruiken. Zij verliest een belangrijk modern communicatiemiddel om efficiënt reclame te maken en zichzelf, haar producten en diensten kenbaar te maken. Geïntimeerde kan aldus op het internet niet bereikt worden onder haar eigen handelsnaam en merk."*¹⁵

De onmogelijkheid voor eisende partij om de 'Alvar & Millas' en 'Black Planet' merken te gebruiken met de zeer belangrijke '.com' en '.be' domeinnaamextensies betekent voor Black Planet een serieuze handicap in het commerciële verkeer. Black Planet kan zo haar merken immers niet op een voor de hand liggende, commercieel logische wijze benutten. De merken dreigen zo minder geschikt te worden om als merk te fungeren, dit wil zeggen om de

¹² Hof van Justitie 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot C-238/08, EU:C:2010:159, *Google France*.

¹³ T. COHEN JEHOAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom – Merkenrecht*, Kluwer, Deventer, 2008, 377. Zie ook T. HEREMANS, *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, Gent, Larcier, 2003, 156.

¹⁴ K. VERDUYCKT, "Interactie tussen domeinnamen en merkenrecht", *Jura Falconis* 2004-2005, 643(663).

¹⁵ Gent 6 december 2004, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2004, 491.

herkomst van de diensten van Black Planet aan te geven.¹⁶ Alleen al om die reden doet het voor zich houden van deze domeinnamen afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken.

24. Daarbij komt dat Black Planet de controle over haar merken en het daaraan verbonden imago dreigt te verliezen. Zolang de betrokken domeinnamen voor zich houdt, bestaat immers het risico dat hij deze domeinnamen daadwerkelijk gaat gebruiken op een voor Black Planet en haar merken schadelijke manier.

25. Nog los daarvan tracht door het registreren en het geregistreerd houden van de betrokken domeinnamen eveneens ongerechtvaardigd voordeel te halen uit het onderscheidend vermogen van de merken van Black Planet. Immers, *"ook het registreren van een domeinnaam, voor een belangrijk gedeelte bestaande uit het merk, teneinde een vergoeding van de merkhouder te vragen voor overdracht van die domeinnaam, of het te koop zetten van een dergelijke domeinnaam, vormt een ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk"*.¹⁷ Wat dit betreft, stelt de voorzitter vast dat zelfs tijdens het pleidooi, wel degelijk aanstuurt op een vergoeding of enige andere tegemoetkoming van Black Planet, hetgeen blijkt uit de stellingen die hij inneemt in zijn conclusie van 29 juni 2016: *"Een overdracht van de domeinnamen aan eiseres kan pas na toestemming van [verwerende partij] en voor zover er een akkoord tussen partijen bestaat over de modaliteiten van de overdracht"* en nog *"In bepaalde gevallen echter zullen de houders van merken, auteursrechten, geografische benamingen, handelsnamen of familienamen voorrang krijgen op de domeinnaamhouder zelfs al bezat die een eigen recht en handelde die te goeder trouw. Hier kan een financiële tegenprestatie tegenover staan."*

26. Ten slotte staat vast dat geen geldige reden kan laten gelden voor het gebruik van met de ingeroepen merken overeenstemmende tekens. Het feit dat de betrokken domeinnamen geregistreerd werden vóór de inschrijving van het ingeroepen merk vormt alleszins géén geldige reden. Dergelijke inschrijving levert immers geen eigen recht op waarvoor het recht van de merkhouder moet wijken.

¹⁶ Hof van Justitie 18 juli 2009, zaak C-487/07, EU:C:2009:379, *L'Oréal*, § 39.

¹⁷ T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom – Merkenrecht*, Kluwer, Deventer, 2008, 377.

27. Daarbij komt dat de domeinnamen niet eens gebruikt, waardoor het alleen maar absurder zou zijn om zijn 'recht' op de betrokken domeinnamen boven de merkenrechten van Black Planet te plaatsen. Gezien dit gebrek aan gebruik bestaat er "*werkelijk geen enkel redelijk belang bij het handhaven van de oude situatie ten overstaan van de bij de tegenstrever berokkende schade.*"¹⁸ De welles-nietes-discussie over wie al dan niet over de paswoorden en de login-gegevens beschikt, bevestigt dat eisende partij er belang bij heeft om de toestand te regulariseren. Ten onrechte vordert verwerende partij dat eisende partij eerst het bewijs zou moeten leveren van het feit dat zij geen toegang heeft tot de website en de mails.

28. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.20(1) (d) van het BVIE vervuld zijn en dat het past te bevelen de registratie en het geregistreerd houden van de domeinnamen alvarandmillas.com, alvarandmillas.be en blackplanetrecordings.com te staken, immers:

- (i) heeft, zonder de toestemming van Black Planet, gebruik gemaakt van tekens die gelijk zijn aan of sterk overeenstemmen met de ter bescherming ingeroepen merken;
- (ii) Dit gebruikt vormt een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten;
- (iii) Dit gebruik doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de ter bescherming ingeroepen merken;
- (iv) kan zich niet beroepen op een geldige reden.

5.1.2 Over het registreren en geregistreerd houden van sociale netwerkpagina's en bijhorende vanity URL's

29. Naast de hierboven aangehaalde domeinnamen, heeft ook een reeks sociale netwerkpagina's en bijhorende unieke 'vanity URL's' geregistreerd, meer bepaald de URL's soundcloud.com/alvarandmillas, instagram.com/alvarandmillas en twitter.com/alvarandmillas. Wat geldt voor domeinnamen, geldt uiteraard ook voor deze sociale netwerkpagina's en 'vanity URL's'.

¹⁸ M.C. JANSSENS en F. GOTZEN, Handboek Merkenrecht, Bruylant, Brussel, 2012, 238.

Om alle hierboven aangehaalde redenen vormt ook de registratie en het geregistreerd houden van deze sociale netwerkpagina's en vanity URL's een inbreuk in de zin van artikel 2.20(1)(d) van het BVIE. Zoals JANSSENS en GOTZEN terecht stellen, kan immers *"van merkgebruik – en eventuele inbreuk – (...) sprake zijn bij een gebruik van het merk in het 'post-domain path' van een domeinnaam (bv. in een vanity URL toegewezen door Facebook en Twitter zoals www.facebook.com/cocacola)."*¹⁹ Daarbij dient opgemerkt dat sociale netwerkpagina's en de bijhorende 'vanity URL's' vandaag een belangrijk communicatie- en marketinginstrument zijn.

5.1.3 Over het gebruik van tekens gelijk aan de ingeroepen merken op de sociale netwerkpagina's

30. Black Planet vordert het gebruik van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de 'Black Planet' en 'Alvar & Millas' merken op sociale netwerksites te verbieden op grond van artikel 2.20(1)(a) van het BVIE en artikel 9(2)(a) van de Uniemerkenverordening.

Ingevolge deze gelijkkluidende bepalingen kan de houder van een merk *"iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven."*

Volgende voorwaarden moeten daarvoor worden onderzocht. Het moet gaan om een gebruik:

- in het economisch verkeer, zonder de toestemming van de houder van de merken;
- van tekens die gelijk zijn aan deze merken;
- voor diensten voor de welke de merken staan ingeschreven;
- dat ongetwijfeld van die aard is dat afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de herkomstfunctie, kwaliteitsfunctie, de communicatiefunctie, en/of de reclamefunctie van het merk.

¹⁹ M.C. JANSSENS en F. GOTZEN, *Europees en Benelux merkenrecht*, Larcier, Brussel, 2016, 260.

5.1.3.1 De tekens worden gebruikt in het economisch verkeer voor waren en diensten

31. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het wettelijk begrip van gebruik 'voor waren en diensten' zeer ruim moet worden geïnterpreteerd. Er is immers sprake van dergelijk gebruik van zodra "de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken (...) en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht."²⁰ Op grond van deze regel aanvaardde het Hof van Justitie dat zelfs het verborgen gebruik van een aan het merk gelijk teken als trefwoord in een zoekmachineadvertentiedienst (zoals 'Google AdWords') een gebruik voor waren of diensten kan uitmaken.²¹

Dat geldt uiteraard ook voor het (niet eens verborgen) gebruik van aan het merk gelijke tekens op sociale netwerkpagina's die ingezet worden ter promotie van amusementsgerelateerde diensten.

5.1.3.2 De gebruikte tekens zijn gelijk aan de ter bescherming ingeroepen merken

32. Wat de gelijkheid tussen de door gebruikte tekens en de ingeroepen 'Black Planet' en 'Alvar & Millas' merken betreft, verwijst de voorzitter naar de hiervoor genomen beslissing, waar werd vastgesteld dat de gebruikte tekens gelijk zijn aan deze merken, hetzij omdat ze alle bestanddelen van deze merken overnemen, hetzij omdat ze verschillen vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

5.1.3.3 De tekens worden gebruikt voor diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven

33. Bovendien worden de betrokken tekens ook gebruikt voor diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven, nu de betrokken sociale netwerkpagina's allen gebruikt worden ter promotie van amusementsgerelateerde diensten, met name diensten geleverd door diskjockeys.

²⁰ Hof van Justitie 11 september 2007, zaak C-17/06, EU:C:2007:497, *Céline*, § 23.

²¹ Hof van Justitie 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot C-238/08, EU:C:2010:159, *Google France*.

5.1.3.4 *Het gebruik is van die aard dat afbreuk kan worden gedaan aan de herkomst- en/of de reclamefunctie van de ingeroepen merken*

34. Tenslotte moet het aangevochten gebruik afbreuk doen, minstens kunnen doen aan de functies van de ingeroepen merken. Conform de rechtspraak van het Hof van Justitie is dit het geval wanneer het *"de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt 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."*²² Dit is in casu het geval gelet op het feit dat een derde op sociale netwerkpagina's een teken gebruikt dat identiek is aan een ingeschreven merk en dat gebruikt wordt voor identieke diensten.

35. Daarbij komt dat er bij dergelijk gebruik ook sprake is van een (risico op) afbreuk aan de reclamefunctie van de ingeroepen merken. Deze functie wordt door het Hof van Justitie als volgt omschreven:

"Aangezien het economisch verkeer wordt gekenmerkt door een gevarieerd aanbod van waren en diensten, kan de merkhouder beogen met het merk niet alleen de herkomst van zijn waren of diensten aan te duiden, maar zijn merk ook voor reclamedoeleinden te gebruiken teneinde de consument te informeren en te overtuigen.

*Derhalve kan de merkhouder verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder, als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument."*²³

Door het gebruik van tekens die gelijk zijn aan de ingeroepen merken op sociale netwerken doet afbreuk aan de reclamefunctie van deze merken. Dit is zo wanneer hij sociale netwerkpagina's met een naam die gelijk is aan deze merken registreert en voor zich houdt. Net als domeinnamen zijn sociale netwerkpagina's uniek: eens iemand [instagram.com/alvarandmillas](https://www.instagram.com/alvarandmillas) of [facebook.com/blackplanetrecordings](https://www.facebook.com/blackplanetrecordings) heeft geregistreerd, kan een ander dat niet

²² Hof van Justitie 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot C-238/08, EU:C:2010:159, *Google France*, § 84.

²³ Hof van Justitie 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot C-238/08, EU:C:2010:159, *Google France*, § 91 – 92.

meer. Door sociale netwerkpagina's bestaande uit de merken van Black Planet te registreren, te gebruiken en voor zich te houden, schaadt de reclamefunctie van deze merken, nu hij op die manier afbreuk doet aan het recht van de merkhouder om zijn merken te gebruiken "als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument." Domeinnamen en sociale netwerkpagina's zijn immers belangrijke instrumenten voor een merkhouder, al zeker in de sector waarin partijen actief zijn, en een merkhouder is zonder een domeinnaam en/of sociale netwerkpagina bestaande uit zijn merk minder goed in staat om zijn waren of diensten op het internet te verkopen.

5.1.3.5 Besluit

36. Nu alle voorwaarden voor toepassing van artikel 2.20(1)(a) van het BVIE vervuld zijn, past het om vast te stellen dat door het gebruik van de tekens 'Alvar & Millas' en 'Black Planet' op sociale netwerkpagina's of op enige andere wijze, en door het voor zich houden en gebruik van sociale netwerkpagina's die deze tekens als naam dragen, inbreuk pleegt op de merkrechten van Black Planet, en bijgevolg de staking van deze inbreuken te bevelen.

