

NIET AANBIEDEND VERPLICHT
782
Art. 280, 2 Wetboek Registratierechten

— v —

Repertoriumnummer 2018/
Datum van uitspraak 12 APR 2018
Rolnummer A/17/02627
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

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

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Kamer van de Voorzitter

Vordering zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van:

De vennootschap naar Frans recht Moët Henessy Champagne Services (société en commandite simple), hierna : MHCS, met zetel te avenue de Champagne, 9, 51200 Epernay, Frankrijk

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Mter Jeroen MUYLDERMANS , advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414

En:

De BVBA CEDRIC.ART, met maatschappelijke zetel te De Bolle 2, winkel 8, 8301 Knokke-Heist en KBO nummer 0641.633.026

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Koen VANZANDEWEGHE, advocaat met kantoor te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 237

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 14 juli 2017 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 1 februari 2018. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 8 februari 2018 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.

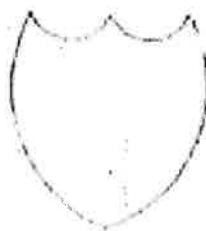
6. Eisende partij, de Franse vennootschap MHCS, is wereldwijd actief in de productie en verhandeling van verschillende champagnewijnen, waaronder "Dom Pérignon".

MHCS brengt deze champagnewijnen op de markt in kenmerkende buikachtige flessen met lange hals en met de typische aankleding bestaande uit een schildvorming etiket met drie punten en het bekende merk "Dom Pérignon" (zie onder meer Stuk IV.3-5 dossier eisende partij):



7. MHCS is titularis van de merkenrechten (hierna "Dom Pérignon Merken") die slaan op verschillende elementen van deze aankleding, waaronder:

- het Uniewoordmerk "DOM PERIGNON", ingeschreven op 15 oktober 1999 onder nummer 000515494 voor waren in klasse 33 (alcoholische dranken) (Stuk I.1 dossier eisende partij);
- het figuratieve Uniemerkt, hieronder afgebeeld, ingeschreven op 9 mei 2012 onder nummer 010439982 voor waren in onder meer klasse 33 (alcoholische dranken) (Stuk I.2 dossier eisende partij):



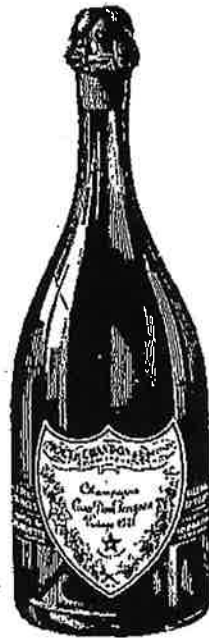
- het internationaal complex merk, hieronder afgebeeld, ingeschreven op 13 februari 2012 onder nummer 1116016 met aanduiding van de Europese Unie voor waren in klasse 33 (alcoholische dranken, waaronder champagnewijnen) (Stuk I.3 dossier eisende partij):



- het internationaal complex merk, hieronder afgebeeld, ingeschreven op 28 maart 1990 onder nummer 551920 met aanduiding van de Benelux voor waren in klasse 33 (alcoholische dranken) (Stuk I.4 dossier eisende partij):



- het internationaal complex merk, hieronder afgebeeld, ingeschreven op 19 oktober 1996 onder nummer 323543 met aanduiding van de Benelux voor waren in klasse 33 (champagnewijnen) (Stuk I.5 dossier eisende partij):



8. Verder van belang voor deze zaak: "Dom Pérignon" creëerde in het verleden een editie flessen ter erkenning van de wereldberoemde kunstenaar Andy Warhol ("Tribute Collection"), in samenwerking met de stichting "The Andy Warhol Foundation of Visual Art", waarbij de flessen in een "popart kleedje" werden gestoken (Stuk IV.6 dossier eisende partij):



Andere beroemde kunstenaars die met MHCS samenwerkten voor het ontwerpen

van speciale edities, David Lynch, Karl Lagerfeld, Jeff Koons, Iris van Herpen en Mark Newson (Stuk IV.7-15 dossier eisende partij).

9. De heer Cédric Peers is sinds een aantal jaar kunstenaar in te Knokke.

Al van kinds af aan is hij naar eigen zeggen bezig met kunst en vanuit zijn marketingachtergrond is hij begonnen met een activiteit als zelfstandige kunstenaar-artiest.

Deze activiteit heeft hij, bij gebrek aan afdoende middelen, bij wijze van opstart ondergebracht in een s-bvba, dit is verwerende partij.

10. De heer Peers omschrijft zijn kunst als volgt:

"My style is contemporary, playing with pointillism and pop-art."

Vrij vertaald:

"Mijn stijl is hedendaags, spelen met pointillisme en popart."

(Stukken 1a en 1b dossier verwerende partij)

1. De heer Peers verduidelijkt zijn kunst als volgt:

"Making a masterpiece into an icon, that's what fascinates me. Transforming marketing into art.

A quick reflection on people, companies or brands who are masters in the domain of marketing automatically throws up some famous names in the consumer goods sector. There is a clear reason why I only use a few brands in my artwork: these brands are iconic, best in their domain and set the pace for the rest of their industry. In my opinion they epitomize artisanal craftsmanship and refined marketing."

Vrij vertaald:

"Een meesterwerk tot een icoon maken, dat is hetgeen dat me fascineert. Marketing in kunst transformeren.

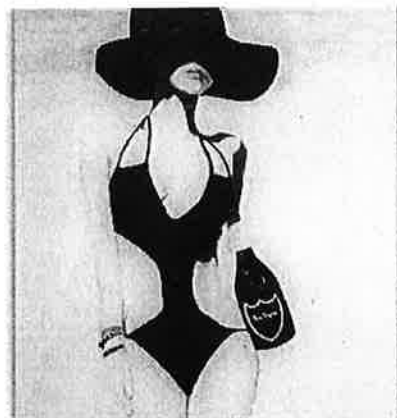
Reflectie op mensen, bedrijven of merken die meesters zijn in hun domein of marketing levert al snel bekende namen in de sector van de consumptiegoederen op. Er is een duidelijke reden waarom ik slechts enkele merken gebruik in mijn kunstuitingen: deze merken zijn iconisch, de

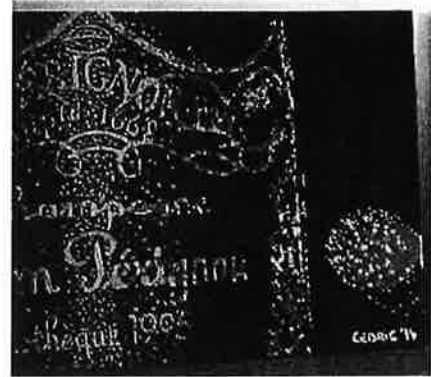
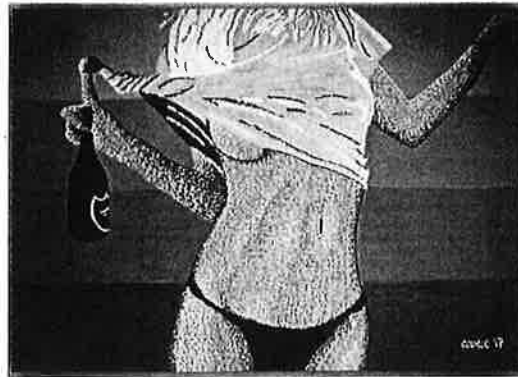
beste in hun domein en hebben het pad gelegd voor de rest van hun industrie. Volgens mij belichamen zij ambachtelijk vakmanschap en verfijnde marketing.”

11. Volgens eisende partij dienen de Dom Pérignon Merken niet als verre inspiratie voor het éne of andere kunstwerk, maar vormen zij voor Cedric Art werkelijk het centrum of de kern waarrond zij haar onderneming en bekendheid wil ontwikkelen. Dit, nog steeds volgens eisende partij, wellicht omdat veel beroemde kunstenaars deze merken ook – in samenwerking met MHCS – hebben afgebeeld. In wezen zijn de activiteiten van Cedric Art die verband houden met de Dom Pérignon Merken op te splitsen in drie afzonderlijke producten of diensten:

- in de eerste plaats is het inderdaad zo dat sommige schilderijen van Cedric Art tekens bevatten die identiek zijn aan dan wel in hoge mate overeenstemmen met de Dom Pérignon Merken.

