

Repertoriumnummer 2017 /
Datum van uitspraak 02 MRT 2017
Rolnummer A/16/03582+ A/16/04683
<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 zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren



In de zaak A/16/3582

De vennootschap Videocrew B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Familiestraat 37, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.568.222

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Axel NAEYAERT, advocaat te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 645

En:

De vennootschap Waterfarming International N.V. (afgekort "WISA"), gevestigd te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Delleurlaan 17, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0421.764.215

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Flip PETILLION en Diego NOESEN, advocaten te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7

In de zaak A/16/4683

De vennootschap Videocrew B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Familiestraat 37, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.568.222

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Axel NAEYAERT, advocaat te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 645

En:



De vennootschap Brussels Video Crew N.V. (afgekort "BVC"), gevestigd te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Delleurlaan 17, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0661.811.994

Verwerende partij

Vertegenwoordigd door Flip PETILLION en Diego NOESEN, advocaten te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7

## **1 DE PROCEDURE**

1. Beide vorderingen werd ingeleid bij dagvaardingen die op 24 juni 2016 werden betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 17 november 2016. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 24 november 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 OVER DE SAMENVOEGING**

5. Bij conclusie vragen de partijen de samenvoeging van de voornoemde zaken. De raadslieden van de partijen hebben tevens hun standpunt uiteengezet in een enkel pleidooi.
6. Krachtens art. 30 Ger. W. past het de voormelde zaken als samenhangende zaken te behandelen. Zij zijn onderling zo nauw verbonden dat het de rechtbank als wenselijk voorkomt ze samen te behandelen en te berechten. Dit om oplossingen te vermijden die onverenigbaar zouden kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk zouden worden berecht.

## **3 DE FEITEN**

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





8. De heer [REDACTED] voert aan dat hij sinds 2007 als eenmanszaak actief is in de audiovisuele sector onder de handelsnaam Videocrew. Hij heeft de domeinnaam "videocrew.be" laten registreren op 29 oktober 2007 (stuk 1 bundel eisende partij). Op 7 januari 2011 werd de BVBA Videocrew opgericht (stuk 2 bundel eisende partij).

2. Bij exploit van 24 juni 2016 dagvaardde de nv WATERFARMING INTERNATIONAL, afgekort WISA, voor de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel wegens inbreuk op haar rechten op de handelsnaam VIDEOCREW.

9. Bij notariële akte verleden op 29 augustus 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het B.S. op 1 september 2016, werd de N.V. Brussels Video Crew opgericht. Eisende partij ging ook over tot dagvaarding van deze partij.

#### **4 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN**

##### 4.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

*De vordering van [eisende partij] ontvankelijk en gegrond te verklaren,*

*Vast te willen stellen dat het gebruik door verweerster van de naam Videocrew, of variaties op deze naam bevattende het woord Videocrew, een inbreuk op de handelsnaamrechten van [eisende partij] op de naam Videocrew en een inbreuk op de artikelen V.104, V.105 en XII.22 van het Wetboek Economisch Recht uitmaken,*

*De staking van deze inbreuken te willen bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 10.000,00 EUR per overtreding en 1.000,00 EUR per dag dat verweerster zich niet conformeert aan het tussen te komen vonnis, te rekenen vanaf de vijftiende dag na betekening van het tussen te komen vonnis,*

*De overdracht van de domeinnamen "brusselsvideocrew.com", "brusselsvideocrew.be" en "videocrew.brussels" op naam van verweerster aan concludante te willen bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 EUR per dag vertraging, te rekenen vanaf de vijftiende dag na betekening van het tussen te komen vonnis,*

*Vast te willen stellen dat verweerster zich schuldig maakt aan doeloverschrijding door het aanbieden van audiovisuele diensten zonder dat deze activiteit tot haar maatschappelijk doel behoort,*

© 2000 Cengage



*Dienvolgens de staking van deze overschrijding van het maatschappelijk doel te willen bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 10.000,00 EUR per overtreding en 1.000,00 EUR per dag dat verweerster zich niet conformeert aan het tussen te komen vonnis, te rekenen vanaf de vijftiende dag na betekening van het tussen te komen vonnis,*

*Verweerster te willen veroordelen tot betaling aan conluante van de gerechtskosten, aan de zijde van conluante begroot op :*

- *Dagvaarding : 351,96 EUR*
- *Rpv : 1.440,00 EUR "*

#### 4.2 Verwerende partijen verzoeken de stakingsrechter:

*"De hoofdvordering ongegrond te verklaren."*

### **5 DE ONTVANKELIJKHEID**

10. 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.

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

#### 6.1 Over de aangevoerde schending van de handelsnaam

##### *6.1.1 Principes*

11. De handelsnaam is de benaming die door een natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gevoerd om zijn handel in het handelsverkeer te onderscheiden van andere handelsondernemingen. Een handelsnaam geniet pas bescherming indien de handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. Dit onderscheidend vermogen moet in functie van de activiteit en sector van de betrokken vennootschap worden beoordeeld. Hierbij is de vraag cruciaal of de benaming de betrokken vennootschap kan onderscheiden in de betrokken sector<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> T. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Brussel, De Boeck & Larcier, 1997, p. 27, nr. 36.



12. In een arrest van 22 februari 2010 voegt het Hof van Beroep te Gent er het volgende aan toe:

*"Zo bepaald is het onderscheidend karakter van een handelsbenaming belangrijk. De benaming duidt een onderneming en alleen die onderneming aan, die zich daarmee onderscheidt van alle andere ondernemingen."*<sup>2</sup>

13. Ook de rechtsleer bevestigt dat *"handelsnamen die bestaan uit banale beschrijvende woorden, zoals bijvoorbeeld "Beach Challenge" voor een onderneming die een jaarlijks triatlon-evenement organiseert, geen bescherming genieten omdat de identificatiefunctie voor één bepaalde onderneming ontbreekt"*<sup>3</sup>.

14. Een handelsnaam kan niet worden ingeroepen om een beschrijvende en/of gebruikelijke term te monopoliseren. Dit wordt bevestigd door binnen- en buitenlandse rechtspraak:

Belgische rechtspraak:

- *"Attendu que le mot "Flathotel" (...) n'est pas ou plus susceptible d'appropriation, (...)*

*Attendu que l'appelant a utilisé le vocable Flathotel en combinaison avec un autre signe (Lambermont); que cette circonstance excluait toute confusion possible ou même toute association, dans l'esprit du public, avec l'intimée"*<sup>4</sup>

Vrije vertaling :

*"Overwegende dat het woord "Flathotel" (...) niet of niet meer vatbaar is voor toe-eigening (...)*

*Overwegende dat appellante het woord Flathotel in combinatie met een ander teken (Lambermont) heeft gebruikt; dat deze omstandigheid elke mogelijke verwarring of zelfs elke associatie met geïntimeerde bij het publiek uitsloot"*

<sup>2</sup> Gent 22 februari 2010, Jaarboek Marktpraktijken 2010, 331.

<sup>3</sup> P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Larcier, Brussel, 2006, p. 27.

<sup>4</sup> Brussel 14 februari 1989, T.R.V. 1991, 306.



- *"Het woordelement "Toiture", met name vertaald : "dakbedekking", is immers zuiver beschrijvend. Het is een woord uit de gangbare Franse taal. (...)*

*Het is in het algemeen belang dat het zuiver beschrijvend woord "Toiture", dat deel uitmaakt van de gangbare Franse taal, door iedereen zou kunnen blijven gebruikt worden.*

*DSB kan voor het woord "Toiture" geen bescherming genieten die een monopolypositie tot gevolg zou hebben en die er zodoende aan in de weg zou staan dat derden er gebruik van zouden maken.*

*Hetzelfde geldt voor het woordelement "La" (vertaald "de"), dat niets anders is dan het lidwoord van "Toiture", en voor de samenstelling/combinatie van de woorden "La Toiture", die niets anders is dan het woord "Toiture", voorafgegaan door het lidwoord daarvan.*

*DSB kan zich zodoende niet verzetten tegen het gebruik van "La Toiture" door La Toiture BVBA als maatschappelijke benaming. (...)*

*Dezelfde redenering als hiervoor met betrekking tot de maatschappelijke benaming geldt ook wat de handelsnaam betreft: DSB kan voor het woord "Toiture" geen bescherming opeisen die het gebruik ervan ten voordele van DSB zou monopoliseren en er zodoende aan in de weg zou staan dat derden er gebruik van zouden maken.<sup>5</sup>*

Nederlandse rechtspraak:

*"Volgens vaste rechtspraak wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen (domeinnamen) bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun*

---

<sup>5</sup> Brussel 22 maart 2016, 2015/AR/165, *onuitgeg.*





*onderneming.*<sup>6</sup>

*"(...) een handelsnaam zoals 'Het Onderdelenhuis' kan louter beschrijvend zijn. Eiser heeft echter door die handelsnaam zelf het risico genomen dat andere marktpartijen bij het aanbieden van hun onderdelen gebruik maken van het in eisers handelsnaam voorkomende woord 'Het Onderdelenhuis'. Het enkele feit dat eiser in zijn handelsnaam de aanduiding 'Het Onderdelenhuis' gebruikt kan derhalve niet meebrengen dat hij een exclusief gebruik van die algemeen gebruikelijke term kan bewerkstelligen. Bovendien mogen zuiver beschrijvende elementen in beginsel niet door middel van een handelsnaam worden gemonopoliseerd. Een partij die desalniettemin gebruik maakt van een dergelijke handelsnaam kan vervolgens een andere onderneming niet op goede gronden verwijten hetzelfde te doen."*<sup>7</sup>

15. Een handelsnaam kan pas bescherming genieten indien er een risico tot verwarring bestaat. De bescherming wordt enkel verleend wanneer er op grond van een concrete beoordeling van de feiten verwarringsgevaar blijkt te bestaan<sup>8</sup>.

De toevoeging van één element aan een bestaande doch banale benaming zal het verwarringsrisico uitsluiten. Zo zal de toevoeging van een woord aan een bestaande benaming, gebeurlijk in een andere taal, de fonetische gelijkenis uitsluiten, en zal ook het gebruik van een andere kleur of een andere schrijfwijze de visuele gelijkenis uitsluiten<sup>9</sup>.

Alhoewel aan banale handelsnamen bescherming kan toekomen zal de waarschijnlijkheid van verwarring omgekeerd evenredig zijn met de graad van banaliteit. Zo zal bij een extreem banale naam elk onderscheidend vermogen en dus bescherming ontbreken<sup>10</sup>.

16. De geografische omvang van de bescherming hangt af van de bekendheidsgraad van de handelsnaam. De bescherming van de handelsnaam in

---

<sup>6</sup> Voorzieningenrechter Rb. Gelderland (NL) 13 juli 2015, BIE (NL) 2015, afl. 9, 196.

<sup>7</sup> Voorzieningenrechter Rb. Zutphen (NL) 31 juli 2012, BIE (NL) 2013, afl. 1, 35.

<sup>8</sup> P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Larcier, Brussel, 2006, p. 25.

<sup>9</sup> P. MAEYAERT, G. BOGAERT, "Handelsnaam - Vennootschapsnaam - Merk - Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak (1990-1997)", *TBH* 1999, p. 81.

<sup>10</sup> P. MAEYAERT, G. BOGAERT, *op. cit.*, p. 82.





België kan dus, afhankelijk van de geografische bekendheid van deze handelsnaam, lokaal, regionaal of nationaal zijn<sup>11</sup>.

Het hof van beroep te Gent heeft in dat verband het volgende overwogen:

*"Appellante heeft haar zetel in Temse en geïntimeerde in Geraardsbergen.*

*Het is juist dat het territoriaal criterium aan belang heeft ingeboet, doch het criterium mag geenszins als irrelevant beschouwd worden afgewezen.*

*In zoverre er een redelijke afstand is – zoals in casu – is er hoe dan ook al minder kans dat er een verwarringsrisico is. (...)*

*De snelle ontwikkeling van de communicatiemedia (voornamelijk het internet) brengt met zich dat de consument thans in aanraking komt met veel meer firma's dan vroeger die ongeveer dezelfde handelsactiviteiten ontplooiën.*

*Het risico voor verwarring stijgt met het aantal firma's waarvoor de consument staat.*

*Die verwarring heeft niet steeds betrekking op de gebruikte benaming: de hoeveelheid firma's is op zich reeds verwarringscheppend.*

*De andere zijde van de medaille van dit alles is evenwel dat de consument geneigd zal zijn om met nog meer aandacht de verschillen tussen de diverse firma's op te merken. Aldus zullen de kleinste verschillen in benaming reeds volstaan om verwarringsrisico uit te sluiten.*

*In die context is er een voldoende onderscheid tussen 'ELTRA' en 'ELTRALIGHT' om verwarring uit te sluiten zowel bij de consument in de kleinhandel als bij de klanten van de groothandel van beide partijen."<sup>12</sup>*

---

<sup>11</sup> P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Larcier, Brussel, 2006, p. 40.

<sup>12</sup> Gent 27 oktober 2003, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2003*, 562-563.



### 6.1.2 *Toepassing*

17. De benaming "videocrew" is een combinatie van de woorden "video" en "crew". Deze woorden en de combinatie ervan zijn zowel in het Engels als in het Nederlands gebruikelijk. Beide zijn opgenomen in het Groot woordenboek van de Nederlandse taal, en het woord "crew" wordt onder andere specifiek gedefinieerd als "filmploeg" (Stuk 9 bundel verwerende partijen). Het woord "videocrew" wordt in binnen- en buitenland gebruikt om een video- of filmploeg aan te duiden, alsook de bijhorende diensten (Stukken 10 tot 12 bundel verwerende partijen). De domeinnamen die het woord "videocrew" bevatten zijn ontelbaar. Ter illustratie heeft WISA een niet-limitatieve lijst van domeinnamen opgesteld waarin het woord "videocrew" wordt gebruikt (Stuk 13 bundel verwerende partijen). Hierbij valt reeds op te merken dat de overgrote meerderheid van domeinnamen het woord "videocrew" combineren met een geografische aanduiding.

18. Concreet biedt eisende partij de diensten van een video-filmploeg aan voor audiovisuele projecten. Het woord "videocrew" is dus een noodzakelijke benaming van de activiteiten die erdoor worden gedekt. Eisende partij is noch de enige noch de eerste die dergelijke diensten aanbiedt. Zo bestaat er sinds 1996 een bedrijf dat gelijkaardige diensten levert onder de naam videoCREW, onder andere via haar website "videocrew.com". Uit haar website blijkt dat de diensten wereldwijd worden geleverd, en België staat specifiek vermeld in de lijst van Europese landen (Stuk 12 bundel verwerende partijen). Nog een ander Belgisch bedrijf in dezelfde sector gebruikt de naam VAST VIDEO CREW, onder andere op haar website "vastvideocrew.be", en richt zich specifiek tot de Belgische markt (Stuk 10 bundel verwerende partijen).

19. Eisende partij voert aan dat de term "videocrew" niet "*zuiver beschrijvend*" zou zijn maar "*hoogstens suggestief*". De bovenvermelde stukken en vaststellingen spreken dit echter tegen.

Uit het voorgaande blijkt dat het woord "videocrew" banaal en beschrijvend is in de audiovisuele sector. Dit woord op zichzelf kan dan ook niet gebruikt worden om een vennootschap binnen deze sector te onderscheiden van een andere. Eisende partij mag het gebruik van dit woord als handelsnaam en/of domeinnaam niet monopoliseren.





20. Ten overvloede: zelfs als zou het woord "videocrew" als een handelsnaam kunnen worden beschouwd dan nog kan de beschermingsomvang niet anders dan miniem zijn, gelet op het uiterst banaal en beschrijvend karakter ervan.

Eisende partij verwijst meermaals naar een arrest van het hof van beroep te Brussel van 31 maart 2009, waarin werd beslist dat de handelsnamen "2dehands.be", "2dehands.nl" en "tweedehands.nl" zich konden verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam "tweedehands.be". Er zijn echter fundamentele verschillen tussen die zaak en de huidige:

- de betwiste handelsnaam "tweedehands.be" is visueel gelijkend en begripsmatig identiek aan de handelsnamen "2dehands.be", "2dehands.nl" en "tweedehands.nl";
- de handelsnamen "2dehands.be", "2dehands.nl" en "tweedehands.nl" genoten – en genieten nog steeds – van een aanzienlijke bekendheid in België, wat ook uitvoerig werd aangetoond door de gebruiker van deze handelsnamen. Er werd niet betwist dat de virtuele marktplaats "2dehands.be" één van de grootste na eBay was;
- er werd ook aangetoond dat de onderneming die onder andere de handelsnaam "2dehands.be" gebruikt, door het publiek met die naam werd vereenzelvigd.

21. Zoals hierboven reeds uitgelegd wordt bescherming voor een handelsnaam enkel verleend wanneer er op grond van een concrete beoordeling van de feiten verwarringsgevaar blijkt te bestaan. De bovenvermelde beslissing van het hof van beroep te Brussel kan niet worden toegepast op de feiten in casu.

22. Hetzelfde geldt voor de "Noordzee"-zaak, die eisende partij aanhaalt in haar syntheseconclusie. In een arrest van 12 februari 2013 heeft het hof van beroep te Brussel de staking bevolen van het gebruik van de handelsnaam "Nordsee" omdat er gevaar voor verwarring bestond met de handelsnaam "Noordzee".

