

~~Vrijgesteld expeditierecht~~
art. 280 / 2° Wetb. Reg.

Vonnisnummer 38
Repertoriumnummer 2016 /
Datum van uitspraak 30 maart 2016
Rolnummer A /15/11847

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Vonnis

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

1. de vennootschap naar Duits recht VAILLANT GMBH,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te DUITSLAND, D-42859 REMSCHEID, BERGHAUSER STR. 40

2. de NV SAUNIER DUVAL,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9070 DESTELBERGEN, SCHAESSESTRAAT 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0407.174.623.

eisende partijen, vertegenwoordigd door mr DE HAAN TANGUY, advocaat, met kantoor te 1170 BRUSSEL, TERHULPESTEENWEG 177/6, voor wie ter zitting mr WAEM HEIDI verschijnt.

TEGEN**de BVBA Eco-STAR,**

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2620 HEMIKSEM, PLATAANLAAN 8, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0502.407.936,

verwerende partij,

voor wie ter zitting dhr. BRAEKEN KEN verschijnt.

I. SITUERING VAN HET GESCHIL

VAILLANT GmbH is een fabrikant van verwarmingstoestellen en verlener van verwante diensten. Zij is titularis van het Uniewoordmerk VAILLANT, alsook van het Uniebeeldmerk voor onder meer, deze apparaten en diensten. Zij is eveneens titularis van het Benelux-beeldmerk "BULEX". SAUNIER DUVAL NV is titularis van het woordmerk "BULEX" voor deze apparaten en verwante diensten.

Zij baten de websites www.bulex.be en www.vaillant.be uit, die zij gebruiken als officiële websites voor hun resp. producten.

ECO-STAR is een familiebedrijf, opgericht op 9 januari 2013, gespecialiseerd in verkoop en plaatsing, herstel en onderhoud van sanitair en verwarming. Zij stelt gespecialiseerd te zijn in de producten van de merken "Vaillant" en "Bulex". Zij heeft rekeningen ("accounts") op de professionele luiken van de websites www.vaillant.be en www.bulex.be, waarmee zij toegang krijgt tot informatie bestemd voor professionelen. Aldus is zij "erkend" distributeur, maar geen "officieel verdeler".

Teneinde in te spelen op bepaalde bewegingen op de markt, heeft ECO-STAR verschillende domeinnamen geregistreerd waarin de merken "Vaillant" en "Bulex" voorkomen: vaillantshop.be (op 13 december 2014); vaillant-shop.be (op 27 januari 2014); bulexshop.be (13 december 2014); bulex-shop.be (27 januari 2014).

Deze websites worden gebruikt voor de verkoop van toestellen alleen.

Daarnaast heeft zij de domeinnaam www.eco-star.be waar zij deze toestellen met inbegrip van de plaatsing verkoopt.

II. PROCEDUREVERLOOP

Het geding werd ingeleid bij verzoekschrift neergelegd op 13 november 2015.

De zaak werd door een beschikking gewezen op 25 november 2015 krachtens artikel 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld en in beraad genomen op de openbare zitting van 2 maart 2016 nadat de partijen werden gehoord.

Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald door de syntheseconclusies. De rechtbank hield bij de beoordeling van het geschil dan ook rekening met:

- de conclusie neergelegd op 23 december 2015 en de stukken neergelegd op 26 februari 2016 door EISENDE PARTIJEN,
- de syntheseconclusie en de stukken neergelegd op 15 januari 2016 door VERWERENDE PARTIJ.

In deze procedure werd de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken nageleefd.

III. DE VORDERING

De vordering van eisende partijen strekt ertoe verwerende partij met toepassing van art. XVII.23 WER te horen veroordelen tot de overdracht van de voormelde domeinnamen vaillantshop.be; vaillant-shop.be; bulexshop.be; bulex-shop.be.

IV. BEOORDELING

1. Overeenkomstig art. XII.22. WER is het verboden om, met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, een domeinnaam, waarop men geen enkel recht of legitiem belang kan laten gelden, te laten registreren [...], wanneer die domeinnaam identiek is of dusdanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk dat aan iemand anders toebehoort.

Deze bepalingen betreffen de *registratie* van een domeinnaam. De voorwaarden moeten dus beoordeeld worden op het ogenblik van registratie (Antwerpen, 27 november 2014, 2012/AR/3445, www.ie-forum.be). Of het gebruik daarna al dan niet te kwader trouw gebeurt, en of de verweerder, zoals in casu, op deze website aanduidt dat hij niet verbonden is met de merkhouder en zelfs een link legt naar de website van deze merkhouder, is derhalve niet relevant in het kader van de beslissing over de toepasselijkheid van de voorwaarden. De argumenten dienaangaande van ECO-STAR zijn derhalve niet terzake dienend.

2. In dit geval moet worden vastgesteld dat de bedoelde domeinnamen die door ECO-Star werden geregistreerd overeenstemmend zijn met de eerder bestaande merken van eisende partijen.

3. Ook het risico op verwarring met deze merken is reëel. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie is er verwarringsgevaar tussen een merk en een teken wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (Hof van Justitie 11 november 1997, zaak C-251/95, Puma/Sabel, punten 16-18, en arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29). Alle relevante omstandigheden van het concrete geval moeten daarbij in acht genomen worden (Arrest Puma/Sabel, punt 23). In dit geval kan niet ontkend worden dat de domeinnaam dusdanig overeenstemt met de bedoelde merken van de eisende partijen dat deze verwarring kan scheppen, m.a.w. dat de mogelijkheid bestaat dat wanneer men in de zoekresultaten de domeinnaam geregistreerd door de verwerende partij ziet, bij de internaut de indruk ontstaat, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Nogmaals: het feit dat de website zelf van de verwerende partijen dit uitdrukkelijk ontkracht, is niet relevant voor het nagaan van de voorwaarden van art. XII.22 WER.

4. Anders dan de verwerende partij aanvoert, creëert het behoren tot het netwerk van de erkende installateurs en verdelers van de producten van de eisende partij, geen recht of legitiem belang om de bedoelde merken in deze domeinnamen te gebruiken. Er werd verwerende partij ook geen recht toegekend om de merken te mogen gebruiken in een domeinnaam. Het feit dat het merkenrecht is uitgeput op elk apparaat of toestel dat door of met toestemming van de eisende partijen in de markt is gezet, impliceert geen uitputting van het recht van de merkhouder om dit merk te gebruiken in een domeinnaam.

Verwerende partij heeft de termen "Vaillant shop" of "Bulex shop" niet als handels-of vennootschapsnaam gebruikt, maar is bekend bij klanten en afnemers als "ECO-STAR". Zij gebruikt deze vennootschapsnaam eveneens als handelsnaam en uithangbord op de websites. Zij getuigt dus niet van een eigen recht of belang op deze tekens.

Het gebruik van het merk in een domeinnaam moet ook onderscheiden worden van het gebruik van dit merk in reclame voor de verkoop van de producten en diensten onder dit merk.

5. Verder wordt voldoende aangetoond, en dit werd ook niet betwist ter zitting, dat de voormelde domeinnamen bewust zijn gekozen en geregistreerd met de bedoeling dat zoekroboten zoals GOOGLE de site van verweerster sneller zou vinden, zodat potentiële klanten naar de site zouden worden geleid. Op die manier verwerft verweerster mogelijke klanten voor haarzelf met gebruikmaking van de bekendheid van de merken van de eisende partijen. Zodoende behaalt de verwerende partij een ongerechtvaardigd voordeel uit de registratie van deze domeinnamen.

6. Overeenkomstig art. XVII.23 § 3 WER kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, wanneer hij een inbreuk op art. XII.12 WER vaststelt, bevelen dat de houder van de betrokken domeinnaam deze overdraagt.

Eisende partijen vorderen de overdracht van de betwiste domeinnamen, wat gelet op het voorgaande kan worden toegekend.

V. DE KOSTEN VAN HET GEDING

7. Krachtens artikel 1017 Ger.W. verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, in dit geval de verweerster. Krachtens artikel 1018, 6° Ger.W. omvatten deze kosten de rechtsplegingsvergoeding. Vermits dit geding wordt beschouwd als een "niet in geld waardeerbaar geschil", bedraagt de rechtsplegingsvergoeding dus het basisbedrag van € 1.320,00 (zie KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger.W. 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).

VI. BESLISSING

Rechtdoende op tegenspraak en na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot volgende beslissing:

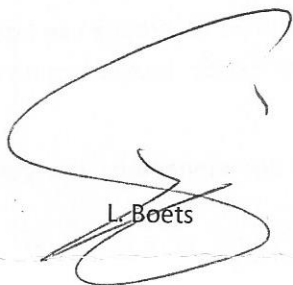
- zij verklaart de vordering toelaatbaar en als volgt gegrond,
- zij veroordeelt de BVBA ECO-STAR tot overdracht aan eerste eisende partij van de domeinnamen: vaillantshop.be, vaillant-shop.be, bulexshop.be, bulex-shop binnen de 15 dagen na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 per domeinnaam per dag vertraging,
- zij verwijst de BVBA ECO-STAR in de kosten van het geding, die door de Rechtbank worden vereffend op de rechtsplegingsvergoeding van € 1.320,00 en de kosten van rolrecht voor het inleidend verzoekschrift, niet begroot door de EISENDE PARTIJEN.

Dit vonnis werd gewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen:

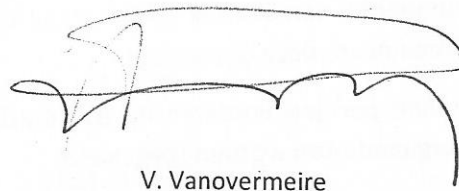
V. Vanovermeire, rechter, waarnemend voorzitter,

L. Boets, griffier,

en uitgesproken in openbare zitting op **30 maart 2016** door de voorzitter, bijgestaan door de griffier.



L. Boets



V. Vanovermeire