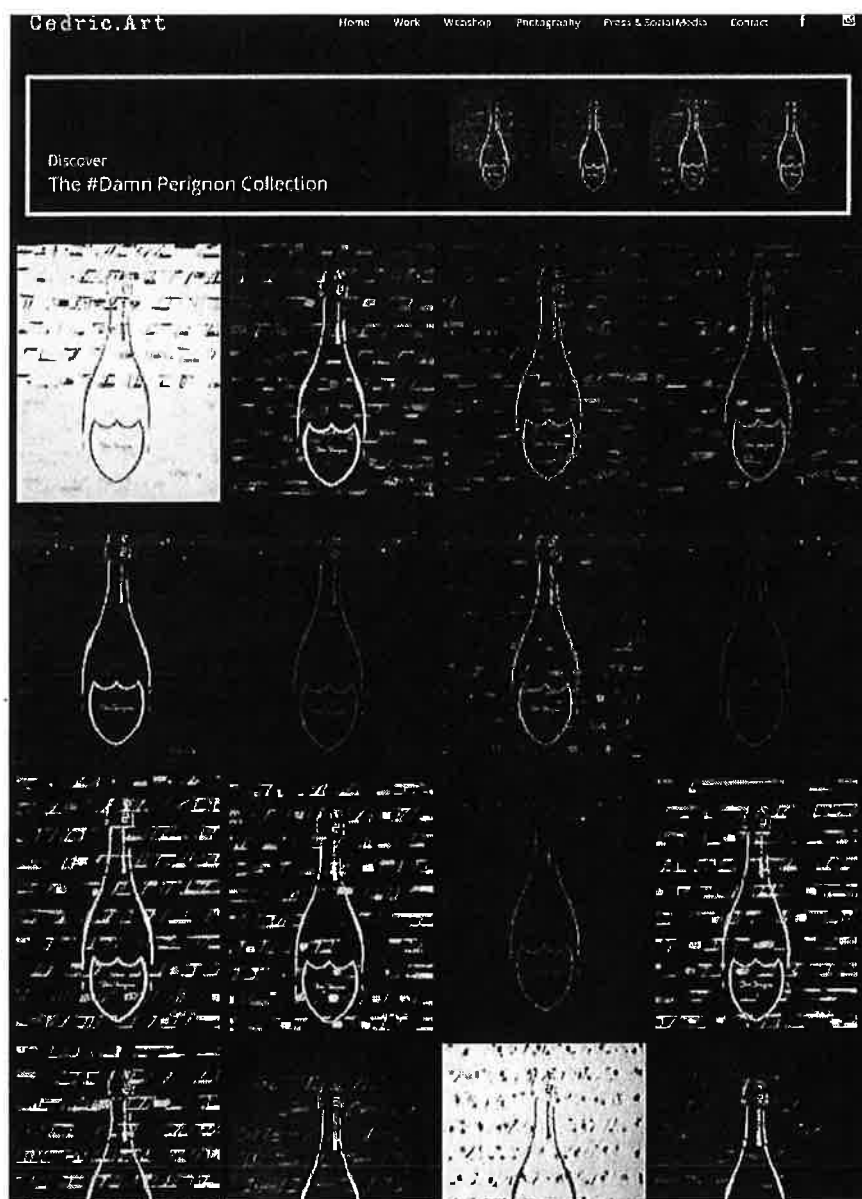
MHCS verwijst daarvoor naar de website <http://cedricgallery.com>, waarop Cedric Art verschillende creaties ten toon stelt en te koop aanbiedt (Stuk II.3 en II.5 dossier eisende partij). De Dom Pérignon Merken komen daarin zijdelings aan bod of nemen in andere gevallen een meer prominente plaats in. In alle gevallen zijn zij wel duidelijk identificeerbaar. De toon van deze werken is vaak ook suggestief of zelfs licht erotisch te noemen, door de combinatie van de Dom Pérignon Merken met vrouwelijk en schaars gekleed schoon in de werken zelf, dan wel door de wijze van promotie of tentoonstelling ervan:





Volgens MHCS gaat het om unieke werken. Hiermee bedoelt MHCS dat het gebruik van de Dom Pérignon merken eenmalig gebeurt per schilderij en dat Cedric Art die merken telkenmale op een andere wijze gebruikt (vanuit een andere invalshoek, kleur, met een andere compositie, structuur of setting). MHCS klaagt noch de creatie en verkoop van dergelijke werken aan, noch de wijze waarop zij gepromoot worden.

- in de tweede plaats schildert en verkoopt Cedric Art een hele reeks schilderijen waarin een vereenvoudigde weergave van een fles Dom Pérignon centraal staat. De Dom Pérignon Merken zijn daarin duidelijk herkenbaar. De fles staat niet alleen centraal in het werk, de compositie en setting van elk werk is identiek. Enkel de invulling en het kleurenpalet verschilt. Cedric Art verkoopt deze werken als het ware "in serie" onder de naam "Damn Pérignon Collection". "Damn" kan men vertalen als "verdomd" (zie <http://cedricgallery.com/the-damn-perignon-collection/>) (Stuk II.4 dossier eisende partij):



Op andere delen van de website, onder meer op <http://cedricgallery.com/art-models>, worden deze werken aangeprezen met schaars geklede modellen al dan niet in een eerder suggestieve houding (Stuk II.3-4 dossier eisende partij):



MHCS vecht deze werken aan die Cedric Art "in serie" of als een hele collectie produceert en verkoopt, evenals het gebruik van het teken "Damn Pérignon" ter onderscheiding en voor de promotie daarvan.

- in de derde plaats, tot slot, ondersteunt Cedric Art haar ondernemingsmodel financieel door de verkoop van allerhande kledingstukken waarop tekens figureren die volgens MHCS identiek zijn aan minstens zeer sterk overeenstemmen met de Dom Pérignon Merken.

MHCS verwijst in het bijzonder naar de volgende websites waarop T-shirts en pulls te koop worden aangeboden aan voor respectievelijk 88 en 149 euro:

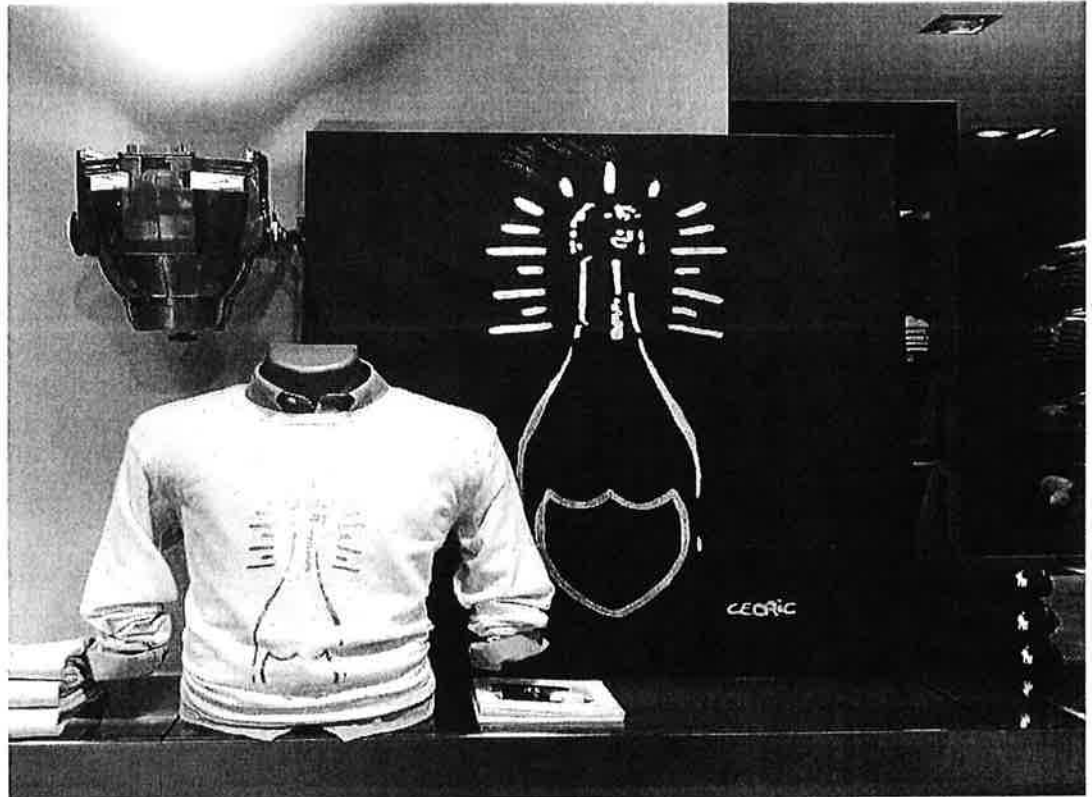
- o <http://cedricgallery.com/store> (Stuk II.3 dossier MHCS):



- o <http://damnperignon.com> (Stuk II.6 dossier MHCS):



Deze textielproducten zou Cedric Art blijkbaar ook verkopen in verschillende winkels in Vlaanderen, waar zij samen met haar 'werken' worden geëxposeerd als een soort van publicitaire drager (Stuk II.5 dossier MCHS):



Afbeelding van www.instagram.com/cedric.art

Volgens MCHS heeft dit niets met kunst te maken. Nog volgens MCHS is dit een doelbewuste vorm van plat commercieel gewin op de kap van andermans merkbekendheid en, zodoende, nog steeds volgens MCHS, zelfs een strafrechtelijk betoegelde daad van namaking.

12. Er ging heel wat briefwisseling aan deze zaak vooraf maar partijen konden geen overeenstemming bereiken.

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

De vordering van MHCS ontvankelijk en gegrond te verklaren, en derhalve:

- 1) Voor recht te zeggen dat het gebruik door verweerster in het economisch verkeer van de gewraakte tekens – te weten Dom Pérignon”, “damn perignon” en figuratieve tekens bestaande uit de buikachtige fles met lange hals en/of schildvormig etiket - ter onderscheiding van kledingstukken en in het kader van de verkoop van kledingstukken, in het bijzonder als onderdeel van de domeinnamen <http://damnperignon.com>, inbreuk maken op de Dom Pérignon Merken van MHCS in de zin van artikel 9.2.c) UMVO en artikel 2.20.1.c) BVIE, minstens artikel 2.20.1.d) BVIE.*
- 2) Voor recht te zeggen dat het gebruik door verweerster in het economisch verkeer van de gewraakte tekens – te weten Dom Pérignon”, “damn perignon” (tevens als onderdeel van de domeinnaam <http://cedricgallery.com/the-damn-perignon-collection>) en figuratieve tekens bestaande uit de buikachtige fles met lange hals en/of schildvormig etiket – in het kader van de collectie schilderijen, inbreuk maken op de Dom Pérignon Merken van MHCS in de zin van artikel 2.20.1.d) BVIE.*

Ondergeschikt, en enkel wat punt 2) betreft, volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Benelux Gerechtshof in toepassing van artikel 1.15 BVIE:

“Kan de vrijheid van meningsuiting, en de artistieke vrijheid in het bijzonder, zoals gewaarborgd door artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, een “geldige reden” uitmaken in de zin van artikel 2.20.1.d) van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom?”

In voorkomend geval, welke zijn de criteria die de nationale rechter in aanmerking moet nemen ter beoordeling van het evenwicht tussen die grondrechten, en het belang dat aan elk van die criteria moet worden gehecht?

In het bijzonder, kan de nationale rechter rekening houden met onderstaande criteria, en/of andere aanvullende criteria:

- o de mate waarin de uiting een commercieel karakter of doel heeft*

- *de mate waarin de uiting een algemeen belang heeft, maatschappelijk relevant is of een debat aangaat*
 - *de verhouding tussen voorgaande criteria*
 - *de mate van bekendheid van het ingeroepen merk*
 - *de omvang van het inbreukmakende gebruik, haar intensiteit en systematiek en de mate van verspreiding, naar territorium, tijd en volume, tevens in aanmerking genomen de mate waarin zulks in verhouding staat tot de boodschap die de uiting beoogt*
 - *de mate waarin de uiting, en omstandigheden die die uiting begeleiden, zoals de naam van de uiting en haar promotie, afbreuk doen aan de reputatie, onderscheidend vermogen en het imago van de ingeroepen merken (de 'reclamefunctie')*
 - *de mate waarin de uiting een eigen originele inbreng vertoont en de mate waarin gepoogd is verwarring of associatie te voorkomen met de ingeroepen merken, of de indruk dat er een commercieel of ander verband bestaat tussen de uiting en de merkhouder (de 'herkomstfunctie'), mede in aanmerking genomen de wijze waarop de merkhouder in reclame en communicatie een bepaald imago en reputatie heeft opgebouwd".*
- 3) *Voor recht te zeggen dat het gewraakte gebruik als in de vorige twee punten beschreven tevens een daad van oneerlijke mededinging uitmaakt in de zin van artikel 10bis, lid 2 UvP en artikel VI.104 WER alsmede een misleidende of verwarringstichtende marktpraktijk in de zin van artikel 10bis, lid 3, 1° UvP, artikel 97, 2° en 6° WER, artikel 98, 1° WER en artikel VI.100, 13° WER;*
- 4) *Verweerster te bevelen om deze inbreuken te staken en gestaakt te houden in de gehele EU, onder verbeurte van een dwangsom binnen de 2 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis van:*
- *2.000 EUR per enkelvoudig inbreukmakend kledingstuk te koop aangeboden en/of verkocht;*
 - *5.000 EUR per enkelvoudig gebruik van het teken "Damn Pérignon" ter onderscheiding van kledingstukken op de website <http://damnperignon.com> en per dag dat zulke inbreuk voortduurt*

- *5.000 EUR per enkelvoudig inbreukmakend werk uit de genoemde collectie dat verkocht en/of geëxposeerd wordt en per dag dat zulke inbreuk voortduurt;*
- 5) *Verweerster te bevelen om de inbreukmakende kledingstukken terug te roepen uit het handelsverkeer en te vernietigen, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder en op eigen kosten, binnen de 2 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging, en opgave te doen van het aantal geproduceerde, verkochte en in voorraad zijnde kledingstukken;*
- 6) *Verweerster te veroordelen tot de kosten van het geding, dagvaardingskost inbegrepen, en een rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.440 EUR.*

3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

"De vordering van eiseres ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.

Dienvolgens te zeggen voor recht dat het gebruik van figuratieve tekens die verbonden zijn aan de Dom Pérignon Merken door verweerster geen inbreuk uitmaken op artikel 9.2.c UMVO, art. 2.20.1.c / d BVIE dan wel een daad van oneerlijke mededinging uitmaakt.

Verder eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, in hoofde van verweerster begroot op de basisrechtsplegingsvergoeding van € 1.440,00."

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. Vooreerst stelt de stakingsrechter vast dat Cedric Art noch de bekendheid van de Dom Pérignon merken, noch het verband met de Dom Pérignon merken betwist.

5.1 Over de kledingstukken en de "damn perignon" website

5.1.1 *Over de aard van het gewraakte gebruik*

15. Cedric Art gebruikt de aangevochten tekens in het economisch verkeer, t.t.z. in het kader van een handelsactiviteit (met uitsluiting van de private sfeer of louter en alleen in het kader van een maatschappelijk debat) die beoogt een economisch voordeel te verzekeren (zie HJEU 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, *Arsenal*, punt 40).

16. Uit de aanbieding tot verkoop zelf van de kledingstukken onder gewraakte tekens en via de website <http://damnperignon.com> blijkt dat de hoofdbetrachting is, het is zelfs de enige betrachting, om een financieel voordeel te verzekeren en eigen naamsbekendheid op te bouwen. Op geen enkele manier wordt een debat aangaan of maatschappij-relevante kritiek geuit.

17. Verder worden die tekens voor kledingstukken en de verkoop ervan ook gebruikt "voor waren en diensten", in de zin van de aangehaalde wetsbepalingen. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is het uitsluitende recht verleend om de merkhouders de mogelijkheid te bieden:

"Met betrekking tot het merkrecht heeft het Hof verklaard, dat dit een essentieel onderdeel is van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Verdrag wil vestigen. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun producten of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingsstekens bestaan, met behulp waarvan die producten en diensten kunnen worden geïdentificeerd. Om deze rol te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle van dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan (zie met name arresten van 17 oktober 1990, zaak C-10/89, HAG, Jurispr. 1990, blz. 3711, r.o. 13, hierna: „arrest HAG II”, en Bristol-Myers Squibb e.a, reeds aangehaald, r.o. 43). Het merkrecht heeft dus inzonderheid tot specifiek voorwerp, de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door producten te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (zie met name arresten van 23 mei 1978, zaak 102/77, Hoffmann-La Roche, Jurispr. 1978, blz. 1139, r.o. 7; HAG II, reeds aangehaald, r.o.

14, en Bristol-Myers Squibb e.a, reeds aangehaald, r.o. 44)" (HJEU 11 november 1997, C-349/95, ECLI:EU:C:1997:530, Loendersloot/Ballantine, punt 22, de stakingsrechter onderlijnt).

Een gebruik "voor waren en diensten" slaat dus in de eerste plaats op een gebruik 'als merk', met name een gebruik dat het specifieke voorwerp of de herkomstfunctie van de Dom Pérignon Merken kan aantasten, in het bijzonder omdat de derde partij producten of diensten op de markt brengt die zonder toestemming voorzien zijn van het merk.

Een derde die een teken gebruikt dat afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk maakt misbruik van de positie en reputatie van dat merk zodra het publiek dit teken opvat als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming:

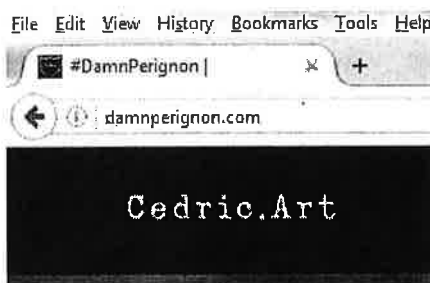
"Dat is in het bijzonder het geval indien het aan de derde verweten gebruik van het teken de indruk doet ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren van de derde en de onderneming waarvan deze waren afkomstig zijn. Dienaangaande moet worden nagegaan of de betrokken consument, waaronder ook de consument aan wie de waren worden getoond nadat zij het verkooppunt van de derde hebben verlaten, in het aldus door de derde gebruikte teken een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing kan zien dat de waren van de derde afkomstig zijn van die onderneming (zie in die zin arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punten 56 en 57)" (HJEU 16 november 2004, ECLI:EU:C:2004:717, Bud, punt 60, de stakingsrechter onderlijnt).

18. Het herkomstaanduidende gebruik van de gewraakte tekens geldt:

- voor de gewraakte tekens op de kledingstukken: de tekens worden immers gebruikt als blikvanger en als 'merkonderscheidend' element: zij doen voor de gemiddelde consument een materieel verband bestaan dat de kledingstukken een bepaalde commerciële herkomst hebben, te weten afkomstig zijn van Cedric Art (of een onderneming gelieerd met MHCS). De tekens zijn geenszins louter een versiering. En zelfs als de consument de tekens zou opvatten als versiering, of een "hommage aan", dan sluit dit in principe niet uit dat die consument die tekens mede opvat als een aanduiding van herkomst, precies omdat die tekens zodanig overeenstemmen met het merk en dat merk zó bekend is:

"In dit verband moet worden opgemerkt dat de perceptie door het publiek van een teken als versiering niet in de weg kan staan aan de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn verleende bescherming [en a fortiori artikel 5, lid 2], wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn" (HJEU 10 april 2008, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217, adidas/Marca Mode, punt 34).

- voor het teken "Damn Perignon" op de website <http://damnperignon.com> (in het kader van de verkoop van die kledingstukken) en op de kledingstukken zelf. Met dit teken geeft Cedric Art aan dat de kledij waarvan sprake zijn stempel draagt (of die van 'damn pérignon') en dus afkomstig is van zijn onderneming:



Stuk 2.a) Cedric Art: *"Based and inspired on the #damnperignon collection designed by Cedric Art. Shop online www.damnperignon.com"*

Het teken laat de consument toe een materieel verband te leggen tussen de kleding en de herkomst ervan, uit de ene of andere onderneming.

5.1.2 Over het voordeel trekken uit/afbreuk doen aan

19. Zelfs indien Cedric Art enige creativiteit en lichamelijke arbeid aan de dag zou leggen bij het creëren van de schilderijen die de grondslag vormen voor de tekeningen op de kledingstukken, dan tonen de feiten aan dat hij desondanks toch aanhaakt bij het luxe- en kwaliteitsimago van Dom Pérignon en de bekendheid en herkenning die die merken genieten. Het is net dat imago en die herkenning die Cedric Art wenst te transfereren naar de kledingstukken (die hij aanduidt als "couture") waardoor die een graantje meepikken van die herkenning en zich zodoende makkelijk kunnen onderscheiden op de markt. Zij krijgen vanaf hun lancering een 'voordeel', want iedereen herkent de merken los van de Champagne, en deze worden herkend als iets exclusief, chique en vintage. Cedric Art bouwt zodoende naamsbekendheid op, niet alleen via zijn eigen creatieve inbreng (die MHCS geenszins ter discussie stelt), maar in de eerste plaats en bovenal op de kap van de Dom Pérignon Merken.

20. Cedric Art maakt zich zodoende het recht eigen dat toebehoort aan MHCS om zélf te kiezen met wie, hoe en wanneer zij met haar merken naar buiten treedt, zoals MHCS dat doet met The Andy Warhol Foundation of Visual Art en tal van andere kunstenaars, evenals welke dragers zij daarvoor wil gebruiken (kleding als merchandising, of enkel andere meer selecte producten). Het gebruik van de gewraakte tekens ontsnapt aan elke mogelijke vorm van controle in hoofde van MHCS.

21. Zodoende profiteert Cedric Art zonder zelf een financiële vergoeding te leveren van decennialange investeringen in de Dom Pérignon Merken en haar opgebouwde reputatie en imago.

22. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen, ook wel 'verwatering' genoemd, is voorhanden "zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren" (HJEU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, Intel, punt 29; HJEU 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, L'Oréal, punt 39 en HJEU 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, Interflora, punt 73).

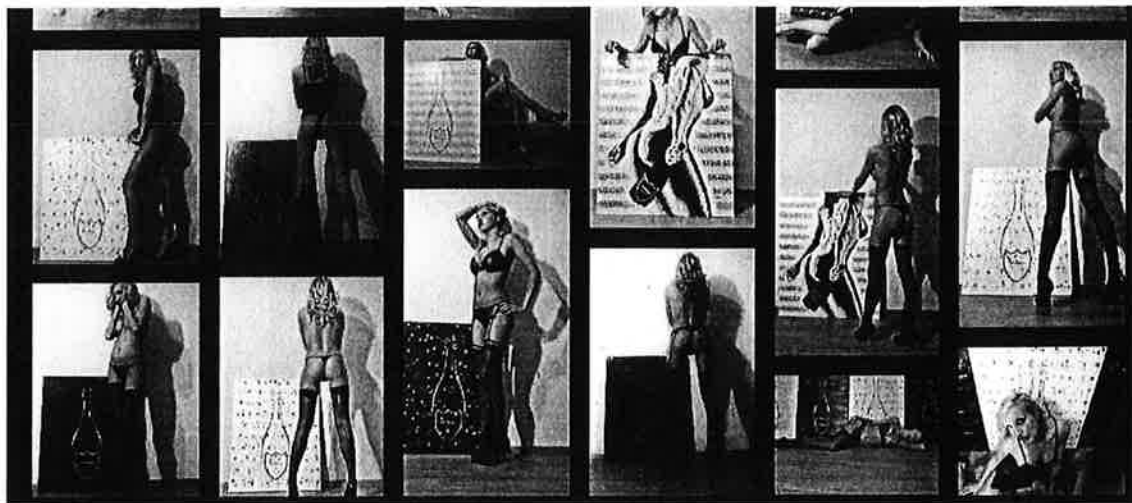
MHCS merkt terecht op dat het gebruik van de gewraakte tekens het onderscheidend vermogen van de Dom Pérignon merken in belangrijke mate riskeert aan te tasten: doordat de merken te pas en te onpas worden gebruikt voor

een veelheid aan waren en diensten, naast de eigenlijke Champagne, zoals kledingstukken en voor artistieke diensten, leidt dit tot een mogelijke banalisering ervan.

23. Afbreuk aan de reputatie van het merk tot slot, ook wel 'degeneratie' of 'aantasting' genoemd, is voorhanden "wanneer de waren of diensten waarvoor het aan dat merk gelijke of daarmee overeenstemmende teken door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert" (HJEU 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, L'Oréal, punt 40 en HJEU 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, Interflora, punt 73).

Terecht merkt MHCS op dat het gewraakte teken "Damn Pérignon" schadelijk is voor haar reputatie. Het gebruik van scheldwoorden (zoals "verdomd") heeft een negatieve invloed op het imago van kwaliteit, luxe, vintage en traditie waarvoor de Dom Pérignon Merken garant willen staan.

Hetzelfde geldt voor de suggestieve context waarin de schilderijen "in serie" worden gepromoot. Zelfs indien MHCS dergelijke wijze van promotie niet als een afzonderlijke inbreuk aanvecht, zijn die omstandigheden wel mede relevant bij het onderzoek naar de afbreuk aan de reputatie: de "boudoir" context waarin de werken worden gepromoot en tentoongesteld is van aard om op een bepaalde wijze aan de zintuigen van het publiek te appelleren die MHCS om de redenen haar eigen niet als wenselijk beschouwt. MHCS verwijst daarvoor naar Stuk II.3 van haar dossier:



5.1.3 Over de geldige reden

24. Cedric Art moet bewijzen dat hij een geldige reden heeft voor het inbreukmakende gebruik.

25. Waar de geldige reden vroeger veelal als "noodzaak" werd geïnterpreteerd, is die stelling definitief verlaten door het Hof van Justitie in het arrest *Red Bull*:

"17. De verwijzende rechter constateert dat het Gerechtshof te Amsterdam in deze zaak het criterium van de noodzaak van het gebruik van het teken heeft aangelegd, dat is geformuleerd in het arrest van het Benelux-gerechtshof van 1 maart 1975, Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), om na te gaan of sprake is van een geldige reden voor dat gebruik.

(...).

45. Daaruit volgt dat het begrip geldige reden niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten, maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk.

46. Het begrip geldige reden strekt er dus niet toe een conflict te beslechten tussen een bekend merk en een teken dat daarmee overeenstemt en werd gebruikt vóór het depot van dit merk, of de rechten van de houder van dat merk te beperken, maar om een evenwicht te vinden tussen de betrokken belangen door, in de specifieke context van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en tegen de achtergrond van de ruimere bescherming die het bekende merk geniet, rekening te houden met de belangen van de derde die dat teken gebruikt" (HJEU 6 februari 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, Red Bull, de stakingsrechter onderlijnt).

Het hof van beroep te Brussel verwoordt dit als volgt:

"Wat het begrip "geldige reden" betreft, overweegt het Hof het volgende:

Ook het bestaan van een legitiem belang dat zwaarder weegt dan het belang van de houder van het bekende merk, kan volstaan (cf. conclusie advocaat-generaal A. Kokott, inzake Leidseplein Beheer, C- 65/12, r.o. 20).

De vraag is niet of er geen alternatieven bestaan voor het gebruik van het aangevochten teken. Een afweging dient te gebeuren tussen de afbreuk aan het merk en andere rechtsbelangen, met name de vrije mededinging (cf. conclusie van advocaat-generaal A. Kokott, inzake C- 65/12, r.o. 34, met verwijzing naar het arrest Interflora, hiervoor geciteerd).

Er dient een evenwicht tot stand gebracht te worden tussen het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven en het belang van andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden (cf. arresten Hof van Justitie EU van 27 april 2006, Levi Strauss (C- 145/05, Jurispr. blz. I- 3703, punt 29), en 22 september 2011, Budejovický Budvar (C- 482/09, punt 34)" (Brussel 28 mei 2013, ICIP 2013, 514).

26. Uit de stukken blijkt naar het oordeel van de stakingsrechter dat de verkoop van kledingstukken louter bedoeld is om een financieel voordeel voor Cedric Art te verzekeren of om diens eigen naamsbekendheid nog wat verder uit te bouwen. Nergens wordt gewag gemaakt van kunst of satire.

27. Cedric Art kan ook geen geldige reden putten uit het feit dat hij gebruik maakt van zogenaamde "disclaimers" (vrijwaringen) op de kleding die moeten aanduiden dat de kleding niet afkomstig is van MHCS maar gebaseerd op een werk van Cedric Art.

Deze omstandigheid is volledig irrelevant omdat:

- de inbreuk op het bekende merk geen verwarringsgevaar vereist, in die zin dat de consument van oordeel is dat de waren voorzien van de gewraakte tekens afkomstig zijn van MHCS (Dom Pérignon) of dat er een economische band is met MHCS (indirecte verwarring), in die zin dat de waren onder licentie van MHCS zijn geproduceerd of MHCS de marketing ervan op enige wijze ondersteunt.

Het volstaat dat de gemiddelde consument "een verband" of "link" tussen merk en teken ziet, ook al verwacht ze beiden niet. De loutere omstandigheid dat het jongere teken "*het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband*" (HJEU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, Intel, punt 63). Een loutere déjà-vu is dus voldoende, mits ook een vorm van schade voorhanden is.

Het gebruik van dergelijk etiket of label sluit niet uit dat de gemiddelde consument aan "Dom Pérignon" denkt wanneer hij de gewraakte tekens ziet. Dit is ook het hele opzet van Cedric Art, en hij ontkent dit ook niet.

- Bovendien heeft de rechtspraak al bij herhaling geoordeeld dat dergelijke disclaimers in se niet in staat zijn verwarringsgevaar uit te sluiten. Dit geldt in het bijzonder omdat verwarringsgevaar ook wordt beoordeeld *na* de aankoop van de waren met het gewraakte teken en nadat zij het winkelpand hebben verlaten (zogenaamde "post-sale confusion"): in dat geval zal het etiket met disclaimer vaak immers niet zichtbaar zijn, terwijl de inbreukmakende tekens dat wel nog zijn.

In de bekende zaak Arsenal/Reed (reeds aangehaald), kwam de vraag aan bod of zulke disclaimers op vb. voetbalsjaals enige waarde hebben. In punt 17 van het arrest wees het Hof op de omstandigheid dat er zich in het kraam van de inbreukmaker een groot bord bevond met de volgende tekst: *"Het woord of het/de logo(s) op de te koop aangeboden waren dienen enkel ter versiering van deze waren en wijzen niet op enige connectie of relatie met de producenten of distributeurs van enig ander product; enkel producten voorzien van het officiële Arsenal-label zijn officiële Arsenal-waren"*.

Het Hof van Justitie antwoordde als volgt:

"Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn (zie punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.

(...)

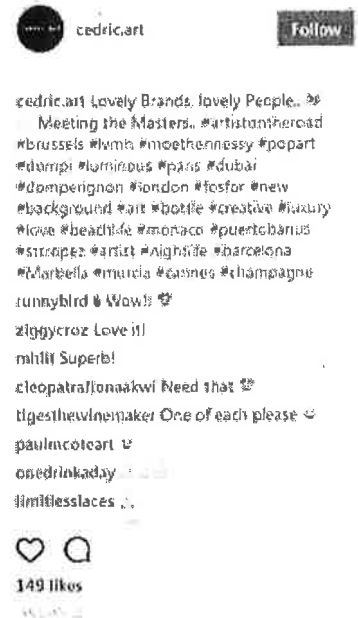
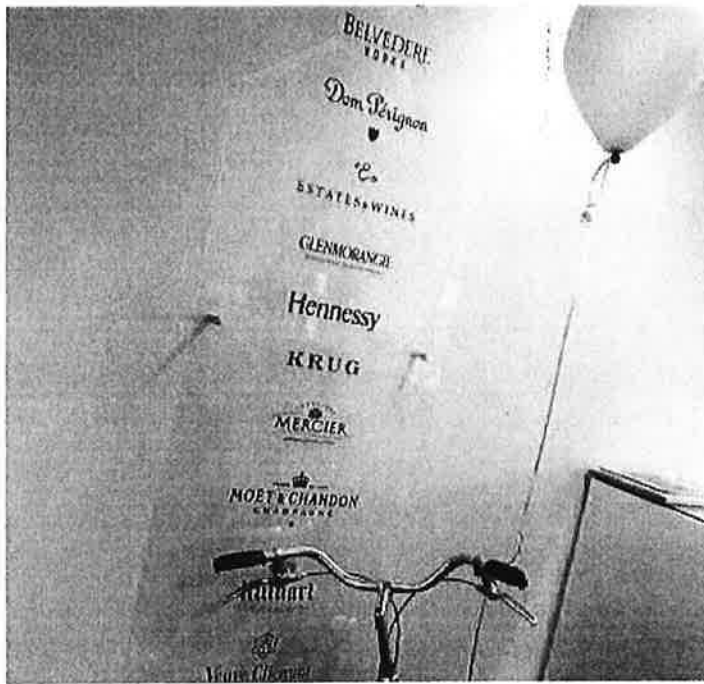
Nu is vastgesteld dat het gebruik van het betrokken teken door de derde in het hoofdgeding afbreuk kan doen aan de

herkomstgarantie van de waar en dat de merkhouder zich hiertegen moet kunnen verzetten, kan aan deze conclusie niet worden afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder" (arrest Arsenal, reeds aangehaald, punten 57 en 61).

Hetzelfde geldt overigens voor het feit dat elk schilderij van de collectie "damn perignon" de naam van de heer Peers draagt. Dit sluit associatie of een link met Dom Pérignon evident niet uit.

