

001820

| |
|---|
| Repertoriumnummer 2017 / 2588 |
| Datum van uitspraak 20 april 2017 |
| Rolnummer 2016/AR/1564 |

Uitgifte

| Uitgereikt aan | Uitgereikt aan | Uitgereikt aan |
|----------------|----------------|----------------|
| op € BUR | op € BUR | op € BUR |

Niet aan te bieden aan de ontvanger

eindarrest

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

vijfde kamer
burgerlijke zaken

| |
|---------------------|
| Aangeboden op |
| Niet te registreren |

COVER 01-00000839129-0001-0011-01-01-1



[REDACTED] wonende te 3500 HASSELT, Kiezelstraat 49.

Appellante; vertegenwoordigd door Mr. DEHAESE Lieve, advocaat te 3500 HASSELT, Luikersteenweg 187.

tegen het vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, zetelend zoals in kort geding, van 27 mei 2016, AR 16/00871.

tegen

SUC6 BVBA, met maatschappelijke zetel te 3570 ALKEN, Klotsveldstraat 15-16, KBO 0460.767.420.

Geïntimeerde; vertegenwoordigd door Mr. DAEMS Patrick loco Mr. RAETS Jos, advocaat te 3830 WELLEN, Bosstraat 6 B.

I.
DE FEITEN, VORDERINGEN EN VOORGAANDEN

1.

De feiten zijn als volgt:

- Geïntimeerde is een evenementenbureau dat in 1997 werd opgericht en dat aan haar klanten totaalconcepten voor allerhande feesten, beurzen, recepties, e.d. aanbiedt. Vanaf 2005-2006 is geïntimeerde zich gaan toeleggen op de organisatie van huwelijksfeesten. Geïntimeerde stelt een nieuw concept uitgewerkt te hebben "*Great Weddings*". Hiervoor heeft geïntimeerde eind 2005 een domeinnaam geregistreerd en een website ontwikkeld.
- Geïntimeerde deed beroep op de diensten van appellante, aanvankelijk via een interimkantoor, nadien op zelfstandige basis. Appellante stelde zichzelf voor als "*wedding planner*". De samenwerking verliep aanvankelijk vlot.
- In de loop van 2015 is er betwisting gerezen tussen partijen. Volgens geïntimeerde diende zij vast te stellen dat appellante in eigen naam trouwfeesten organiseerde, waarbij zij het concept "*Great Weddings*" gebruikte.
- Volgens appellante heeft zij het concept "*Great Weddings*" zelf ontworpen. Zij stelt hierop auteursrechten te hebben nu zij het concept, de website en het logo zou



ontworpen hebben. Appellante maakt aanspraak op de bescherming van de handelsnaam en de domeinnaam "*Great Weddings*".

- Geïntimeerde beëindigde vervolgens de samenwerking met appellante en liet haar telefoonnummer en e-mailadres buiten werking stellen. Zij verwijderde ook de contactgegevens van appellante van de website.
- Bij schrijven d.d. 11 januari 2016 maande de raadsman van appellante geïntimeerde aan om de inbreuk op haar handelsnaamrechten te staken en om de domeinnaam "*Great Weddings.be*" aan haar over te dragen. De raadsman van geïntimeerde betwistte dit bij schrijven van 18 januari 2016.
- Er volgde nog briefwisseling tussen partijen, doch partijen kwamen niet tot een akkoord.

2.

Geïntimeerde legde een tegensprekelijk verzoekschrift in toepassing van art. 1034 ter-sexies Ger.W. neer op 25 maart 2016. Geïntimeerde is van oordeel dat appellante haar beroepsbelangen schaadt en een inbreuk pleegt op art. VI.104 WER door de schending van haar rechten op de handelsnaam "*Great Weddings*".

Zij vorderde daarom dat aan appellante het verbod zou opgelegd te worden zich (i) verder te bedienen van de handelsnaam "*Great Weddings*" en (ii) om nog parasitair gebruik te maken van de goede reputatie van geïntimeerde.

Verder vorderde zij om appellante te bevelen de registratie van de onrechtmatig geregistreerde domeinnaam www.greatweddings.vlaanderen door te halen. Geïntimeerde meende immers dat appellante door de registratie van deze domeinnaam een inbreuk pleegde op art. XII.22 WER.

3.

Appellante concludeerde tot de ongegrondheid van de vordering van geïntimeerde.

Zij hield voor dat zij het concept "*Great Weddings*" reeds in 2005 zelf uitwerkte en van een schending van de beroepsbelangen van geïntimeerde is volgens haar geen sprake.

Verder zou er evenmin sprake zijn van een schending van art. XII.22 WER vermits het teken "*Great Weddings*" volgens haar ieder onderscheidend vermogen ontbeert zodat het door eenieder in het handelsverkeer kan aangewend worden.

Zij meende dan ook dat er geen sprake was van een onrechtmatige registratie van de domeinnaam www.greatweddings.vlaanderen.

4.

Bij vonnis d.d. 27 mei 2016 verklaarde de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, zetelend zoals in kort geding, de vordering van geïntimeerde ontvankelijk en deels gegrond.



De eerste rechter stelde vast dat appellante door het hanteren van de handelsnaam "Great Weddings" of "Great Weddings Vlaanderen" een inbreuk pleegt op art. VI.104 WER. De eerste rechter veroordeelde appellante dienvolgens tot de staking van het gebruik van deze benamingen.

De eerste rechter stelde voorts vast dat appellante een inbreuk pleegde op art. XII.22 WER en beval aan appellante om de registratie van de domeinnaam www.greatweddings.vlaanderen te laten doorhalen.

De eerste rechter veroordeelde appellante tot de gedingkosten, aan de zijde van geïntimeerde begroot op € 100,00 rolrecht en € 1.320,00 rechtsplegingsvergoeding. De eerste rechter veroordeelde geïntimeerde daarentegen tot betaling aan appellante van de som van de kosten van afschrift van de stukkenbundel ad € 43,35 nu geïntimeerde ten onrechte weigerde om haar stukken in mededeling over te maken aan de raadsman appellante.

5.

Na het vonnis a quo wijzigde appellante klaarblijkelijk haar handelsnaam van "Great Weddings" naar "Grand Weddings".

Volgens geïntimeerde liet appellante op haar website en facebookpagina uitschijnen dat Grand Weddings een verderzetting zou zijn van Great Weddings.

6.

Het vonnis a quo werd betekend op 23 juni 2016.

Tegen het vonnis a quo stelde appellante hoger beroep in door middel van een verzoekschrift neergelegd op 19 juli 2016.

7.

Appellante verzoekt het Hof het beperkt hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren. Het eerste vonnis te bevestigen in al zijn schikkingen met uitzondering van de veroordeling tot de gedingkosten waartoe appellante in eerste aanleg werd veroordeeld en de volgende passages waartegen door appellante beroep werd ingesteld:

"Stelt vast dat mevr. [REDACTED] door het hanteren van de handelsnaam "Great Weddings" of "Great Weddings Vlaanderen" een inbreuk pleegt op art. VI.104 WER".

"Veroordeelt mevr. [REDACTED] dienvolgens tot de staking van het gebruik van deze benamingen".

"Stelt vast dat mevr. [REDACTED] een inbreuk pleegt op art. XII.22 WER en zij beveelt mevr. [REDACTED] om de registratie van de domeinnaam greatweddings.vlaanderen te laten doorhalen".

En opnieuw rechtdoende:

De vorderingen van geïntimeerde als ongegrond af te wijzen;



Het incidenteel beroep van geïntimeerde niet ontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;

Geïntimeerde te veroordelen tot de gedingkosten, aan haar zijde begroot op een rechtsplegingsvergoeding van € 1.440,00 per aanleg en het rolrecht hoger beroep van € 210,00.

8.

Geïntimeerde concludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep en verzoekt het Hof het vonnis a quo te bevestigen, alwaar appellante heeft verboden om nog verder gebruik te maken van de handelsnaam "*Great Weddings*" en alwaar dit appellante heeft bevolen om de registratie van de domeinnaam *greatweddings.vlaanderen* te laten doorhalen.

Geïntimeerde stelt incidenteel hoger beroep in en verzoekt het Hof het vonnis a quo te vernietigen, alwaar dit de vordering van geïntimeerde, ertoe strekkende appellante het verbod op te leggen om parasitair gebruik te maken van de goede reputatie van geïntimeerde, heeft afgewezen.

Opnieuw rechtdoende, geïntimeerde akte te verlenen van haar eisherleiding en/of de verduidelijking van haar vordering.

Appellante te verbieden om gebruik te maken van de handelsnaam *Grand Weddings* evenals elke handelsnaam die bij de consument verwarring kan doen ontstaan met de handelsnaam *Great Weddings*.

Appellante te verbieden om de facebookpagina van *Great Weddings* thans gewijzigd in *Grand Weddings*, verder te blijven gebruiken.

Appellante te verbieden om op haar websites www.grandweddings.be en www.grandevents.be/huwelijken verder gebruik te maken van de tekst/inhoud van de website van geïntimeerde www.greatweddings.be.

Geïntimeerde akte te verlenen van haar eisuitbreiding.

Appellante te veroordelen tot het betalen aan geïntimeerde van een dwangsom van € 250,00 per dag en per inbreuk op de haar opgelegde verboden.

Appellante te veroordelen tot de gerechtskosten, aan haar zijde begroot op een rechtsplegingsvergoeding van € 1.440,00 per aanleg en het rolrecht van eerste aanleg ad € 100,00.



II. **BEOORDELING**

Over de ontvankelijkheid van het incidenteel beroep

1.
Appellante is van oordeel dat het incidenteel beroep van geïntimeerde onontvankelijk is gezien het slechts werd ingesteld bij beroepsconclusie van 15 november 2016, terwijl het vonnis betekend werd op 23 juni 2016.

2.
Appellante verliest uit het oog dat art. 1054 lid 1 GerW. bepaalt dat de gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of er voor de betekening in berust heeft. Het incidenteel beroep van geïntimeerde is ontvankelijk.

Over het gebruik van de handelsnaam Great Weddings

3.
In eerste instantie is er betwisting over het gebruik van de handelsnaam "Great Weddings"

De handelsnaam is de naam die een handelaar/onderneming gebruikt om deel te nemen aan het handelsverkeer. De naam dient ter onderscheiding van de handelszaak/onderneming. Het eerste gebruik van een handelsnaam verleent aan de gebruiker ervan een bescherming die haar grondslag vindt in art. 8 van het Unieverdrag van Parijs. De bescherming is niet afhankelijk van enig depot of formaliteit. Het bewijs van eerste gebruik in het relevante territorium is vereist maar voldoende. De bescherming bestaat erin dat de eerste gebruiker louter op grond van het eerdere gebruik een later gebruik van de naam dat mogelijk verwarring kan stichten kan laten verbieden in het geografisch gebied waar de oudere handelsnaam gebruikt wordt.

4.
Uit de voorgelegde stukken blijkt dat geïntimeerde de eerste gebruiker van de handelsnaam "Great Weddings" was en zij derhalve aanspraak kan maken op bescherming.



Geïntimeerde kan derhalve opkomen tegen verwarring stichtend gebruik door concurrenten, zoals o.m. appellante, nu met de eerste rechter dient vastgesteld te worden dat geïntimeerde alle kosten voor het ontwerp en de hosting van de website heeft gedragen, de domeinnaam op haar naam werd geregistreerd, de handelsnaam op de markt werd gezet als een concept/afdeling binnen geïntimeerde en de facturatie van de "Great Weddings" trouwfeest steeds gebeurde door geïntimeerde en appellante haar prestaties enkel factureerde aan geïntimeerde door middel van een vooraf bepaalde vergoeding. Verder heeft geïntimeerde meer dan 10 jaar gebruik gemaakt van de handelsnaam Great Weddings en heeft zij intensief reclame gevoerd onder deze naam zodat deze naam door de inspanningen van geïntimeerde onderscheidend is geworden.

Het enkele feit dat appellante als weddingplanner van "Great Weddings" naar buiten trad (in e-mailberichten, krantenartikels, offertes/overeenkomsten, kaartjes of uitnodigingen, workshops) doet aan het voorgaande geen afbreuk. Nergens blijkt uit dat geïntimeerde de handelsnaam "Great Weddings" zou overgedragen hebben aan appellante, die overigens pas na 2007 handel dreef onder de naam "Grand Events".

Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring wordt rekening gehouden met 3 criteria: 1) de gelijkenis tussen de benamingen zelf: in casu gebruikte appellante in eerste instantie de identieke benaming Great Weddings (infra zal blijken dat zij thans Grand Weddings als handelsnaam hanteert), 2) de aard van de respectieve commerciële activiteiten is identiek (het organiseren van huwelijksfeesten), 3) het territorium waarop de activiteiten worden uitgeoefend is in beide gevallen de provincie Limburg (geïntimeerde heeft haar zetel te Alken, terwijl de zetel van appellante Hasselt is).

Aan appellante werd met reden verbod opgelegd om nog verder gebruik te maken van de handelsnaam "Great Weddings". De rechtsgrond hiervoor is art. 8 van het Unieverdrag van Parijs en art. VI.104 WER (waardoor elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van één of meerdere ondernemingen schaadt of kan schaden, verboden is).

5.

Appellante is van oordeel dat Great Weddings onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om te kunnen beschermd worden als handelsnaam. Volgens appellante is eenieder (waaronder zichzelf) vrij een dergelijke algemene loutere beschrijvende handelsnaam te gebruiken.

In casu bestaat de handelsnaam uit een beschrijvend woord gekoppeld aan een soortnaam hetgeen eerder banaal voorkomt. De handelsnaam moet echter noch origineel noch distinctief zijn. Daar waar een merk onderscheidend vermogen dient te bezitten om bescherming te verkrijgen, kan zelfs een niet-onderscheidende handelsnaam bescherming



genieten. De beschermingsomvang van de handelsnaam zal evenwel groter zij wanneer hij voldoende onderscheidend is.

In casu werden woorden in de Engelse taal gebruikt, waardoor het banale karakter minstens ten dele wordt teniet gedaan. Bovendien is er sprake van intensief gebruik gedurende 10 jaar zoals supra reeds vermeld. Dat Great Weddings een loutere soortnaam zou zijn, kan niet aanvaard worden.

Geïntimeerde kan bijgevolg aanspraak maken op bescherming tegen het gebruik van dezelfde handelsnaam door een rechtstreekse concurrent, minstens in het territorium in de provincie Limburg. Er is immers verwarring tussen beide ondernemingen mogelijk.

Over de domeinnaam "greatweddings.vlaanderen"

6.

Appellante liet de domeinnaam "greatweddings.vlaanderen" registreren op 31 december 2015, terwijl geïntimeerde reeds sedert op 18 oktober 2005 de domeinnaam www.greatweddings.be liet registreren.

De vordering tot doorhaling van de domeinnaam "greatweddings.vlaanderen" werd terecht tevens gegrond verklaard door de eerste rechter.

De drie toepassingsvoorwaarden uit art. XII.22 WER zijn voldaan. De drie bestanddelen van de wederrechtelijke inschrijving van een domeinnaam zijn:

- Er moet sprake zijn van de registratie van een domeinnaam die identiek is aan het onderscheidingsteken van een derde (waaronder o.m. een handelsnaam verstaan wordt) of er zodanig mee overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen: de domeinnaam die appellante heeft laten registreren is voor het grootste deel identiek aan de handelsnaam van geïntimeerde zodat verwarring wel degelijk mogelijk is. De loutere toevoeging "Vlaanderen" kan dit verwarringsgevaar niet opheffen, zoals de eerste rechter terecht besloot, nu integendeel bezoekers van de website zouden kunnen denken dat partijen verbonden ondernemingen zijn en dat appellante als onderdeel van geïntimeerde, nog enkel actief is op de Vlaamse markt. Er is minstens onrechtstreeks gevaar voor verwarring.
- De domeinnaamhouder kan geen enkel recht of een legitiem belang laten gelden jegens de domeinnaam: appellante betwist de vervulling van deze toepassingsvoorwaarde niet. Appellante voert geen recht of legitiem belang aan. Zij stelt weliswaar in algemene termen dat zij het concept Great Weddings heeft ontworpen maar maakt zelf geen aanspraak op enig recht. De stelling van appellante dat de handelsnaam Great Weddings een soortnaam zou zijn die niet voor bescherming in aanmerking komt werd supra reeds verworpen.



- Tenslotte is de registratie verboden wanneer zij gebeurt met het doel om een derde te schaden of om ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de domeinnaam: ook deze toepassingsvoorwaarde wordt niet betwist. Door de keuze van de domeinnaam berokkent appellante schade aan geïntimeerde wegens het gevaar op verwarring tussen de handelszaken.

Over het vermeende parasitair gebruik

7.

Appellante stelt incidenteel beroep in wat betreft de vordering tot het verbod opleggen van “*parasitair gebruik te maken van de goede reputatie van geïntimeerde*”.

Terecht oordeelde de eerste rechter dat dit deel van de vordering veel te vaag en te weinig geconcretiseerd is zodat dit deel van de vordering met reden ongegrond werd verklaard. Het blijft ook in hoger beroep volstrekt onduidelijk waarin het ‘beweerd parasitair gebruik’ zou bestaan.

Het incidenteel beroep is ongegrond.

Over de eisuitbreidingen in hoger beroep

8.

In hoger beroep breidt geïntimeerde haar vordering uit naar de benaming “Grand Weddings” die appellante blijkbaar recent (na het vonnis a quo) gebruikt. Geïntimeerde verwijst naar het bericht dat appellante postte op 7 juni 2016 op haar facebookpagina waarbij deze naam door appellante gebruikt wordt.

De toelaatbaarheid van deze eisuitbreiding wordt niet betwist (op grond van art. 807 Ger.W.) Er bestaat geen reden om ambtshalve de eisuitbreiding in vraag te stellen.

De benaming Grand Weddings vertoont auditief/fonetisch en visueel een grote overeenstemming met de handelsnaam Great Weddings. Er is ook op dit vlak gevaar voor verwarring gezien de overige criteria (zelfde aard van de activiteit en territorium) tevens vervuld zijn. Het enkele feit dat appellante handel dreef in het verleden onder “Grand Events” doet aan het voorgaande geen afbreuk. Er moet voor het gevaar op verwarring uitgegaan worden van het totaalbeeld: tussen Grand Wedding en Great Wedding is wel degelijk verwarringsgevaar.

De eisuitbreiding is gegrond. Door het hanteren van de handelsnaam “Grand Weddings” pleegt appellante eveneens een inbreuk pleegt op art. VI.104 WER.



Dienvolgens wordt tevens de staking van het gebruik van deze benaming bevolen.

Er bestaat daarentegen geen reden om de staking te bevelen “van elke handelsnaam die verwarring kan doen ontstaan met de handelsnaam Great Weddings”. Dit verbod zou veel te vaag zijn en kan niet toegestaan worden.

9.

Geïntimeerde vordert bij eisuitbreiding in hoger beroep tevens dat aan appellante verbod wordt opgelegd om de facebookpagina van Great Weddings thans gewijzigd in Grand Weddings, verder te blijven gebruiken en om op haar websites www.grandweddings.be en www.grandevents.be/huwelijken verder gebruik te maken van de tekst/inhoud van de website van geïntimeerde www.greatweddings.be.

Ook hieromtrent dient het Hof op te merken dat dit deel van de vordering veel te vaag en te weinig geconcretiseerd is. Geïntimeerde toont overigens niet aan dat zij rechten kan claimen op de tekst/inhoud van de website/facebookpagina. De voorgelegde teksten zijn overigens banaal en beschrijvend. Dit deel van de eisuitbreiding is ongegrond.

10.

In eerste aanleg vroeg geïntimeerde niet om de toekenning van een dwangsom.

In hoger beroep doet geïntimeerde eisuitbreiding wat betreft de toekenning van een dwangsom van € 250,00 per dag en per inbreuk op de haar opgelegde verboden.

De toelaatbaarheid van de eisuitbreiding wordt niet betwist. De toekenning van een dwangsom is aangewezen teneinde de naleving van de aan appellante opgelegde verboden te verzekeren. De gevorderde dwangsom wordt opgelegd met een maximum te verbeuren dwangsom van €12.500. Er bestaat geen reden om de dwangsom te beperken tot €5,00 per dag met een maximumbedrag van €1.000,00. Een dergelijke dwangsom is veel te laag om enig effect te resulteren.

Over de gerechtskosten

11.

Ook in hoger beroep is geïntimeerde de in het gelijk gestelde partij in de zin van art. 1017 Ger.W. Zij maakt terecht aanspraak op een rechtsplegingsvergoeding van € 1.440,00 na indexatie.



III.

BESLISSING

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het Hof verklaart het hoger beroep en het incidenteel beroep ongegrond en bevestigt het vonnis a quo.

Het Hof verklaart de eisuitbreiding in hoger beroep van geïntimeerde ontvankelijk en deels gegrond.

Het Hof stelt vast dat appellante door het hanteren van de handelsnaam “Grand Weddings” eveneens een inbreuk pleegt op art. VI.104 WER.

Het Hof veroordeelt appellante bijkomend tot de staking van het gebruik van deze benaming.

Het Hof veroordeelt appellante tot het betalen aan geïntimeerde van een dwangsom van € 250,00 per dag en per inbreuk op de haar opgelegde verboden, met een maximum te verbeuren dwangsom van €12.500, en dit vanaf 8 dagen na betekening van het arrest.

Het Hof verwijst appellante bijkomend tot de gerechtskosten in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde begroot op een rechtsplegingsvergoeding van € 1.440,00.

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 20 april 2017 door

De heer E. HULPIAU

Voorzitter

Mevrouw B. PONET

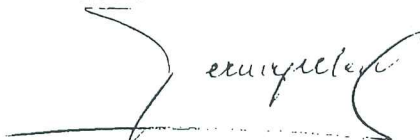
Raadsheer

Mevrouw I. RENAP

Raadsheer

Mevrouw C. VERSWYVELEN

Griffier



C. VERSWYVELEN



I. RENAP



B. PONET



E. HULPIAU