5.2 Over de aangevoerde inbreuken op de handelsnaam Black Planet

37. Eisende partij steunt haar vordering tevens op rechten die zij heeft op haar handelsnaam 'Black Planet Recordings'.

38. De handelsnaam is de naam waaronder een handelsonderneming gekend is of geëxploiteerd wordt. Het is de naam waaronder een handelaar zijn handel drijft en aan het handelsverkeer deelneemt.²⁴ De handelsnaam wordt in eerste instantie gebruikt om de ene handelsonderneming van de andere te onderscheiden. Naast deze onderscheidende functie heeft ze echter ook een publicitaire functie.

39. De handelsnaam wordt beschermd door het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1996, goedgekeurd bij wet van 26 september 1974 (hierna "Unieverdrag van Parijs")

²⁴ D. DE LOCHT, "Le nom commercial", *Introduction à la loi sur les pratiques du commerce*, Gent, Mys en Breesch, 1996, 121.

40. Krachtens artikel 1. 1) en 2) van het Unieverdrag van Parijs vormen de landen, waarvoor dit Verdrag geldt, een Unie tot bescherming van de industriële eigendom en omvat de bescherming van de industriële eigendom onder meer de handelsnaam en de bestrijding van de oneerlijke mededinging.

41. Artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs bepaalt: *"De handelsnaam zal in alle landen der Unie zonder verplichting van depot of inschrijving, beschermd worden onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk"*.

42. Artikel 10bis 1), 2) en 3), 1° van het Unieverdrag van Parijs luidt als volgt: *"1) De landen der Unie zijn gehouden aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging. 2) Elke daad van mededinging, strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, levert een daad van oneerlijke mededinging op. 3) Met name zullen moeten worden verboden : 1° alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent."*

43. Artikel VI.98 W.E.R. bepaalt :*"Als misleidend wordt eveneens beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, en die het volgende behelst: 1° marketing van een product, [...], op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen [gesticht] met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent."*

44. Artikel VI 98 W.E.R. is ondergebracht in afdeling 3 van hoofdstuk 1 van de van titel 4 in het W.E.R. die als titel draagt: *"Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten"*. De bepalingen opgenomen in deze afdeling verbieden elke misleidende praktijk ten overstaan van de consument en werden overgenomen uit Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad én van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad ("Richtlijn oneerlijke handelspraktijk") (hierna "de Richtlijn" of "Richtlijn 2005/29"). De regels inzake deze oneerlijke

handelspraktijken, waaronder de misleiding in de reclame, zijn op uitputtende wijze geharmoniseerd.

45. Artikel VI 104 W.E.R. bepaalt: *"Verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden".*

46. Artikel VI 105 ,1° c) WMPC luidt als volgt: *"Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen is verboden elke reclame van een onderneming die:*

1° alle bestanddelen in acht genomen, op enigerlei wijze, met inbegrip van haar voorstellingswijze of de weglating van informatie, de persoon tot wie zij zich richt of die zij bereikt, misleidt of kan misleiden omtrent, onder meer:

c) de hoedanigheid, legaliteiten, kwalificaties en rechten van een onderneming, zoals haar identiteit en haar vermogen, haar bekwaamheden en haar industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten of haar bekroningen en onderscheidingen; en die daardoor haar economisch gedrag kan beïnvloeden, of die om die redenen, een onderneming schade toebrengt of kan toebrengen."

47. De artikelen VI 104 en VI 106 zijn ondergebracht in hoofdstuk 2 van titel 4 dat als titel draagt: *"Oneerlijke marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten".*

48. De handelsnaam is de benaming die door een natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gevoerd om zijn handel in het handelsverkeer te onderscheiden van andere handelsondernemingen.

49. Het recht op een handelsnaam veronderstelt niet enkel een eerste publiek gebruik, maar ook een zichtbaar en voortdurend gebruik ter onderscheiding van de handelsactiviteit. Black Planet heeft minstens sinds mei 2015 voortdurend de handelsnaam 'Black Planet Recordings' gebruikt. Dit blijkt onder andere uit haar Facebookpagina (stuk 13) en haar Soundcloudpagina (stuk 14). Black Planet is aldus de enige die de naam 'Black Planet Recordings' op een publieke, zichtbare en voortdurende manier heeft gebruikt. Zij is dan ook de enige die handelsnaamrechten heeft op deze naam.

 heeft deze naam nooit zelf gebruikt. Hij registreerde enkel – en dan nog ten bate van de vennootschap Black Planet – de domeinnaam blackplanetrecordings.com, hetgeen op zich nooit een publiek en zichtbaar gebruik kan uitmaken:

*"Het enkele feit dat een handelsnaam gedeponeerd wordt of geregistreerd wordt bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij Graydon, bij DNS als domeinnaam of bij enige andere instantie impliceert géén publiek gebruik."*²⁵

heeft dan ook geen recht op deze handelsnaam.

50. De registratie en het geregistreerd houden van de domeinnaam *blackplanetrecordings.com* vormt een inbreuk op de handelsnaamrechten van Black Planet nu dit aanleiding kan geven tot verwarring. Het gaat immers om het gebruik van een (i) identieke naam, (ii) voor identieke activiteiten, (iii) hetgeen per definitie voor verwarring kan zorgen. Dat de registratie van een domeinnaam verwarring kan zaaien met een handelsnaam lijkt trouwens geen twijfel: *"De registratie als domeinnaam van andermans handelsnaam of merk betekent een zich toe-eigenen van deze naam zonder de toestemming van de rechtmatige titularis. Het sticht verwarring bij het publiek en schaadt de handelsbelangen van de titularis van deze handelsnaam of dit merk."*²⁶

Over de gevorderde dwangsommen

51. Voormelde inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoord worden het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten. Het past anderzijds het totaal bedrag van de te verbeuren dwangsommen te plafonneren op 250.000 euro.

52. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak. Deze kunnen niet leiden tot een omvangrijkere staking.

6 DE KOSTEN

53. 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

²⁵ Gent 24 november 2008, *Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging* 2008, 528. Zie ook P. MAEYAERT EN G. BOGAERT, 'Handelsnaam – Vennootschapsnaam – Merk – Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak (1990-1997), *TBH* 1999, (72) 76.

²⁶ R. STEENNOT, "Wet handelspraktijken" in S. DEJONGHE en R. STEENNOT, *Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken*, Antwerpen, Intersentia, 2007, 58, eigen onderlijning.

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) 1.440 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 en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat [] door het gebruik van het teken Alvar & Millas in het economisch verkeer ter identificatie van waren, diensten en/of handelsactiviteiten, en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen bestaande uit het teken Alvar & Millas, inbreuk pleegt op het Uniemerkt met nummer 013850698 van eisende partij.

De stakingsrechter stelt vast dat [] door het gebruik van de naam Black Planet in het economisch verkeer ter identificatie van waren, diensten en/of handelsactiviteiten, en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van een domeinnaam bestaande uit het teken Black Planet, inbreuk pleegt op het Beneluxmerk met nummer 0995207 van eisende partij.

De stakingsrechter stelt vast dat [] door het gebruik van het teken Black Planet in het economisch verkeer ter identificatie van waren, diensten en/of handelsactiviteiten, en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van een domeinnaam bestaande uit het teken Black Planet, inbreuk pleegt op de op de rechten van eisende partij die zij ontleent aan het gebruik van de handelsnaam Black Planet Recordings op grond van artikel 10*bis*, 3) 1^o Unieverdrag van Parijs *juncto* artikel VI 104 W.E.R.

De stakingsrechter beveelt [] voormelde inbreuken de staken en gestaakt te houden onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per enkelvoudige inbreuk en per dag dat ze blijft bestaan vanaf de vijfde dag volgende op de betekening van het vonnis.

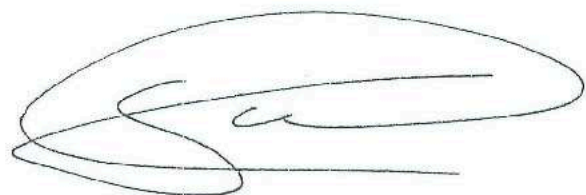
De stakingsrechter bepaalt het maximum aan te verbeuren dwangsommen op 250.000 euro.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding plus de dagvaardingskosten (niet begroot).

Dit vonnis werd gewezen en uitgesproken 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 voorzitter, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op **21 OKT 2016**



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens