



Repertoriumnummer 2016 /
Datum van uitspraak 26 JUL 2016
Rolnummer A/16/00515
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden

Uitgifte

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

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Vonnis

Kamer van de Voorzitter
Vordering tot staken

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van:

BV DEALERDIRECT, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 7533 BH ENSCHEDE (Nederland), Noord Esmarkerrondweg 372, met KvK-nummer 08122057

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester N. Somers
Advocaat te 2600 Berchem, Roderveldlaan 5 bus 3

En:

BVBA Ikdoemijnautoweg, met zetel te 3020 Herent, Zitteblokveld 35, met KBO-nummer 0550.700.870

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester S. Verbeke
Advocaat te 3001 Heverlee, Tervuursesteenweg 133/2

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 30 april 2015 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 11 mei 2016. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 18 mei 2016 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

2 DE FEITEN

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.

6. De BV Dealerdirect, is de aanbieder van een online veilingplatform voor tweedehands voertuigen in oa. Nederland en België. De Belgische vestiging van eisende partij is gevestigd in Heverlee (Leuven) in de Ambachtenlaan 31 (cfr. de BVBA Dealerdirect, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0839.741.272).

Via het platform van eisende partij kunnen particuliere verkopers hun voertuigen (auto's, motorfietsen, vrachtwagens, etc.) verkopen aan professionele verkopers.

7. De BVBA Ikdoemijntaxi werd opgericht door wijlen de heer bij notariële akte van 14 april 2014 zoals gepubliceerd werd in het staatsblad op 16 april 2014 (stuk 10 bundel eisende partij). De oprichting van verwerende partij vond plaats onmiddellijk nadat de samenwerking tussen de voormalig zaakvoerder van verwerende partij en eisende partij werd beëindigd.

De activiteit van verwerende partij is dezelfde als die van eisende partij. Via de website <http://www.ikdoemijntaxi.be/nl/> treedt verwerende partij, net als eisende partij, op als een bemiddelaar tussen kopers en verkopers van tweedehandsvoertuigen, voorlopig enkel nog op de Belgische markt. Op haar site stelt verwerende partij zich inderdaad voor als *"een online verkoopplatform voor tweedehands auto's"*.

8. Op 27 oktober 2008 registreerde eisende partij de domeinnaam 'ikwilvanmijntaxi.be', waarvan zij sindsdien ook effectief gebruik maakt (stuk 1 bundel eisende partij).

Daarnaast is eisende partij sinds 16 september 2010 de exclusieve houder van een Benelux beeldmerk, dat een combinatie is van een woord- en een beeldelement als volgt (in zwart/wit – niet in kleur):



IKWILVANMIJNTAXI.NL

Eisende partij beschermt het vermelde teken in de waren- en dienstenklasse 21 en 35, resp. in de categorie 'vervoermiddelen en onderdelen hiervan' en 'reclame en marketing' (stuk 2 bundel eisende partij).

Eisende partij is verder ook de houder van het Gemeenschapsmerk (woordmerk-'IKWILVANMIJNAUTOAF', waarvoor zij een aanvraag verrichte op 14 april 2014 en een inschrijving verkreeg in het Gemeenschapsregister op 27 februari 2015 (nummer 012791356 – stuk 3 bundel eisende partij).

9. Op 12 februari 2015 richtte eisende partij, via een brief van haar raadsman, het verzoek aan verwerende partij tot staking en overdracht van de naam 'ikdoemijnautoweg.be' gelet op het feit dat zij een gelijkkluidende naam als merknaam (beeldmerk) en als domeinnaam gebruikt. In deze brief werd verwerende partij formeel in gebreke gesteld om binnen de tien dagen een positief gevolg te geven aan de eisen van eisende partij bij gebreke waaraan een gerechtelijke procedure zou worden opgestart.¹

10. De zaakvoerder van verwerende partij reageerde afwijzend, zeggende dat er volgens hem een heel andere naam werd gehanteerd en dat desgevallend alle domeinnamen in de branche als verwarrend zouden kunnen worden aanzien (stuk 7).

11. Op 23 februari 2015, volgde een brief van de raadsman van verwerende partij, waaruit bleek dat verwerende partij niet zou overgaan tot en staking en/of overdracht van de geclaimde domeinnaam. Verwerende partij stelde een tegeneis met betrekking tot de domeinnaam ikdoemijnautoweg.com ten laste van eisende partij en haar zaakvoerder, de heer Vincent Stevens (stuk 9 bundel eisende partij).

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

"De vorderingen van [eisende partij] toelaatbaar en gegrond te verklaren, dienvolgens:

¹ Eerder, op 10 februari 2015, had eisende partij per vergissing de BVBA Flashflow, dit is de webdesigner van verwerende partij, aangeschreven, aangezien deze laatste (en niet verwerende partij) op de formulieren van de domeinnaamregistratie vermeld stond als de domeinnaamhouder (stukken 5 en 6).

- *Te zeggen voor recht dat verweerster inbreuk maakt op artikel XII. 22 en artikel XVII.23 WER door te kwader trouw een domeinnaam te hanteren die op verwarringstichtende wijze overeenstemmend is met de domeinnaam van verzoekster,*

bijgevolg verweerster te veroordelen tot de staking en het gestaakt houden van het gebruik van de domeinnaam 'ikdoemijnautoweg.be' alsook van elke gelijkkluidende naam onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per inbreuk en per dag vanaf de achtste dag na de betekening van het tussen te komen vonnis en

verweerster te veroordelen tot de doorhaling en de overdracht van de domeinnaam 'ikdoemijnautoweg.be' door binnen de acht dagen na de tussenkomst van het tussen te komen vonnis de transfercode over te dragen aan [eisende partij] op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag vertraging;

- *Te zeggen voor recht dat verweerster inbreuk maakt op artikel XI.104 WER door op onrechtmatige en parasitaire wijze dezelfde naam en een identieke website te gebruik als [eisende partij],*

bijgevolg verweerster te veroordelen tot de staking en het gestaakt houden van het gebruik van de term 'ikdoemijnautoweg' alsook van iedere gelijkkluidende term in het handelsverkeer en haar te veroordelen het uitzicht van de website <http://www.ikdoemijnautoweg.be/nl/Home/> te wijzigen binnen de achtste dag na de betekening van het tussen te komen vonnis en dit op straffe van een dwangsom van 500 euro per inbreuk en per dag vertraging;

- *De tegenvordering van verweerster ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren,*

bijgevolg te zeggen voor recht dat het Benelux beeldmerk met nummer 0888774 onderscheidend vermogen heeft, minstens dat dit merk onderscheidend vermogen verworven heeft door inburgering bij een aanmerkelijk publiek in de regio België en Nederland.

- *Verweerster te veroordelen tot de betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, in casu begroot op 1.320 euro;"*

3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

"De hoofdvordering van eiseres ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;

Akte te verlenen aan de tegenvordering die namens [verwerende partij] wordt ingesteld;

Eiseres het verbod op te leggen om gebruik te maken van de domeinnaam www.ikdoemijnautoweg.com voor haar activiteiten en online platformen, dit onder verbeurte van een dwangsom van € 500 per dag vertraging vanaf de 8^e dag na betekening van het tussen te komen vonnis;

Het Benelux beeldmerk met nummer 0888774 nietig te verklaren;

Eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de wettelijke rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 1022 Ger.W. (€ 1.320);"

4 DE ONTVANKELIJKHEID

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

5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

5.1 Over de hoofdvordering

13. Eisende partij vordert de staking van het gebruik van de domeinnaam van verwerende partij op grond van artikel XII.22 WER.

14. Naar het oordeel van de stakingsrechter is er in casu geen sprake van auditieve en/of visuele gelijkenis tussen de beide handelsnamen. Het loutere gebruik van drie dezelfde woorden ('ik', 'mijn' en 'auto') in een andere volgorde kan bezwaarlijk deze gelijkenis tot stand brengen. Er bestaat geen auditieve, noch fonetische gelijkenis tussen de handelsbenamingen. Niet alleen is de combinatie van de zinnen verschillend maar tevens het aantal woorden, waardoor geen sprake is van enige overeenstemming of verwarringsgevaar.

15. Bovendien blijkt uit de stukken dat het online platform van verwerende partij voldoende verschilt van dat van eisende partij. Hieruit blijkt dat verwerende partij

wel degelijk een creatieve inspanning heeft gedaan om zichzelf op de markt te zetten en te onderscheiden van eisende partij.

16. De enige gelijkenis tussen de beide handelsbenamingen is dat zij allebei een beschrijving zijn van het doel van de potentiële klant, maar dat is het geval voor alle spelers op de markt (zie stuk 10 bundel verwerende partij).

17. Eisende partij verwijst naar haar 'aanzienlijke investeringen' alsook naar haar 'marktaandeel' maar faalt in het bewijs hiervan.

18. De vordering van eisende partij is derhalve ongegrond.

5.2 Over de tegenvordering

19. Verwerende partij heeft vastgesteld dat de heer Vincent Stevens, zaakvoerder van BVBA Dealerdirect, persoonlijk op 3 oktober 2014 de domeinnaam ikdoemijnautoweg.com geregistreerd heeft. Internetgebruikers worden automatisch afgeleid naar www.ikwilvanmijnautoaf.nl. Verwerende partij vordert op grond van artikel VI.104 WER de staking van deze praktijk. Dit onderdeel van de vordering is gegrond.

20. Verwerende partij vordert ook de nietigverklaring van het beeldmerk van eisende partij. Gelet op de ongegrondheid van de hoofdvordering gaat de stakingsrechter hier niet verder op in.

6 DE KOSTEN

21. 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.

7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

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

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk maar niet gegrond.

De stakingsrechter verklaart de tegenvordering van verwerende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

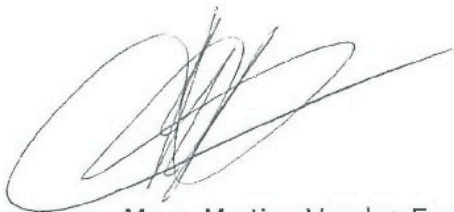
De stakingsrechter stelt vast dat eisende partij door gebruik te maken van de domeinnaam www.ikdoemijnautoweg.com voor haar activiteiten en online platformen een inbreuk pleegt op artikel VI.104 WER.

De stakingsrechter beveelt eisende partij deze inbreuk te staken dit onder verbeurte van een dwangsom van € 500 per dag vertraging vanaf de 8^e dag na betekening van het dit vonnis.

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

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

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare en buitengewone terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op 28 JUL 2016



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens