

**Uitgifte**

Repertoriumnummer
Datum van uitspraak
Rolnummer <b>A/18/01227</b>
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

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

**Nederlandstalige  
Ondernemingsrechtbank  
Brussel**

**Kamer van de Voorzitter**

**Vordering zoals in kort geding**

Aangeboden op
Niet te registreren

**In de zaak van:**

OMROEPVERENIGING MAX, vereniging naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Joop van den Endeplein 9, 1217 WJ Hilversum, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder het nummer 27253289

Eisende partij

Vertegenwoordigd door meester Caro Van Wichelen,  
Advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C, bus 414

**En:**

VZW MAX, met maatschappelijke zetel te Beukenpark 31, 9880 Aalter en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0428.660.519

Verwerende partij

Vertegenwoordigd door meester Tshombe Sabrina,  
Advocaat te 9031 Drongen, Residentie Ter Poorte, Oude Abdijstraat 4c

**1 DE PROCEDURE**

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 20 maart 2018 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 11 oktober 2018. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 18 oktober 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. Eiseres, Omroepvereniging MAX, is een Nederlandse publieke omroep die in 2002 werd opgericht en die volgens eisende partij intussen een vaste waarde uitmaakt zowel op het gebied van radio, televisie als online (Stuk A.1 dossier eisende partij).

Zij is met name één van de zendgemachtigde omroepverenigingen die aanspraak maken op zendtijd in Nederland en op 1 juli 2014 telde eiseres in Nederland 345.685 leden (Stukken A.2 en A.3 dossier eisende partij).

Doordat eiseres onderdeel is van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), waarvan ook in België NPO 1, 2 en 3 deel uitmaken van het standaard televisiepakket, zijn haar uitzendingen ook in België te volgen via de lineaire televisie. Verder kunnen haar radio-uitzendingen tevens live online beluisterd worden (Stuk A.4 dossier eisende partij).

Tevens zijn de programma's van eiseres ook in heel Europa te zien via bvn ([www.bvn.tv](http://www.bvn.tv)), de publieke televisiezender voor Nederlanders en Vlamingen in het buitenland (Stuk A.5 dossier eisende partij).

Sinds 2013 verdeelt eiseres tevens het MAX Magazine (zie [maxmagazine.nl](http://maxmagazine.nl)) (Stukken A.6 en A.7):



**Graag verwelkomen wij u als nieuwe abonnee!**

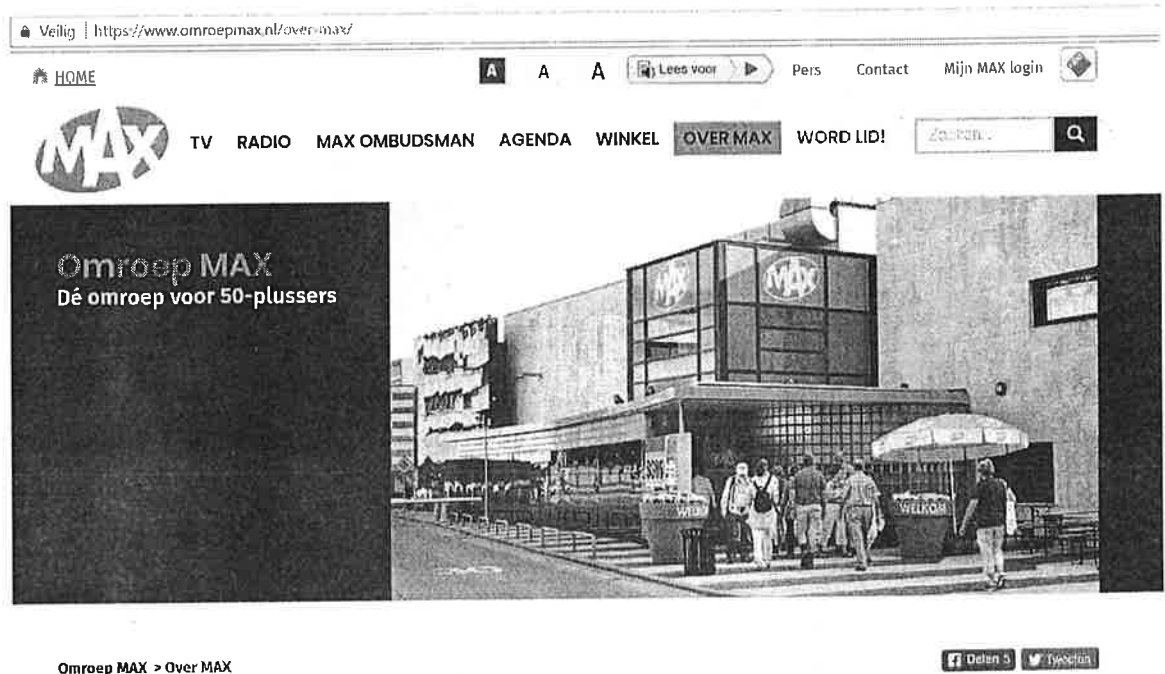
**MAX Magazine, veel méér dan een TV-gids**

- Aangrijpende verhalen
- Dagjes uit, wonen en gezondheid
- Actuele artikelen uit uw wereld
- Puzzelen en prijzen winnen
- Overzichtelijke televisie- én radioprogrammering

**KIES UW ABONNEMENT OF GEEF MAX MAGAZINE CADEAU**

7. Eiseres richt zich, naar eigen zeggen, met kwalitatief hoogstaande programma's voornamelijk op mensen van rijpere leeftijd. Zoals eiseres het zelf stelt maakt "de MAXimale levenservaring ouderen bijzonder. Daarom kiezen wij voor MAX!" (Stuk A.1 dossier eisende partij).

Eiseres richt zich dan ook reeds sinds haar oprichting in 2002 tot haar luisteraars en kijkers onder de naam "Omroep MAX", dan wel gewoon "MAX" (Stuk A.8 dossier eisende partij):



Ook de verschillende programma's van eiseres verwijzen naar de naam van eiseres, zo kunnen haar luisteraars door de week genieten van het radioprogramma "De MAX+!" en op televisie kijken naar "Tijd voor MAX" en "Groeten van MAX" (Stuk A.9 dossier eisende partij).



### De MAX!

De MAX! is een programma met de beste muziek uit de afgelopen zeven decennia, met de nadruk op de jaren 60, 70 en 80. Kemp en Smits gaan iedere dag op...

**donderdag 1 maart 2018**

8. In het kader van haar activiteiten ging eiseres reeds in 2002 over tot het beschermen van haar omroepnaam als merk.

Eiseres is met name titularis van verscheidene Benelux "MAX" merken, waaronder in het bijzonder de volgende merken (hierna de "MAX merken") (Stukken A.10 en A.11 dossier eisende partij):

- het Benelux woordmerk "MAX", aangevraagd op 6 september 2002 en ingeschreven op 1 januari 2003 onder nummer 0714698 voor diensten in onder andere klasse 38 (*"Uitzenden van radio- en televisieprogramma's; telecommunicatie, ook via Internet, al dan niet door omroeper"*);
- het semi-figuratieve Benelux beeldmerk, zoals onderstaand weergegeven, aangevraagd op 6 september 2002 en ingeschreven op 1 maart 2003 onder nummer 0717434 voor diensten in onder andere klasse 38 (*"Uitzenden van radio- en televisieprogramma's; telecommunicatie, ook via Internet, al dan niet door omroeper"*):



Daarnaast is eiseres houdster van de domeinnaam "omroepmax.nl" sinds 23 augustus 2002 (Stuk A.12 dossier eisende partij) en van de domeinnaam "maxvandaag.nl" sinds 3 augustus 2015 (Stuk A.13 dossier eisende partij) en onderhoudt zij verscheidene Facebook pagina's (Stuk A.14 dossier eisende partij),

waaronder "omroep MAX" (Stuk A.15 dossier eisende partij), "MAX vandaag" (Stuk A.16 dossier eisende partij), "Omroep MAX live" (Stuk A.17 dossier eisende partij), "Documentaires bij MAX" (Stuk A.18 dossier eisende partij), "MAX Magazine" (Stuk A.19 dossier eisende partij) en "MAX Ombudsman" (Stuk A.20 eisende partij).

9. Verweerster, VZW Max, is een radiostation dat op 17 januari 1985 werd opgericht onder de naam "Topradio Meteor" (Stuk B.1 dossier eisende partij). In juni 2000 veranderde zij haar naam en vennootschapsnaam vanwege een overname naar "TOPRADIO AALTER" waaronder zij 16 jaar haar radio-uitzendingen aanbood (Stuk B.2 dossier eisende partij).