De subjectieve ingesteldheid van de inbreukmaker (met andere woorden: de betrachtingen of achterliggende bedoelingen, ook al zijn die goed, van Cedric Art), zoals een hommage of blijk van gehechtheid aan Dom Pérignon, zijn dus irrelevant om de inbreuk in de ogen van de consument te beoordelen.

Dit geldt des te meer daar Cedric Art allesbehalve transparant is over zijn mogelijke samenwerking met Dom Pérignon: niet alleen kan de consument zulks veronderstellen aan de hand van de verscheidenheid aan kledingstukken (er moet wel een band zijn), Cedric Art wekt die link ook in de hand door op sociale media met regelmaat te suggereren dat hij contacten onderhoudt met MHCS terwijl dit in realiteit niet het geval is, bijvoorbeeld door een foto van de zetel van Moët Hennessy Belux af te beelden:



"Meeting with the Masters"
(vrij vertaald: vergaderen met de meesters zelf)

28. Ook het argument, geopperd in de media en conclusies van Cedric Art (zie randnummer 53 van haar conclusies), dat er maar een zeer beperkt aantal van die kledingstukken zouden zijn verkocht of in voorraad zijn, en dat zulks niet voor het merendeel van de inkomsten moet zorgen faalt. Hetzelfde geldt voor de bewering dat die kledingstukken slechts in de webshop of als relatiegeschenk zijn te verkrijgen.

Deze beweringen worden op geen enkele manier gestaafd.

Het kleinschalige of grootschalige karakter van het inbreukmakend gebruik is bovendien irrelevant bij de beoordeling of er in de eerste plaats sprake is van een inbreuk. De toepassing van de wetsbepalingen is duidelijk: de merkhouders kan zich verzetten tegen elk gebruik van een identiek of overeenstemmend teken, ongeacht het volume aan inbreukmakende waren of diensten, of de verscheidenheid in het gamma kleding. Hoogstens is dit relevant in het kader van de schadebegroting. De enige relevante vraag is of het gebruik geschiedt in het economisch verkeer, met uitsluiting van de private sfeer: dit is in casu het geval.

Dergelijke "commerciële keuzes" zijn ook louter afhankelijk van de wil van de inbreukmaker en kunnen vrij evolueren met de tijd. Anders gezegd: misschien

verkoopt Cedric Art nu weliswaar maar een beperkt volume, niets sluit uit dat de inbreukmakende waren plots ook populair zouden worden en veelvuldig over de toonbank gaan. Vaste rechtspraak neemt om die reden aan dat de rechter geen rekening kan houden met subjectieve marktomstandigheden en ingesteldheid van de inbreukmaker, zoals de lagere prijs van het inbreukmakende product, hun minder selectieve verkoopkanalen, hun kwaliteit of hun beperkte verspreiding:

*(...) In dit verband moeten de „normale” verkoopsmodaliteiten van de door de conflicterende merken aangeduide waren als referentie worden genomen, dat wil zeggen de modaliteiten die normaal te verwachten zijn voor de categorie van de door de betrokken merken aangeduide waren.
(...)*

(...) Aangezien de bijzondere modaliteiten volgens welke de door de merken aangeduide waren in de handel worden gebracht; echter in de tijd en volgens de wens van de houders van deze merken kunnen variëren, mag het prospectief onderzoek van het gevaar van verwarring van twee merken, dat een doel van algemeen belang nastreeft, namelijk voorkomen dat het relevante publiek wordt misleid omtrent de commerciële herkomst van de betrokken waren, niet afhangen van de al dan niet verwezenlijkte commerciële, dus in se subjectieve, bedoelingen van de merkhouders.

(...)

Hieruit volgt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bij de beoordeling van het gevaar van verwarring van de conflicterende merken rekening te houden met de bijzondere modaliteiten volgens welke de door het oudere merk aangeduide waren in de handel worden gebracht, aangezien deze modaliteiten noodzakelijkerwijs in de tijd beperkt zijn en uitsluitend afhangen van de commerciële strategie van de houder van dat merk” (Gerecht 12 januari 2006, T-147/03, ECLI:EU:T:2006:10, Devinlec Développement innovation Leclerc/EUIPO - TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve dağı Ticaret, punten 101-108, bevestigd door HJEU 15 maart 2007, C-171/06, punt 59).

De rechtsleer bevestigt:

“Rekening houden met de “relevant” geachte omstandigheden bij een

globale beoordeling van het "verband" tussen een bekend merk en een teken, mag er niet toe leiden dat het debat over inbreuk op een "bekend" merk afglijdt naar of ontaardt in een vergelijking tussen de betrokken waren, hun prijs, kwaliteit en andere marktomstandigheden. Het toppunt zou zijn dat de inbreukmaker erin zou slagen het "verband" tussen het door hem gebuikte teken en het bekende merk te loochenen en aldus te ontkomen aan de aanspraken van de merkhouder dankzij de mindere kwaliteit en lagere prijzen van zijn producten" (L. De Gryse, "Over 'bekende merken' en 'relevante omstandigheden'", TBH 2007, 574; E. Cornu, "Toutes les circonstances de l'espèce ne sont pas pertinentes", ICIP 2007, 84; T. Van Innis, "En hoeveel kost dat, meester?", I.R.D.I. 2007, 57 en V. Pede, "Hof van Cassatie zet de deur wijd open voor namaak van bekende merken", R.W. 2007-08, 1587).

29. Hetzelfde geldt, tot slot, voor het argument dat Cedric Art de gewraakte tekens zelf heeft ontworpen. Of zoals hij aangeeft in het interview of FOCUS WTV: "*dus die rechten liggen bij mij*" (Stuk V.9 dossier eisende partij) (zie ook randnummer 13 van haar conclusie, waar Cedric Art "ownership" (eigendom) over haar werken opeist).

In casu is de vordering gebaseerd op het merkenrecht. De merkhouder kan zich onder bepaalde omstandigheden verzetten tegen het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken. Welke de eigen (al dan niet artistieke) inbreng is van de inbreukmaker in de creatie van dat teken is niet relevant. Rekening houden met dergelijke omstandigheid zou het exclusief recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen een "overeenstemmend" teken elk nuttig effect ontnemen: in geval het teken slechts overeenstemt met het merk, zal het zo zijn dat er altijd wel ergens iemand dat teken heeft ontworpen en/of wijzigingen heeft aangebracht aan het merk. De visie van Cedric Art zou er op neerkomen dat de merkhouder zich niet langer kan verzetten tegen een "overeenstemmend" teken, in weerwil van de wet.

Rechtspraak oordeelt bovendien dat het "eigen" beeld dat een aangevochten product mogelijk kan hebben, niet relevant is bij de beoordeling van een inbreukvraag. Zo bijvoorbeeld verzette G-Star zich op basis van het merk "RAW" tegen onderstaande T-shirts verkocht door H&M. Hoewel die waren wel wat eigen creativiteit vertoonden, was dat niet relevant om verwarringsgevaar te vermijden:



"Anderzijds verschillen de kledingstukken ook niet zo zeer dat het door het gebruikte artwork veroorzaakte verwarringsgevaar wordt verminderd of weggenomen. Volgens H&M geeft haar artwork de kleding een 'geheel eigen gezicht' dat niet past bij het specifieke RAW-gebruik van G-Star (memorie van grieven, paragraaf 45). Haar kledingstukken zouden door het artwork associaties oproepen met 'muziek, dansen, rave, jongeren, DJ, lawaai, stoer, mooi, grappig etcetera' (memorie van grieven, paragraaf 54). Die associaties zijn echter zo abstract en divers dat de kleding waarvoor G-Star het teken RAW heeft gebruikt, die als opgemerkt niet consistent strak en sober is, daar ook onder kan vallen. Het hof acht de stijl van de kleding daarom niet van betekenis voor de beoordeling van het verwarringsgevaar" (Hof Den Haag 22 maart 2006, ECLI:NL:GHDHA:2016:669, punt 4.28, Stuk VI.1).

Zulks is ook logisch: het is niet omdat de consument weet of ziet dat het aangevochten teken wat (weze het creatief) afwijkt van het merk, dat hij ook elke verwarring of link met het merk uitsluit. Dit geldt zeker in de kledingsector, waar producenten sub-merken op de markt brengen die vaak één gemeenschappelijk bestanddeel hebben, alsook voor bekende merken, die verschillende variaties van hun merken op de markt brengen naar gelang de context of het product (als merchandising of speciale edities).

Overigens hebben nationale rechters in verschillende EU-lidstaten bij herhaling de algemene bekendheid van de Dom Pérignon Merken bevestigd en de staking bevolen van kleding met overeenstemmende logos:

- Duitsland (Landgericht München, 30 juli 2013, Stuk IV.2.a en b dossier eisende partij)



- Italië: Rechtbank Turijn, 9 oktober 2012 (Stuk VI.3.a en b dossier eisende partij):



- Frankrijk, Hof van Beroep van Parijs, 17 september 2008, in een procedure tegen MEXX (Stuk VI.4 dossier eisende partij):



Cedric Art voert aan dat hij niet de enige zijn zou zijn die dergelijke kledingstukken op de markt zou brengen met schending van de rechten verbonden aan de Dom Pérignon Merken (zie haar stuk 4: "voorbeelden van zuivere aanhaking zelfs namaak"). Cedric Art kan zich evenwel bezwaarlijk beroepen op het inbreukmakend gedrag van derden om eigen inbreuken te rechtvaardigen.

30. Dezelfde conclusies gelden *mutatis mutandis* voor het gebruik van het teken "Damn Pérignon" ter onderscheiding van kledingstukken en voor de verkoop ervan via de website <http://damnperignon.com>. Het valt niet in te zien welke geldige reden Cedric Art kan hebben om net dat (schadelijk) teken te gebruiken ter onderscheiding van de verkoop van kledingstukken.

Het verweer van artistieke satire of parodiërend merkgebruik faalt. Immers satire wordt veelal gedefinieerd als een *hekeldicht* of een kunstvorm waarbij vaak op humoristische wijze *maatschappijkritiek* wordt gegeven. Hetzelfde geldt voor de parodie, die op ironische wijze (onschuldig of bijtend) het origineel werk nabootst. Vastgesteld kan worden dat Cedric Art op geen enkele wijze enige maatschappij (laat staan relevante) kritiek levert met de verkoop van kleding. In tegendeel, het gewraakte teken poogt (weliswaar ludiek en met een woordspeling) enkel en alleen de aandacht te vestigen op de kleding zelf. Op geen enkele wijze wil Cedric Art echter bepaalde maatschappij-negatieve praktijken van Dom Pérignon aan de kaak stellen.

Daar staat tegenover dat Dom Pérignon met een scheldwoord wordt gelinkt aan een hele collectie kleding waar zij geen enkel uitstaan mee heeft. Het woord 'damn' ('verdomd') staat haaks op het artistieke en exclusieve imago dat Dom Pérignon met Merken wil uitstralen.

31. In casu, gelet op de omstandigheden en stukken van het dossier, weegt het belang van MHCS om het onderscheidend vermogen van haar merken, imago, reputatie alsmede diens andere functies te beschermen zwaarder door dan de mogelijkheid voor Cedric Art om die tekens te gebruiken om kledingstukken te kunnen verkopen. Dit onderdeel van de vordering is gegrond.

5.2 Wat de schilderijen in serie betreft en het teken "damn perignon" ter onderscheiding van deze schilderijen

5.2.1 Over de aard van het gewraakte gebruik

32. MHCS aanvaardt dat het gebruik van de gewraakte tekens op schilderijen zelf en het teken "damn perignon" ter aanduiding van die collectie niet geschiedt om de herkomst van die schilderijen aan te duiden. Het gaat om een gebruik anders dan ter onderscheiding van die waar (volgens Cedric Art een artistieke hommage), dat onder toepassing valt van artikel 2.20.1.d) BVIE.

5.2.2 Over het voordeel trekken uit/afbreuk doen aan

33. De stakingsrechter verwijst naar de overwegingen in punt 5.1.2.

5.2.3 Over de geldige reden

34. Cedric Art beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en zijn artistieke vrijheid als geldige reden.

35. Dit principe vindt haar oorsprong in artikel 10.1 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ('EVRM'):¹

"Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen".

Luidens artikel 10.2 EVRM is dat recht niet absoluut:

"Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de

¹ Protocol (Nr. 8) betreffende artikel 6, lid 2, van het verdrag betreffende de Europese Unie inzake de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bevestigt dat de EU en haar lidstaten gebonden zijn door het EVRM.

wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen"

Industriële eigendomsrechten genieten evenzeer bescherming, onder artikel 1 van het eerste aanvullende Protocol van het EVRM:

"Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht".

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ('EHRM') heeft bij herhaling erkend dat industriële eigendomsrechten, en merkenrechten in het bijzonder, bescherming genieten onder die bepaling (zie onder meer EHRM 11 januari 2007, Anheuser-Busch/Portugal, punt 72). Een nog duidelijkere bescherming van intellectuele eigendom als grondrecht is te vinden in artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie:

"1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Aan niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits zijn verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan worden geregeld bij de wet voor zover het algemeen belang dit vereist.

2. Intellectuele eigendom is beschermd".

36. Noch het Hof van Justitie, noch het Benelux Hof heeft zich reeds uitgesproken over het conflict tussen twee rechten van gelijke rang, met name het recht op bescherming van merkeigendom versus de artistieke expressievrijheid. In zulk geval komt het er op aan een evenwicht tussen beide te vinden. Het Hof van Justitie erkende dit respectievelijk in de zaak *Promusicae* en in de zaak *Scarlet*, waar het belang van een efficiënte handhaving van auteursrechten werd

afgewogen tegen respectievelijk de bescherming van de persoonlijke levenssfeer alsmede de vrijheid van ondernemerschap die internet service providers genieten:

"Zoals immers uit de punten 62 tot en met 68 van het arrest van 29 januari 2008, Promusicae (C-275/06, Jurispr. blz. I-271), blijkt, moet de bescherming van het fundamentele eigendomsrecht, waarvan de intellectuele-eigendomsrechten deel uitmaken, worden afgewogen tegen de bescherming van andere grondrechten.

Meer in het bijzonder volgt uit punt 68 van dat arrest dat de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties in het kader van de ter bescherming van de houders van auteursrechten vastgestelde maatregelen een juist evenwicht moeten verzekeren tussen de bescherming van deze rechten en de bescherming van de grondrechten van personen die door zulke maatregelen worden geraakt" (HJEU 24 november 2011, C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771, Scarlet/Sabam, punten 44-45, eigen onderlijning).

Alle fundamentele rechten zijn in beginsel dus gelijkwaardig. En bij de weging ervan zal de rechter alle relevante omstandigheden van het geval moeten betrekken.

Ook de (lagere) rechtspraak in de Benelux is schaars. Slechts éénmaal heeft een nationale rechter in de Benelux zich uitgesproken over het conflict tussen beide rechten. In de zaak *Plesner* verzette het Franse luxehuis Louis Vuitton Mattelier zich tegen het gebruik van één van haar geregistreerde modellen in een kunstwerk van Nadia Plesner. Een arm, naakt en uitgemergeld Soedanees meisje werd aangekleed met een roze chihuahua en een luxehandtas, om aan de kaak te stellen dat westerse maatschappij het humanitaire conflict in Darfur (Soedan) volledig uit de weg ging, en zich liever bezig hield met eigen 'westerse' luxeproblemen. Het beeld, dat schokkend en onthutsend is, had zodoende een zeer duidelijke én relevante maatschappelijke boodschap (zeker bekeken op dat specifieke moment).

Het beeld werd gebruikt in een kunstwerk ('Darfurnica', naar analogie met de 'Guernica') en op T-shirts die de problematiek aan de kaak stelden:



De (kort geding) rechter in Den Haag overwoog als volgt (Stuk VI.5 dossier eisende partij):

"Tegenover het grondrecht van Louis Vuitton tot ongestoord genot van haar exclusieve rechten op het gebruik van het model staat het naar vaste jurisprudentie van het EHRM in een democratische samenleving in hoog vaandel staande grondrecht van Plesner om haar mening te uiten via haar kunst. Hierbij geldt dat kunstenaars een aanzienlijke bescherming genieten ten aanzien van hun artistieke vrijheid, waarbij kunst in beginsel mag "offend, shock or disturb" (vgl. EHRM 25 januari 2007, RvdW 2007, 452, Vereinigung Bildender Künstler tegen Oostenrijk, r.o. 26 en 33). Daarbij is voorts van belang dat het gebruik door Plesner voorshands is aan te merken als functioneel en proportioneel en dat het niet een louter commercieel doel dient. Naar voorlopig oordeel is aannemelijk dat de intentie van Plesner met "Simple Living" niet is (of was) om in commerciële zin mee te liften op de bekendheid van Louis Vuitton. Zij gebruikt veeleer de bekendheid van Louis Vuitton om haar maatschappijkritische boodschap over te brengen als vermeld onder 2.5 hiervoor en beeldt bovendien naast de tas ook een ander

luxe/showbusiness beeld af in de vorm van een in roze gestoken chihuahua' (overweging 4.9, de stakingsrechter onderlijnt).

De rechter weegt het commerciële oogmerk van Plesner (en de schade voor de modelhouder) dus hoofdzakelijk af tegen de maatschappelijke boodschap en haar relevantie.

In de rechtsleer zijn verder een aantal bijkomende criteria ontwikkeld die als leidraad zouden kunnen dienen (zie W. Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression, An inquiry into the conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Laws*, Kluwer Law International, Alphen ad Rijn, 2011; J. van den Berg en M. Haak, "IE-rechten en uitingsvrijheid: naar een fair balance", *Bull. BMM* 2013, 6-7):

- het commerciële karakter of doel van de uiting: hoe commerciëler het doel van de uiting is, hoe lager het beschermingsniveau ervan
- het algemeen belang bij de uiting, de maatschappelijke relevantie en het belang van het debat dat men wil aangaan: hoe groter het belang is van de boodschap, hoe sneller voorrang aan de expressievrijheid toekomt
- de verhouding tussen beide voorgaande criteria
- de omvang en intensiteit van de schade voor de rechthebbende als gevolg van de uiting: is de uiting eenmalig of in tijd beperkt, dan is de schade dat ook. Is de uiting eerder systematisch en voortdurend, dan stijgt de schade voor de rechthebbende
- de bekendheid van het ingeroepen recht: hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Een iconisch merk maakt wellicht ergens deel uit van het maatschappelijk leven en kan een rol spelen bij het uitdragen van een maatschappelijk relevante boodschap
- de mate van verspreiding van de uiting: hoe langer en intensiever (via verschillende kanalen) men de uiting verspreidt, hoe groter de schade
- de vraag of het gebruik nodeloos afbreuk doet aan de reputatie van het beschermde object

- de mate waarin gepoogd is verwarring te voorkomen: als het voor het publiek niet heel duidelijk is dat de rechthebbende niets van doen heeft met de uiting, is de kans groter dat de uiting louter 'meelift' en commercieel is, eerder dan een bepaalde boodschap uit te dragen.

37. Gelet op het belang van de zaak meent de stakingsrechter dat het gepast is om het Benelux Gerechtshof te adiëren met de volgende door eisende partij voorgestelde prejudiciële vraagstelling met betrekking de criteria die de nationale rechters in aanmerking kunnen nemen bij het afwegen van eenieders belangen, in toepassing van artikel 2.20.1.d) BVIE:

"Kan de vrijheid van meningsuiting, en de artistieke vrijheid in het bijzonder, zoals gewaarborgd door artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, een "geldige reden" uitmaken in de zin van artikel 2.20.1.d) van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.

In voorkomend geval, welke zijn de criteria die de nationale rechter in aanmerking moet nemen ter beoordeling van het evenwicht tussen die grondrechten, en het belang dat aan elk van die criteria moeten worden gehecht?

In het bijzonder, kan de nationale rechter rekening houden met onderstaande criteria, en/of andere aanvullende criteria:

- o *de mate waarin de uiting een commercieel karakter of doel heeft*
- o *de mate waarin de uiting een algemeen belang heeft, maatschappelijk relevant is of een debat aangaat*
- o *de verhouding tussen voorgaande criteria*
- o *de mate van bekendheid van het ingeroepen merk*
- o *de omvang van het inbreukmakende gebruik, haar intensiteit en systematiek en de mate van verspreiding, naar territorium, tijd en volume, tevens in aanmerking genomen de mate waarin zulks in verhouding staat tot de boodschap die de uiting beoogt*
- o *de mate waarin de uiting, en omstandigheden die die uiting begeleiden, zoals de naam van de uiting en haar wijze van promotie, afbreuk doen aan de reputatie, het onderscheidend vermogen en het imago van de ingeroepen merken (de 'reclamefunctie')*

- o *de mate waarin de uiting een eigen originele inbreng vertoont en de mate waarin gepoogd is verwarring of associatie te voorkomen met de ingeroepen merken; of de indruk dat er een commercieel of ander verband bestaat tussen de uiting en de merkhouder (de 'herkomstfunctie'), mede in aanmerking genomen de wijze waarop de merkhouder via reclame en communicatie een bepaald imago en reputatie heeft opgebouwd'.*

38. Cedric Art gedraagt zich hierover naar de wijsheid van de stakingsrechter.

5.3 Over de gevorderde maatregelen

39. De staking moet zich, onder het merkenrecht, uitstrekken tot de gehele Europese Unie (Artikel 98.1 UMVO *j*^o artikel 102 UMVO en HJEU 12 april 2011, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, DHL/Chronopost, punt 50: "*Derhalve dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat de werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk, dat door een krachtens de artikelen 93, leden 1 tot en met 4, en 94, lid 1, van deze verordening bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk wordt opgelegd, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie*").

40. 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 500.000 euro.

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

6 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 zegt voor recht dat het gebruik door verwerende partij in het economisch verkeer van de gewraakte tekens – te weten Dom Pérignon", "damn

perignon" en figuratieve tekens bestaande uit de buikachtige fles met lange hals en/of schildvormig etiket - ter onderscheiding van kledingstukken en in het kader van de verkoop van kledingstukken, in het bijzonder als onderdeel van de domeinnamen <http://damnperignon.com>, inbreuk maken op de Dom Pérignon Merken van MHCS in de zin van artikel 9.2.c) UMVO en artikel 2.20.1.c) BVIE.

De stakingsrechter beveelt verwerende partij om deze inbreuken te staken en gestaakt te houden in de gehele EU, onder verbeurte van een dwangsom binnen de 2 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis van:

- o 2.000 EUR per enkelvoudig inbreukmakend kledingstuk te koop aangeboden en/of verkocht;
- o 5.000 EUR per enkelvoudig gebruik van het teken "Damn Pérignon" ter onderscheiding van kledingstukken op de website <http://damnperignon.com> en per dag dat zulke inbreuk voortduurt

De stakingsrechter beveelt verwerende partij om de inbreukmakende kledingstukken terug te roepen uit het handelsverkeer onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging, en opgave te doen van het aantal geproduceerde, verkochte en in voorraad zijnde kledingstukken.

De stakingsrechter bepaalt het totaal van de te verbeuren dwangsommen op 500.000 euro.

De stakingsrechter stelt voor het overige de volgende prejudiciële vraag aan het Benelux Gerechtshof in toepassing van artikel 1.15 BVIE:

"Kan de vrijheid van meningsuiting, en de artistieke vrijheid in het bijzonder, zoals gewaarborgd door artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, een "geldige reden" uitmaken in de zin van artikel 2.20.1.d) van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom?"

In voorkomend geval, welke zijn de criteria die de nationale rechter in aanmerking moet nemen ter beoordeling van het evenwicht tussen die grondrechten, en het belang dat aan elk van die criteria moet worden gehecht?"

In het bijzonder, kan de nationale rechter rekening houden met onderstaande criteria, en/of andere aanvullende criteria:

- de mate waarin de uiting een commercieel karakter of doel heeft
- de mate waarin de uiting een algemeen belang heeft, maatschappelijk relevant is of een debat aangaat
- de verhouding tussen voorgaande criteria
- de mate van bekendheid van het ingeroepen merk
- de omvang van het inbreukmakende gebruik, haar intensiteit en systematiek en de mate van verspreiding, naar territorium, tijd en volume, tevens in aanmerking genomen de mate waarin zulks in verhouding staat tot de boodschap die de uiting beoogt
- de mate waarin de uiting, en omstandigheden die die uiting begeleiden, zoals de naam van de uiting en haar promotie, afbreuk doen aan de reputatie, onderscheidend vermogen en het imago van de ingeroepen merken (de 'reclamefunctie')
- de mate waarin de uiting een eigen originele inbreng vertoont en de mate waarin gepoogd is verwarring of associatie te voorkomen met de ingeroepen merken, of de indruk dat er een commercieel of ander verband bestaat tussen de uiting en de merkhouder (de 'herkomstfunctie'), mede in aanmerking genomen de wijze waarop de merkhouder in reclame en communicatie een bepaald imago en reputatie heeft opgebouwd".

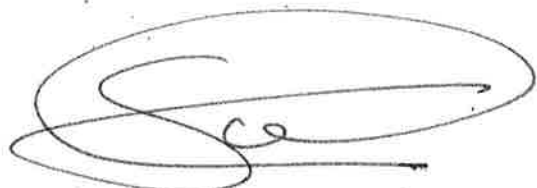
De stakingsrechter houdt de beslissing over de kosten aan.

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

12 APR 2018



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens