

AFSCHRIFT art. 792 G.W.

Vrijgesteld expeditierecht

Uitgifte art. 290 / 2° Wetb. Reg.

Vonnisnummer <b>20</b>
Repertoriumnummer
Datum van uitspraak <b>13 maart 2015</b>
Rolnummer <b>A/ 13/09891</b>

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Rechtsmiddelen
op €	op €	

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen 13 maart 2015, IEFbe 1305, (Max Laser tegen Faure Beauty)  
[www.ie-forum.be](http://www.ie-forum.be)

Niet aan te bieden aan de ontvanger

# Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

## Vonnis

7 de kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

de **BVBA MAX LASER**,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3511 Kuringen, Bosvijverstraat 29, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0828.531.537,

eisende partij, vertegenwoordigd door mr C. Bielen, advocaat, met kantoor te 3500 Hasselt, Hendrik Van de Veldekesingel 148,

## TEGEN

de **BVBA FAURE BEAURTY**,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2020 Antwerpen? Pieter Coeckelaan 14, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0881.486.015,

verwerende partij, vertegenwoordigd door mr G. Philipsen, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 27,

### I. PROCEDUREVOORAFGAANDEN

De rechtbank past de artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967 houdende het gerechtelijk wetboek, toe.

Op 18 februari 2014 gaat de BVBA MAX LASER over tot dagvaarding.

De stukken van rechtspleging worden opgenomen in het dossier van rechtspleging.

De rechtsdag wordt bepaald conform artikel 747 §1 Ger. Wb. De zaak wordt gepleit op 27 februari 2015, waarna zé in beraad wordt genomen.

### II. DE FEITEN

1. De BVBA MAX LASER (hierna aangeduid als "MAX LASER"), opgericht in 2010, baat een groothandel uit in apparaten voor de definitieve ontharing gebaseerd op de toepassing van lasers-techniek.

Verder baat MAX LASER een dienstennetwerk uit waarbij haar aangestelden schoonheidsinstituten bezoeken om ter plaatse ontharingsbehandelingen uit te voeren.

Tenslotte baat MAX LASER een ontharingsinstituut uit in Antwerpen.

MAX-LASER registreert volgende domeinnamen: [www.max-laser.com](http://www.max-laser.com); [www.max-laser.eu](http://www.max-laser.eu); [www.max-laser.net](http://www.max-laser.net); [www.max-laser.de](http://www.max-laser.de); en [www.max-laser.nl](http://www.max-laser.nl).

Het beeldmerk "MAXLASER" wordt op 28 februari 2013 ingeschreven (spoedinschrijving) op naam van de heer G. WANDT in de klassen 10 en 44 (inschrijvingsnummer 0934491):



2. In de loop van februari 2013 stelt MAX LASER vast dat [www.max-laser.be](http://www.max-laser.be) en [www.maxlaser.be](http://www.maxlaser.be) werden geregistreerd door een derde. Bij het ingeven van de hyperlink komt de gebruiker terecht op de website van de BVBA FAURE BEAUTY.
3. De BVBA FAURE BEAUTY (hierna aangeduid als "FAURE BEAUTY") betreft een onderneming die haar activiteiten hoofdzakelijk toespitst op laserontharingen met behulp van lasertechnologie. Zij biedt haar diensten aan via een "netwerk van gerenommeerde schoonheidsinstituten in België en Zuid-Nederland".  
  
FAURE BEAUTY stelt dat zij de domeinnaam weliswaar registreerde op 26 september 2011 doch slechts actief in gebruik nam vanaf 20 december 2012 (en dit als doorverwijzing naar de site onder haar beheer [www.laserontharingen.be](http://www.laserontharingen.be)).
4. Bij aangetekend schrijven dd. 15 april 2013 wordt FAURE BEAUTY in gebreke gesteld en aangemaand om het gebruik van de domeinnamen [www.max-laser.be](http://www.max-laser.be) en [www.maxlaser.be](http://www.maxlaser.be) en de doorverwijzing naar website [www.laserontharing.be](http://www.laserontharing.be) te staken. Verder wordt verzocht om de website [www.laser-max.be](http://www.laser-max.be) vrij te geven. In dit schrijven wordt verwezen naar het Benelux-beeldmerk "MAX-LASER".

Op 17 april 2013 beantwoordt FAURE BEAUTY dit schrijven met de mededeling dat de website [www.max-laser.be](http://www.max-laser.be) offline werd gehaald en dat er geen doorverwijzing meer wordt doorgevoerd naar de website [www.laserontharing.be](http://www.laserontharing.be).