10. Omdat "TOPRADIO AALTER" geen zendvergunning meer verkreeg als regionale omroeporganisatie in 2017, ging verweerster verder als lokale-omroeporganisatie, doch dit maal weer (noodgedwongen) onder een andere naam (Stuk B.4 eisende partij):

## **TopRadio Aalter wordt (noodgedwongen) MAX**

08 november 2016 | 02u26



Op 30 juni 2016 wijzigde verweerster haar vennootschapsnaam naar "VZW MAX" (Stuk B.3 dossier eisende partij), op 9 september 2016 registreerde zij de domeinnaam "radiomax.be" (Stuk B.5 dossier eisende partij) en tenslotte nam ze de facebookpagina "radiomaxbelgium" (Stuk B.6 dossier eisende partij), de

Instagramaccount "maxbelgium" (Stuk B.12 dossier eisende partij), de Twitteraccount "MAX@RadioMaxBelgium" (Stuk B.13 eisende partij) en het onderstaande logo (hierna het "litigieuze logo") in gebruik:



Sinds november 2016 biedt verweerster ook een app "Radio MAX" aan via Windows Store, iTunes en Google Play (Stuk B.6 dossier eisende partij):



Op 16 december 2016 wijzigde verweerster tenslotte haar handelsnaam naar "MAX" en bood zij vanaf dan radio-uitzendingen aan onder deze naam.

### **3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN**

#### **3.1 Eisende partijen verzoeken de stakingsrechter:**

*De vorderingen van eiseres ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:*

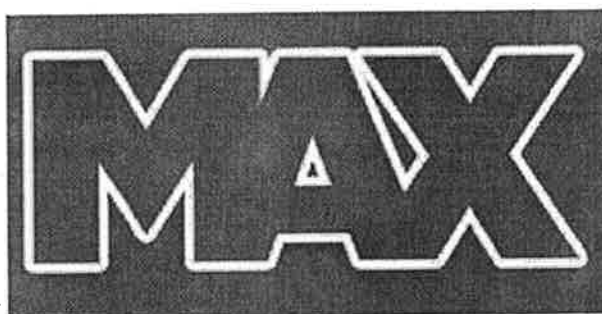
- *te zeggen voor recht dat het gebruik door verweerster in het economische verkeer in relatie tot radio-uitzendingen van het teken "MAX", als woord of als semi-figuratief teken zoals hieronder afgebeeld, de merkenrechten van*

*eiseres schendt in de zin van artikel 2.20.1.a) BVIE, minstens in de zin van artikel 2.20.1.b) BVIE:*

- *handelsnaam: MAX;*
- *maatschappelijke naam: Vzw MAX;*
- *domeinnaam: Radiomax.be;*
- *app: RADIO MAX;*
- *Facebookpagina: Radiomaxbelgium;*
- *Instagramaccount: maxbelgium*
- *Twitteraccount: MAX@RadioMaxBelgium*



- *logo:*



- *logo:*

*Verweerster te bevelen deze inbreuken en enig ander gebruik van het teken "MAX" in relatie tot media- en telecommunicatie te staken in de Benelux onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkelvoudige inbreuk en per dag, binnen de 3 dagen na betekening van tussen te komen vonnis;*



- *Verweerster te veroordelen tot alle kosten van het geding, deurwaarder en dagvaardingskosten ten belope van 395,03 EUR, evenals een rechtsplegingsvergoeding begroot op 12.000 EUR.*

### 3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

*Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenenis,  
Onder voorbehoud van wijzing en/of uitbreiding van de vordering  
Onder voorbehoud van alle ingeroepen en nog in te roepen rechtsgronden en  
rechtsmiddelen*

*° Zich territoriaal onbevoegd te willen verklaren en de zaak te willen verzenden  
naar de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Gent,  
zetelende zoals in kort geding,*

*° De vorderingen van eiseres onontvankelijk of minstens ongegrond te willen  
verklaren ;*

*° Eiseres te willen veroordelen tot betaling van de gerechtskosten, met inbegrip  
van de rechtsplegingsvergoeding, begroot als volgt: (...)*

## **4 OVER DE BEVOEGDHEID**

11. Verweerster voert de onbevoegdheid van de stakingsrechter te Brussel aan en verzoekt om de zaak te verzenden naar de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Gent omdat:

1. verweerster een vereniging zonder winstoogmerk is met zetel te Aalter;
2. zij slechts een kleine en regionale omroepzender zou zijn die nu samenwerkt met FM Meetjesland;
3. haar programma's enkel en alleen in regio Gent – Oost-Vlaanderen worden uitgezonden.

Bijgevolg, zo concludeert verweerster, mocht zij inbreuken plegen, worden deze enkel in het hogervermelde grondgebied en geenszins in de regio Brussel gepleegd.

12. Deze conclusie kan niet worden gevolgd. De inbreuken door verweerster op de MAX merken van eiseres vinden net zozeer plaats in Brussel als elders in België: verweerster heeft een Facebook-pagina en een website die overal toegankelijk zijn

en via waar zij te beluisteren is. Bovendien heeft zij een app ontwikkeld die toelaat haar uitzendingen van eender waar te beluisteren, dus ook in Brussel.

Verweerster stelt bovendien zelf op haar website dat zij in heel België – en zelfs daarbuiten - beluisterd kan worden via haar website én haar app (Stuk B.11 dossier eisende partij):

U LUISTERT TOCH OOK?

## ZENDBEREIK MAX

**Zwarte lijn:** MAX: luxe zone, hierbinnen is perfecte ontvangst, binnenshuis. Aan de rand van deze lijn beginnen de storingen.

**Rode DOTS:** Voorbij de zwarte lijn zijn er plaatsen met flink wat storingen maar zijn er ook regio's met uitstekende ontvangst. De rode dots zijn plaatsen waar we reacties kregen van luisteraars via telefoon, sms spelletjes of e-mail.

**Blauwe lijn:** concurrent Radio Basic Gold 107.8

**Roze lijn:** concurrent Radio Club FM 107.4

Ver buiten het zendbereik komen ook reacties (België, Nederland, Frankrijk, UK, VS... Dit zijn luisteraars die naar ons luisteren via internet).

Wij bieden 2 type audiostreamings aan via [www.radioMAX.be](http://www.radioMAX.be).

Een hoge kwaliteit 128Kbps MP3 stream en een AAC+ stream 64Kbps die een even hoge kwaliteit biedt, maar met minder download volume voor de luisteraar.

Download onze gratis APP op iTunes of Google Play en luister overal naar MAX.

13. Overeenkomstig artikel 4.6, lid 1 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (Hierna "BVIE") *juncto* 624 Ger.W. kan een vordering wegens merkinbreuk naar keuze van de eiser gebracht worden voor:

*"de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd."*

Opgemerkt moet worden dat er geen hiërarchie bestaat tussen de in artikel 4.6, lid 1 BVIE vervatte bevoegdheidsregels. Dit betekent dat de eiser de vrije keuze heeft tussen de woonplaats van de gedaagde of de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd<sup>1</sup>:

*"9. Overwegende dat de tekst van artikel 37 A, eerste lid, B.M.W. [oud artikel 4.6, lid 1 BVIE], waarin het voegwoord "of" overigens zonder nadere bepaling in twee verschillende verbanden wordt gebruikt, geen gewag maakt van gevallen waarin de ene rechter wel en de andere niet bevoegd zou zijn, hetgeen een aanwijzing is voor een gelijkstelling van alle bedoelde*

<sup>1</sup> Beneluxhof 10 december 1990, A/89/8, Kortman Nederland/Remo Chemie.

*rechters waarin een vrije keuze voor de eiser ligt besloten;*

*14. Overwegende dat beschouwingen van proceseconomie of het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging niet opwegen tegen het vorenstaande, mede in aanmerking genomen dat een vrije forumkeuze bevoegdheidsgeschillen voorkomt en niet valt in te zien waarom de verweerder zich niet naar behoren kan verdedigen op de plaats waar hij tot het ontstaan van de verbintenis aanleiding heeft gegeven;*

*15. Overwegende dat op grond van het hiervoren overwogene volgt dat het antwoord op de gestelde vraag moet luiden dat artikel 37 A, eerste lid, B.M.W. geen rangorde instelt, maar de eiser de keuze laat tussen een van de in die wetsbepaling bedoelde rechters;" (eigen benadrukking)*

Eiseres heeft *in casu* gekozen voor de rechter van de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, t.t.z. de plaats waar de inbreuk zich voordoet<sup>2</sup>. Volgens vaste cassatierechtspraak is de plaats van de verbintenis voortvloeiend uit een buitencontractuele fout, waartoe ook merkinbreuken behoren, immers zowel de plaats waar de inbreuk is gepleegd als die waar de schade is geleden:

- *"Krachtens die bepaling is de plaats waar een verbintenis uit een misdrijf of een oneigenlijk misdrijf is ontstaan ofwel de plaats waar de schadeveroorzakende daad is verricht ofwel de plaats waar de schade zich heeft voorgedaan"*<sup>3</sup>.

Indien gekozen wordt voor de rechter van de plaats van de inbreuk, en de inbreuk zich in verschillende arrondissementen voordoet – *in casu* in heel België en zelfs daarbuiten -, ligt de keuze van de rechter bij de eiser<sup>4</sup>. Dit volgt tevens uit de vaststaande rechtspraak:

- *"12. Naar luid van artikel 4.6 BVIE, eerste lid, wordt 'behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst (...) de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen bepaald door de woonplaats van*

<sup>2</sup> C. GIELEN, "Art. 4.6 BVIE" in C. GIELEN en D. VERKADE (eds.), *Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar*, Deventer, 2009, 330-331, randnr. 2.; G. MEYER, M. VERLINDEN, S. VANDEWYNKEL (eds.), *Overzicht van procesregels inzake Intellectuele eigendomsrechten*, UGA, Kortrijk-Heule, 2014, 214 - 215.

<sup>3</sup> Cass. 25 april 2008, *Pas.* 2008, 1014; Cass. 16 april 2010, *Pas.* 2010, 1153.

<sup>4</sup> H. VANHEES, "Art. 4.5 en 4.6 BVIE [Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom]" in X., *Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom*, Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, 2014, afl. 65, 53.

*de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. (...).'*

*Uit bovenstaande regel volgt dat eisende partij de keuze heeft tussen de woonplaats van de gedaagde en de plaats van de inbreuk.*

*De website [www.njamie.com](http://www.njamie.com) is in het Nederlands opgesteld en nodigt zonder onderscheid iedere handelaar/consument uit om bestellingen te plaatsen (stuk 3 bundel eisende partij). De website is derhalve onder meer ook gericht op het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, zodat het gebruik van njamie (en dus ook de beweerde inbreuk) zich ook in voornoemd rechtsgebied situeert.<sup>5</sup> (eigen benadrukking);*

- *"De plaats waar de verbintenissen waarover het geschil loopt, of één ervan, zijn ontstaan, is de plaats waar de handeling in strijd met de Benelux Merkenwet en/of met de W.H.P.C. werd gesteld vermits het op die plaats is dat de verbintenis zich te onthouden van dergelijke handelingen is ontstaan, of nog de plaats waar de nadelige gevolgen zijn ingetreden.<sup>6</sup> (eigen benadrukking);*
- *Elke plaats waar de betwiste waren werden aangeboden ter verkoop aan Belgische consumenten is daardoor een plaats waar verweerder haar plicht om de merkenrechten van de eerste eiseres, die eigenaar is, niet te schenden niet is nagekomen. De territoriale bevoegdheid van de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt is dus bereikt. (Art. 4.6 BVIE).<sup>7</sup>*

14. Eiseres heeft dan ook rechtsgeldig gedagvaard voor de stakingsrechter te Brussel waar de inbreuken evenzeer plaatsvinden. De exceptie van onbevoegdheid faalt naar recht.

## **5 DE ONTVANKELIJKHEID**

15. 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.

---

<sup>5</sup> Vz. Kh. Brussel 9 november 2012, *Jb.Markt.* 2012, 863.

<sup>6</sup> Vz. Kh. Gent 6 december 2004, *Jb.Markt.* 2004, 641.

<sup>7</sup> Vz. Kh. Bergen 26 november 2010, *ICIP-Ing.Cons* 2010, afl. 5, 766

## **6 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING**

16. Het gebruik van de naam "MAX" en het litigieuze logo door verweerster maakt volgens eiseres een inbreuk uit op de merkenrechten van eiseres in de zin van artikel 2.20.1.a) BVIE.

17. Overeenkomstig artikel 2.20.1.a) BVIE heeft de houder van een Benelux merk het exclusieve recht om zich te verzetten tegen elk gebruik door een derde, die hiertoe geen toestemming heeft verkregen, van een teken:

- a) *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* (eigen benadrukking)

De bescherming die artikel 2.20.1a) BVIE verleent vereist bijgevolg een dubbele identiteit: enerzijds tussen merk en teken, anderzijds tussen de waren en/of diensten.

### **6.1 Over de identiteit tussen de tekens**

18. Over de identiteit tussen twee tekens stelt het Hof van Justitie:



*"De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet echter 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. Bovendien kan zijn aandacht groter of kleiner zijn naar gelang van de soort waren of diensten (zie in die zin arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26). (...).*

*Bijgevolg moet op de gestelde vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een teken gelijk is aan een merk 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<sup>8</sup>*

<sup>8</sup> HvJ 20 maart 2003, *LTJ Diffusion /Sadas Verbaudet*, C-291/00, punten 52 en 54.; zie ook HvJ 25 maart 2010, *BergSpechte/Guni*, C-278/08, punt 25.

19. De stakingsrechter stelt vast dat verweerster in casu gebruik maakt van tekens die gelijk zijn aan de MAX merken, minstens dat er slechts onbeduidende verschillen zijn die aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen:

Eerdere MAX merken	De litigieuze tekens
Benelux woordmerk onder nummer 0714698	Inbreukmakende handelsnaam
MAX	MAX
	Inbreukmakende maatschappelijke naam
	Vzw MAX
	Inbreukmakende domeinnaam
	Radiomax.be
	Inbreukmakende app
	RADIO MAX
	Inbreukmakende Facebook pagina
	Radiomaxbelgium
	Inbreukmakende Instagramaccount
	Maxbelgium

	Inbreukmakende Twitteraccount
	MAX@RadioMaxBelgium
Semi-figuratief Benelux merk onder nummer 0717434	Litigieuze logo
	

20. Gelet op het feit dat de handels- en maatschappelijke naam van verweerster volledig en louter bestaat uit het woordmerk van eiseres, met name "MAX", staat de identiteit tussen beide tekens naar het oordeel van de stakingsrechter vast.

21. De toevoeging van het element "RADIO" aan de domeinnaam en de naam van de inbreukmakende app van verweerster doet geen afbreuk aan de identiteit met het eerdere woordmerk van eiseres. Gelet op het beschrijvend karakter van dit element ten aanzien van de diensten die door zowel eiseres als verweerster worden aangeboden, met name radio-uitzendingen, maakt dit element immers een verschil uit dat zó onbeduidend is dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen.

22. Hetzelfde geldt voor benaming van de Facebookpagina, de Instagramaccount en Twitteraccount van verweerster daar de consument het element "BELGIUM" – indien deze het al zou opmerken – als louter beschrijvend en onbeduidend zal ervaren en de consument enkel zal denken dat hij of zij op de Belgische pagina van eiseres is aangekomen.

23. Eenzelfde conclusie geldt voor de identiteit tussen het eerdere woordmerk van eiseres en het litigieuze logo van verweerster. Het woordmerk van eiseres is immers op zich beschermd, onafhankelijk van enige kleur of van enig figuratief element. Verder maakt het volledige woordmerk van eiseres, met name "MAX", tevens het dominerende bestanddeel is van het litigieuze logo van verweerster.

Overwegend belang moet worden toegekend aan het dominant en onderscheidende woordelement "MAX" omdat, wanneer een merk is samengesteld uit woord- en beeldelementen, de eerste meer onderscheidend zijn aangezien consumenten normaliter naar het merk verwijzen met het woordelement, eerder dan door het beeldelement ervan te beschrijven<sup>9</sup>.

Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat, hoewel een woordmerk dan wel bestaat uit letters, woorden of groepen van woorden zonder figuratieve elementen, de beschermingsomvang van het merk zich eveneens uitstrekt tot het schrift of de typografie waarin het uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld op een wijze die overeenstemt met het aangevochten teken, zodoende dat merk en teken visueel sterker overeenstemmend zijn<sup>10</sup>.

Hetzelfde geldt voor de kleur waarin sommige van de litigieuze tekens zijn uitgevoerd: het MAX woordmerk, kan bijgevolg eveneens worden uitgevoerd in varianten met dezelfde of soortgelijke kleuren, hetgeen desgevallend leidt tot een hogere mate van visuele overeenstemming<sup>11</sup>.

Ten overvloede moet hierbij gewezen worden op het feit dat zowel verweerster als eiseres radio-uitzendingen aanbieden en bij de luisteraar bijgevolg voornamelijk het woordelement "MAX" zal bijblijven. Het is voldoende aannemelijk dat de overige elementen van het litigieuze logo door het relevante publiek zullen gezien worden als loutere versieringen en aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen daar zij gezien worden als onbeduidend.

24. Bovendien is de identiteit tussen het eerdere semi-figuratieve merk van verweerster en het litigieuze logo van verweerster treffend. Auditief worden beide tekens immers identiek uitgesproken, met name "MAX". Visueel worden beide teken verder gekenmerkt door een schuine ovaal waarin het woord "MAX" wordt weergegeven in witte blokletters die de buitenkanten overschrijden – en daardoor "verdwijnen". Het loutere verschil in kleur is onbeduidend en zal mogelijk ontsnappen aan de aandacht van de gemiddelde consument.

<sup>9</sup> Ger.EU 15 december 2009, *Trubion Pharmaceuticals/ OHIM-Merck*, T-412/08, punt 45; Ger.EU 15 januari 2008, *Hoya/OHIM-Indo*, T-9/05, punt 39; Ger.EU 22 februari 2006, *Nestlé/OHIM-Quick*, T-74/04, punt 50; Ger.EU 14 juli 2005, *Wassen International/OHIM-Stroschein Gesundkost*, T-312/03, punt 37; Ger.EU 23 oktober 2002, *Oberhauser/OHIM-Petit Liberto*, T-104/01, punt 47.

<sup>10</sup> Ger.EU 9 september 2010, *adp Gauselmann/OHIM-Archer Maclean*, T-106/09, punt 32; Ger.EU 29 oktober 2009, *Peek & Cloppenburg/OHIM – Redfil*, T-386/07, punt 27.

<sup>11</sup> Ger.EU 18 juni 2009, *Libro/OHIM-Dagmar Causley*, T-418/07, punt 65.



25. Verweerster stelt in randnummer 2.1.1 van haar aanvullende conclusie dat er geen sprake kan zijn van identiteit tussen de tekens daar de benaming "MAX" reeds door andere radiozenders werd gebruikt vóór de eerste merkinschrijving van eiseres.

Dit argument is niet dienend. Overeenkomstig artikel 2.2 BVIE wordt het uitsluitend recht op een merk immers louter verkregen door de eerste inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau (internationaal depot).

Dit uitsluitend recht biedt eiseres vervolgens het exclusieve recht om op te treden tegen elk gebruik van het teken "MAX" dat plaatsvindt na 6 september 2002, waaronder het gebruik door verweerster.

26. Verder moet erop worden gewezen dat de zenders waarnaar verweerster verwijst (zie stuk 4 van verweerster) enkel uitzenden in Slovakije, Hongarije en Duitsland en bijgevolg niet binnen de Benelux, met name het gebied waar eiseres haar exclusieve rechten uitoefent.

Bovendien is het zo dat, zelfs indien deze omroepzenders hun diensten wel zouden aanbieden in de Benelux, verweerster hieruit geenszins een rechtvaardiging voor haar eigen inbreuken kan putten. De rechtspraak aanvaardt immers dat de titularis van een exclusief recht soeverein oordeelt over de opportuniteit om tegen een inbreuk te ageren:

*"dat het exclusief recht van de merkhouder hem (...) geen verplichting oplegt om op te treden tegen inbreuken op zijn recht maar hij soeverein oordeelt over de opportuniteit om tegen een inbreuk te ageren; Dat het hem dus vrijstaat om een inbreuk ongemoeid te laten indien ze hem niet schaadt of mogelijk zelfs tot voordeel zou strekken, zodat een niet gerechtigde gebruiker van het merkteken zich in het algemeen niet op een niet discriminerende behandeling inzake gedoogheid kan beroepen."<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> Brussel 12 mei 1999, AR/1997/3682, RW 1999-00, 781. In dezelfde zin: Kh. Brussel 5 februari 1985, *Ing.-Cons.* 1985, 102

## 6.2 Over de identiteit tussen de diensten

27. De mate van overeenstemming tussen de diensten wordt onderzocht aan de hand van enerzijds de in de eerdere merkinschrijving opgegeven dienstenomschrijving en anderzijds de diensten waarvoor het inbreukmakende teken *in concreto* wordt gebruikt. Dit impliceert volgende vergelijking:

Diensten waarvoor de MAX merken (onder andere) zijn ingeschreven in de merkinschrijving	Diensten waarvoor de litigieuze tekens worden gebruikt
Klasse 38: "Uitzenden van radio- en televisieprogramma's; telecommunicatie, ook via Internet, al dan niet door omroepen"	Radio-uitzendingen

De betrokken diensten zijn derhalve identiek.

28. Het argument van verweerster in randnummer 3 van haar aanvullende conclusie dat de diensten niet identiek zouden zijn daar het doelpubliek van de twee radiozenders niet hetzelfde zou zijn, met name omdat (i) verweerster slechts een klein en regionaal radiostation zou uitbaten en (ii) zij online geen enkele luisteraar zou hebben in Nederland faalt.

De premisse dat er een "identiteit van doelpubliek" vereist is - waarmee verweerster blijkbaar éézelfde territoriaal doelpubliek bedoelt - om een vordering uit hoofde van artikel 2.20.1 BVIE te doen slagen, voegt een extra voorwaarde toe die niet voortvloeit uit enige verdrags- of wettekst. Artikel 2.20.1 is duidelijk en verleent *juncto* artikel 1.16 BVIE (territoriaal toepassingsgebied) aan iedere Benelux merkhouders, zodra aan een dubbele identiteitsvoorwaarde is voldaan, het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van een teken door een derde binnen het hele Beneluxgebied, wat *in casu* het geval is. Het Beneluxgebied vormt immers een eenheid.

## 6.3 Besluit

29. De voorwaarde van "dubbele identiteit" (identieke tekens en identieke diensten) is derhalve voldaan en bijgevolg is de bescherming die de MAX merken bieden absoluut, zonder dat er bijkomend verwarringsgevaar moet worden aangetoond.

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

## **7 DE KOSTEN**

31. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.440 euro.

32. Overeenkomstig lid 2 van artikel 1022 Ger.W. kan de rechter, op verzoek van één van de partijen evenwel ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen.

33. Eiseres voert terecht aan dat zij ingevolge de houding van verweerster aanspraak kan maken op een verhoogde rechtsplegingsvergoeding. Verweerster had immers meerdere malen de kans om van naam te veranderen:

1. verweerster werd reeds op 25 januari 2017 in gebreke gesteld;
2. op 21 maart 2017 werd verweerster nogmaals in gebreke gesteld en zelfs een uitlooperperiode gegund om haar naam te wijzigen;
3. na de tussenkomst van de raadsman van verweerster werd het verzoek tot staking nogmaals herhaald op 10 mei 2017;
4. verweerster moest in 2017 opnieuw om een zendvergunning verzoeken voor 2018 en had op dat moment perfect haar naam kunnen wijzigen;
5. op 2 december 2017 werd er verweerster geen zendvergunning toegekend waardoor normaal gezien de inbreuken op eiseres haar MAX merken hadden moeten worden beëindigd;
6. in januari 2018 koos verweerster ervoor om na de samensmelting met meetjesland FM en ondanks de voorgaande ingebrekestellingen toch verder te gaan onder de naam "MAX"; en
7. ondanks het feit dat verweerster het wel mogelijk achtte om van logo te veranderen, koos zij er op 25 februari 2018 opnieuw bewust voor om de inbreuken op de MAX merken van eiseres verder te zetten.

34. Op alle voormelde redenen past het een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 12.000 euro toe te kennen.

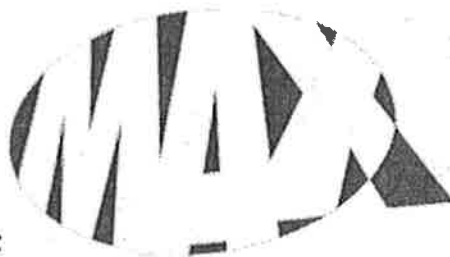
## **8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE**

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

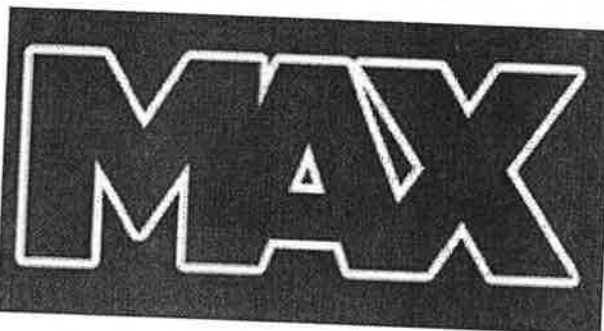
De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat verweerster door in het economische verkeer in relatie tot radio-uitzendingen gebruik te maken van het teken "MAX", als woord of als semi-figuratief teken zoals hieronder afgebeeld, de merkenrechten van eiseres schendt in de zin van artikel 2.20.1.a) BVIE:

- handelsnaam: MAX;
- maatschappelijke naam: Vzw MAX;
- domeinnaam: Radiomax.be;
- app: RADIO MAX;
- Facebookpagina: Radiomaxbelgium;
- Instagramaccount: maxbelgium
- Twitteraccount: MAX@RadioMaxBelgium



- logo:



• logo:

De stakingsrechter beveelt verweerster deze inbreuken en enig ander gebruik van het teken "MAX" in relatie tot media- en telecommunicatie te staken in de Benelux onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkelvoudige inbreuk en per dag, binnen de zeven dagen na betekening van dit vonnis en na voorafgaande ingebrekestelling met omschrijving van de aard van de inbreuk. De stakingsrechter bepaalt het maximum van de 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 12.000 euro rechtsplegingsvergoeding plus 382,11 euro dagvaardingskosten plus 20 euro ten bate van het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand.

Dit vonnis werd gewezen en uitgesproken door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door de heer Joost Lafourt, afg. 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 ondernemingsrechtbank Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op

20-12-2018

Dhr. Joost Lafourt

Mevr. Natalie Swalens