FAURE BEAUTY maakt in dit schrijven geen voorbehoud omtrent de mogelijke inbreuk en duidt zichzelf aan (in het veld *onderwerp*) als "de deugriet van max-laser.be"

5. Uit het PV van Vaststelling dd. 27 november 2013 blijkt dat FAURE BEAUTY de vermeend inbreukmakende domeinnamen bezigt als doorverwijzing naar [www.laserontharing.be](http://www.laserontharing.be)

Op 5 december 2013 gaat MAX LASER over tot dagvaarding ten gronde.

6. Op 16 december 2013 verzoekt MAX LASER FAURE BEAUTY om de domeinnamen [www.max-laser.be](http://www.max-laser.be) en [www.maxlaser.be](http://www.maxlaser.be) over te dragen MAX LASER. Op 3 januari 2014 laat FAURE BEAUTY weten dat zij bereid is deze domeinnamen kosteloos over te dragen (doch zonder enige nadelige erkenning).

7. Op de zitting van 27 februari 2015 geeft FAURE BEAUTY aan dat de vermeend inbreukmakende domeinnamen niet meer in haar bezit zijn. Ze werden vrijgegeven en tot op heden niet opgeëist. MAX LASER betwist dit niet doch stelt dat zij niet op de hoogte werd gebracht van de vrijgave van de domeinnamen.

### III. DE EISEN

8. De eisen van MAX-LASER strekken in hoofdzaak tot:
- De betaling door FAURE BEAUTY van een bedrag van € 113.750,00 te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet sedert de gemiddelde datum van 1 juli 2012 tot datum van dagvaarding, waarna de gerechtelijke intresten aan dezelfde intrestvoet.
  - De staking en het gestaakt houden onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per vastgestelde inbreuk van:
    - Het gebruik van de domeinnamen [www.max-laser.be](http://www.max-laser.be) en [www.max-laser.be](http://www.max-laser.be)
    - Het doorschakelen van eender welke website waarin de benaming max-laser wordt gebruikt en waarin vervolgens een doorschakeling wordt gerealiseerd naar een website van FAURE BEAUTY.
    - De vermelding van de "Milesmanlaser" van Max-Laser op de website van FAURE BEAUTY.
  - De betaling van de kosten van het geding door FAURE BEAUTY, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op € 3.300.
  - De uitvoerbaarheid bij voorraad van het tussen te komen vonnis.
9. FAURE BEAUTY stelt bij conclusie tegeneisen in die in hoofdzaak strekken tot:

- De nietigverklaring van het Benelux-merk "MAX-LASER"
- De betaling van de kosten van het geding door Max-LASER, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op € 3.300.

#### IV. TOELAATBAARHEID

10. De rechtbank, samen met MAX LASER, merkt op dat de domeinnamen niet meer in het bezit zijn van FAURE BEAUTY. De vordering strekkende tot de staking en het gestaakt houden van het gebruik van de vermeend inbreukmakende domeinnamen heeft geen voorwerp meer. Deze worden als ontoelaatbaar afgewezen.
11. Terecht werpt MAX LASER op dat de bij conclusie ingeleide vordering wegens vermeende inbreukmakende vergelijkende reclame geen feitelijke basis vindt in de inleidende dagvaarding. Hieromtrent wordt geen verweer gevoerd door FAURE BEAUTY. De eis dient als ontoelaatbaar te worden afgewezen (cfr. art. 807 Ger. Wb).

#### V. BEOORDELING

##### V.A. Ten geleide

12. Volledigheidshalve wordt aangegeven dat geen argumentatie wordt gevoerd omtrent het gegeven dat de heer G. WANDT merkeigenaar blijkt te zijn en niet MAX LASER en evenmin dat geen aanduiding van licentienemer is terug te vinden in het Beneluxmerkenregister.

##### V.B. De geldigheid van de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten

##### 1. Het beeldmerk "MAX-LASER"

13. Het verweer strekt zich in hoofdzaak tot een tegenvordering tot nietigverklaring van het beeldmerk "MAX-LASER" (cfr. toepassing artikel 2.1.1. BVIE juncto artikel 2.11.1.c. BVIE).

Andermaal wordt aangegeven dat abstractie wordt gemaakt van het gegeven dat de merkhouder niet deelneemt aan het geding gezien dit door geen van de partijen wordt opgeworpen.

De weigerings- en nietigheidsgrond opgenomen in artikel 2.11.1.c BVIE betreft merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting of van de dienst, of andere kenmerken van de waren of diensten.

14. FAURE BEAUTY maakt in haar argumentatie abstractie van het figuratief karakter van het gedeponeerde beeldmerk. FAURE BEAUTY gaat het vermeend beschrijvend karakter na van de begrippen "MAX" en "LASER" om daarna de combinatie als vermeend beschrijvend te argumenteren.

De rechtbank oordeelt dat, waar de begrippen "max" en "laser" als woordelementen weliswaar dominant zijn, de grafische elementen een dusdanig onderscheidend vermogen aan het beeldmerk in zijn geheel toevoegen dat zelfs indien de begrippen individueel dan wel in combinatie zouden beschrijvend zijn het merk niet als beschrijvend in de zin van artikelen 2.11.1.c BVIE kan worden beschouwd. De rechtbank verwijst naar volgende elementen:

- o Verschillende typografie van de begrippen "max" en "laser"
- o Verschillende kleurschakering van de begrippen "max" en "laser" (positief en negatief)
- o Uitgesproken grafische weergave van het begrip "max"

De vordering tot nietigverklaring wordt afgewezen als ongegrond.

15. Wel kan de mate van beschrijvend karakter van de begrippen "max" en "laser" en dan in hoofdzaak de combinatie ervan een invloed hebben op de beschermingsomvang van het beeldmerk, temeer daar louter deze combinatie wordt aangereikt als argumentatie van de vermeend merkenrechtelijke inbreuk (infra).

## 2. De handelsnaam "MAX-LASER"

16. Het recht op bescherming van de handelsnaam is een intellectueel eigendomsrecht dat verbonden is met de handelszaak. De bescherming bestaat erin de gebruiker, op grond van zijn *eerste* gebruik (en zonder enige formele geldigheidsvoorwaarden), een later gebruik van de handelsnaam (die verwarring kan stichten) te laten verbieden (cfr. toepassing van o.a. artikel 95 WMPC (heden art. VI.104 Wetboek Economisch Recht (hierna aangeduid als "WER") *juncto* artikel 10, 3 1° Unieverdrag van Parijs *juncto* artikel 8 Unieverdrag van Parijs van 14 juli 1967 tot bescherming van industriële eigendom, bekrachtigd in België bij Wet van 26 juni 1975, en laatst herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (hierna aangeduid als "Unieverdrag van Parijs"))).
17. Er bestaat geen discussie tussen partijen omtrent op dit "*eerste gebruik*" en het "*voortdurend gebruik*" van de handelsnaam "MAX LASER" door MAX LASER. FAURE BEAUTY argumenteert een (louter) beschrijvend karakter van de aangenomen handelsnaam.

Dit beschrijvend karakter wordt niet aanvaard op het vlak van de handelsnaam-problematiek aangezien FAURE BEAUTY onvoldoende naar recht aantoonde dat deze handelsnaam op een dergelijke beschrijvende zijn als zou ze verwijzen naar de producten en diensten aangeboden door MAX LASER dat er geen onderscheidend vermogen zou kunnen worden toegekend aan de aangenomen handelsnaam. Het is niet omdat "laser" wordt gebruikt in de handelsnaam dat dit zou verwijzen naar (producten of diensten i.v.m.) ontharingen d.m.v. lasertechnieken. Ook het begrip "max" verwijst noch naar (producten of diensten i.v.m.) ontharingen, noch naar de eigenschappen van de gebruikte laser-technieken.

De oorsprong van de handelsnaam (*max* als afkorting van de zoon "*maximilian*" van de zaakvoerder) is ter zake niet dienend is. In de beoordeling omtrent het beschrijvend karakter dient abstractie te worden gemaakt van de ontstaansgeschiedenis van de handelsnaam.

18. Verder blijkt uit de stukken voldoende naar recht dat MAX LASER de bewuste domeinnaam gebruikte op nationaal, minstens Vlaams, niveau, voorafgaandelijk de registratiedatum van de vermeend onrechtmatige registratiedatum van de domeinnamen [www.maxlaser.be](http://www.maxlaser.be) en [www.max-laser.be](http://www.max-laser.be). Hierbij wordt verwezen naar sponsoring van de verkiezingen "*Miss Wellness Belgium 2011*" (georganiseerd in 2010) alsmede "*Miss België 2012 (Verkiezingsshow Miss Oost & West-Vlaanderen)*" (georganiseerd op 17 september 2011 – i.e. voorafgaandelijk de registratiedatum).
19. De handelsnaam wordt als onderscheidend en geldig beschouwd.

V.C. De vermeende inbreuken op de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten

1. Het beeldmerk "MAX-LASER"

20. De merkenrechtelijke bescherming neemt pas een aanvang op de datum van registratie (i.e. 14 maart 2013). FAURE BEAUTY stelt dat registratie voorafgaandelijk deze datum ligt zodat de BVIE niet kan toegepast worden omtrent de registratie. Hieromtrent wordt geen argumentatie gevoerd door MAX LASER. In dit kader dient eveneens aangegeven te worden dat FAURE BEAUTY evenmin aanvoert op welk concreet (sub-)artikel van de BVIE MAX LASER een inbreuk zou begaan.

De vermeende merkenrechtelijke inbreuk wordt dan ook niet aanvaard.

2. De handelsnaam "MAX LASER"

21. Artikel 4 Domeinnaamwet (Wet van 26 juni 2003) (artikel XII.22 WER) stelt dat de registratie van een domeinnaam als wederrechtelijk wordt beschouwd indien deze verwarrend overeenstemt met ondermeer een handelsnaam, vennootschapsnaam of merk van een derde en dit gebeurde zonder enig recht of legitiem belang ten aanzien van de domeinnaam en met het doel om die derde te schade of om er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen.

Er dient aan 3 onderscheiden voorwaarden voldaan te zijn. Getoetst aan de feiten van het geval komt de rechtbank tot de hierna weergegeven beoordeling:

Wettelijke voorwaarden	Toetsing
Identieke of overeenstemmende domeinnaam dat hij verwarring kan doen ontstaan	Gezien het bovenstaande wordt aangenomen dat "MAX LASER" een geldige handelsnaam is.
De domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang jegens de domeinnaam	Hieromtrent word geen argumentatie gevoerd..
De domeinnaam wordt geregistreerd met doel een derde te schade of met het doel er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen.	De rechtbank aanvaardt dat MAX LASER voordeel haalde uit het aannemen van de domeinnaam <a href="http://www.maxlaser.be">www.maxlaser.be</a> dan wel <a href="http://www.max-laser.be">www.max-laser.be</a>

De domeinnaaminbreuk wordt aanvaard.

22. Naast de inbreukmakende registratie (cfr. artikel XII.22 WER) wordt het gebruik van de domeinnamen beschouwd als een inbreuk op artikel VI.104 WER.

Om onder het verbod van vermeld artikel te ressorteren, dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

- De betrokken partijen moeten ondernemingen zijn.
- De ene onderneming moet zich schuldig maken aan daden die gekwalificeerd kunnen worden als onrechtmatige marktpraktijken ten aanzien van de andere onderneming.
- De andere onderneming wordt hierdoor in haar beroepsbelangen geschaad of kan hierdoor geschaad worden.

23. Door het inbreukmakend gebruik van de onrechtmatig geregistreerde domeinnaam wordt de inbreuk op vermeld artikel (in de periode tussen het effectief gebruik en het terug ter beschikking stellen van de bewust domeinnamen) voldoende naar recht bewezen.

#### V.C. Schadevergoeding

24. De gevorderde schadevergoeding wordt door MAX LASER onvoldoende naar recht concreet bewezen. MAX LASER gebruikt verscheidende parameters die noch door FAURE BEAUTY



concreet kunnen worden weerlegd noch door de rechtbank concreet kunnen worden beoordeeld. Zo maakt FAURE BEAUTY melding van een *bepaald* aantal bezoekers per maand en leidt zij hiervan een *bepaald* aantal gemist klanten per maand af, een *bepaald* gemiddeld aantal behandelingen per klant, een *bepaald* gemiddelde bruto-winst per klant, ... Al deze elementen worden onvoldoende naar recht onderbouwd met feitelijke gegevens. Evenmin wordt een evolutie in omzet aangereikt na de staking van gebruik van de vermelde domeinnamen.

Verder wordt een inbreukmakende periode (gebruik) aangenomen van 26 maanden (uitgaande van depotdatum). De geargumenteerde schade heeft betrekking op het gebruik van de domeinnaam en niet zozeer op de registratie ervan. Concreet argumenteert MAX LASER schade die ontstaat door het aantal gemiste klanten dat via [www.maxlaser.be](http://www.maxlaser.be) / [www.maxlaser.be](http://www.maxlaser.be) werd afgeleid. Het gebruik dient beperkt te worden tot het bewezen gebruik en dit is vanaf december 2012 (i.e. eigen stellingname van FAURE BEAUTY) tot 27 november 2013 (i.e. PV van Vaststelling van dezelfde datum). Dit betreft een periode van 12 maanden.

- Dat MAX LASER een ongerechtvaardigd voordeel wenste te halen uit de domeinnamen werd reeds beoordeeld hierboven. Er bestaat gewoonweg geen andere reden om deze domeinnamen te registreren en te gebruiken dan om mogelijke klanten af te leiden van MAX LASER. Hierbij kan nog worden verwezen naar de mail van de zaakvoerder van FAURE BEAUTY waarbij hij zichzelf omschrijft als "*de deugniet van max-laser.be*".

De rechtbank oordeelt een *ex aequo et bono* schadevergoeding van € 8.000 als voldoende om de door MAX LASER geleden schade te compenseren.

V.D. Uitvoerbaarheid bij voorraad

11. De vordering tot uitvoerbaarheid bij voorraad wordt door MAX LASER niet gemotiveerd. De uitvoerbaarheid bij voorraad is een uitzonderlijke maatregel die enkel kan worden bevolen indien specifieke omstandigheden dit verantwoorden. Bij gebrek aan het risico van het instellen van hoger beroep om zuiver dilatoire redenen, aan een staat van behoefteigheid of aan het risico van organisatie van insolventie, dient de uitvoerbaarheid bij voorraad niet te worden uitgesproken.

Er is geen nadeel verbonden aan MAX LASER die een uitvoerbaarheid bij voorraad en een uitsluitel van kantonement kunnen rechtvaardigen.

Om die reden oordeelt de rechtbank dat de vordering tot uitvoerbaarheid bij voorraad, met uitsluitel van het vermogen tot kantonement, ongegrond dient te worden verklaard.

## VI. UITSpraak

De rechtbank op tegenspraak.

Verklaart de volgende ingestelde eisen ontoelaatbaar

*De staking en het gestaakt houden onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per vastgestelde inbreuk van:*

- o *Het gebruik van de domeinnamen www.max-laser.be en www.max-laser.be*
- o *Het doorschakelen van eender welke website waarin de benaming max-laser wordt gebruikt en waarin vervolgens een doorschakeling wordt gerealiseerd naar een website van FAURE BEAUTY.*
- o *De vermelding van de "Milesmanlaser" van Max-Laser op de website van FAURE BEAUTY.*

Verklaart de overige eisen toelaatbaar en gegrond in volgende mate:

Veroordeelt de BVBA FAURE BEAUTY tot betaling van een schadevergoeding ten bedrage van € 8.000 aan de BVBA MAX LASER, vermeerderd met de gerechtelijke intresten vanaf de datum van uitspraak tot de datum van algehele betaling.

Verwerpt het andere en meergevorderde als ongegrond.

Neemt kennis van de tegenvordering ingesteld door de BVBA FAURE BEAUTY;

Verklaart deze toelaatbaar doch ongegrond.

Veroordeelt de BVBA FAURE BEAUTY tot betaling de kosten van geding bestaande uit volgende elementen:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - Kosten dagvaarding in rolzetting: | € 368,01     |
| - Kosten PV van Vaststellingen      | niet begroot |
| - Rechtsplegingsvergoeding:         | € 3.300,00   |

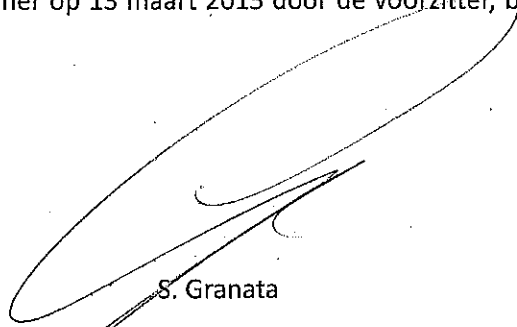
Dit vonnis werd gewezen door de 7de kamer van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, waar zitting hadden:

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| S. Granata,  | rechter, voorzitter van de kamer |
| G. De Block, | rechter in handelszaken          |
| P. Vrints,   | rechter in handelszaken          |
| G. Verelst,  | griffier,                        |

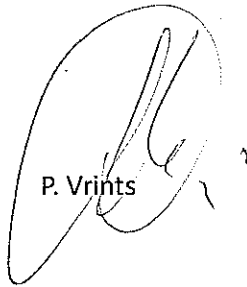
en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op 13 maart 2015 door de voorzitter, bijge-  
staan door de griffier.



G. Verelst



S. Granata



P. Vrints



G. De Block