Ook deze beslissing kan worden gerechtvaardigd door omstandigheden die niet terug te vinden zijn in huidige zaak. Nordsee was een visrestaurant dat op twee kilometer van de vishandel en visbar van de Poissonnerie Noordzee werd geopend. Niet alleen bestonden beide handelsnamen uit één enkel woord dat nagenoeg identiek was, maar deze werden bovendien op bijna dezelfde manier





gebruikt. Beide handelsnamen werden namelijk afgebeeld naast het logo van een vis. Poissonnerie Noordzee heeft het verwarringsgevaar zelfs concreet aangetoond door middel van e-mails van verwarde klanten. *In casu* legt eisende partij niet eens een begin van bewijs voor van enige verwarring bij klanten.

Bovendien is de handelsnaam "Noordzee" een illustratie van het onderscheid dat eisende partij tracht te maken tussen een "zuiver beschrijvende" en een "hoogstens suggestieve" term. Het woord "Noordzee" is een eigennaam en beschrijft geenszins de activiteiten van een vishandel. De link tussen zee en vis maakt het wel suggestief. Eisende partij biedt daarentegen de diensten van een videocrew aan. Het zuiver beschrijvend karakter van het woord is de reden waarom het geen bescherming kan genieten.

Zoals in de "2dehands"-zaak is het grootste verschil echter de reputatie van de handelsnaam "Noordzee" en het feit dat deze gepercipieerd wordt als de naam waaronder Poissonnerie Noordzee handel drijft. Dit wordt uitvoerig aangetoond, onder andere door middel van persartikels. In huidige zaak vraagt eisende partij aan WISA om facturen aan klanten mee te delen, maar legt zelf geen enkel bewijs voor van enige reputatie, of minstens van het feit dat eisende partij met de term "videocrew" wordt vereenzelvigd. Zelfs het bewijs van het gebruik van de term "videocrew" sinds 2007 ontbreekt. Eisende partij stelt wel dat haar zaakvoerder "sinds 2007 als eenmanszaak actief [is] in de audiovisuele sector onder de handelsnaam Videocrew", maar behalve de registratie van de domeinnaam "videocrew.be" eind 2007 blijkt het effectieve gebruik van de handelsnaam en vooral de omvang van het gebruik uit die periode nergens uit. Nochtans draagt zij daarvan de bewijslast.

23. Hoe dan ook is de toevoeging van één element aan een bestaande doch banale benaming voldoende om enig verwarringsrisico uit te sluiten. WISA heeft – zoals vele anderen – het woord "videocrew" gecombineerd met een andere (geografische) term, *in casu* "Brussels", om aan te duiden dat zij in Brussel gevestigd is. Gezien het banaal en beschrijvend karakter van het woord "videocrew" sluit de toevoeging van het woord "Brussels" zowel de visuele als de fonetische gelijkenis met het geïsoleerde beschrijvende woord "videocrew" uit.

24. In tegenstelling tot wat eisende partij beweert bestaat haar website enkel in het Nederlands (Stuk 14 bundel verwerende partijen). Dit heeft een rechtstreeks effect op de geografische omvang van de eventuele bescherming die de benaming "videocrew" kan verlenen. Het kan in die omstandigheden moeilijk betwist worden dat eisende partij haar diensten hoofdzakelijk richt tot het Nederlandstalige publiek. Hoe dan ook toont eisende partij niet aan dat het



woord "videocrew" als dusdanig geassocieerd wordt met haar onderneming, zelfs niet in hoofde van het Nederlandstalige doelpubliek. WISA heeft daarentegen steeds het Engels als voertaal gebruikt, wat het internationaal karakter van haar cliënteel verklaart. In België werkt ze zowel op Engelstalige als op Franstalige projecten, maar niet op Nederlandstalige.

In haar conclusie van 21 oktober 2016 stelt eisende partij dat het belang van het geografisch activiteitsgebied als criterium van de bescherming van een handelsnaam sterk is afgenomen *"met de toename van het belang van het internet. Een potentiële klant gaat, wanneer hij op zoek is naar een product of een dienst, vaak te rade op het internet en tikt dan de naam van de firma in of voert een zoekopdracht uit"*. Dit is juist de kern van de hele zaak. Eisende partij toont niet aan dat een internetgebruiker die de beschrijvende Engelse en Nederlandse term "videocrew" intikt, specifiek op zoek is naar eisende partij.

Het is niet omdat de geografische reikwijdte van de activiteit van een bepaalde onderneming potentieel verbreed is dankzij het internet dat dit steeds het geval is. Dit dient in concreto te worden aangetoond, wat eisende partij niet doet.

## 6.2 Over de aangevoerde oneerlijke marktpraktijken

25. Overeenkomstig artikel VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht (hierna 'WER') is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden, verboden. Aan WISA kan echter geen enkele oneerlijke marktpraktijk worden verweten in deze zaak.

26. Gelet op de principiële vrijheid van mededinging en kopie (Decreet d'Allarde, in 2013 bevestigd in Boek II, Titel 3 WER) moet iedere beperking op deze vrijheid strikt worden geïnterpreteerd/toegepast. Dit geldt dus ook voor het beweerde monopolie dat eisende partij inroept. De noodzaak van een onvervalste mededinging brengt met zich mee dat het in deze zaak wenselijk is dat het teken waarvoor eisende partij bescherming beweert te hebben, ongestoord door alle marktdeelnemers kan worden gebruikt.

27. Hierboven werd reeds aangetoond dat eisende partij geen enkele bescherming kan genieten voor de benaming "videocrew". Bovendien toont eisende partij niet aan op welke manier verwerende partijen enige vorm van onrechtmatig gedrag zouden hebben getoond tegenover eisende partij, laat staan dat verwerende partijen daar enig voordeel uit zouden hebben gehaald. De website van WISA verschilt overigens volledig van de website van eisende partij,





wat enige vorm van aanhaking uitsluit (zie Stukken 2 en 14 bundel verwerende partijen).

### 6.3 Over de aangevoerde inbreuk op de regelgeving inzake domeinnamen

28. Naast de staking van het gebruik van het woord "videocrew", vordert eisende partij ook de overdracht van de domeinnamen "brusselsvideocrew.com", "brusselsvideocrew.be" en "videocrew.brussels".

29. Eisende partij beroept zich zonder meer op artikels XVII.23 § 3 *jo* XII.22 WER. Deze artikels nemen de bepalingen over van de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen (ook de "Domeinnaamwet" genoemd)<sup>13</sup>. Belangrijk is dat de Domeinnaamwet enkel het wederrechtelijk registreren van domeinnamen wil verhinderen, wat er in feite op neerkomt dat er sprake moet zijn van registratie te kwader trouw<sup>14</sup>.

30. Krachtens artikel XII.22 e.v. 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 door een hiertoe officieel erkende instantie, al dan niet via een tussenpersoon, wanneer die domeinnaam identiek is of dusdanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, die aan iemand anders toebehoort.

31. Uit voorgaand artikel vloeit voort dat er drie voorwaarden cumulatief vervuld moeten zijn opdat op basis van de regelgeving inzake domeinnamen kan worden opgetreden:

- de domeinnamen die werden geregistreerd, moeten identiek zijn aan, of zodanig overeenstemmen dat zij verwarring kunnen scheppen met, een naam die aan iemand anders toebehoort;
- de houder van de domeinnamen heeft geen recht of legitiem

---

<sup>13</sup> JANSSENS, M., VANHEES, H., VANOVERMEIRE, V., De intellectuele eigendomsrechten verankerd in het Wetboek Economisch Recht: een eerste analyse, *IRDI* 2014, afl. 2, p. 457-458.

<sup>14</sup> H. VANHEES, Art. 1-11 Domeinnaamwet, in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, art. 1-3 -3.



belang jegens die domeinnamen;

- de domeinnamen werden geregistreerd met het doel een derde te schaden of uit de registraties een ongerechtvaardigd voordeel te halen<sup>15</sup>.

32. Hierboven werd reeds beslist dat eisende partij geen aanspraak kan maken op enige bescherming van het woord "videocrew", en dat er sowieso geen sprake kan zijn van enige verwarring met de benaming "Brussels Video Crew". De eerste voorwaarde is dus niet vervuld, wat al voldoende is om de vordering van eisende partij af te wijzen.

33. De benadeelde moet daarnaast ook aannemelijk maken dat WISA geen rechten of legitieme belangen jegens de domeinnamen heeft. Dit doet eisende partij niet. Bovendien kan de domeinnaamhouder zijn rechten of rechtmatige belangen bewijzen door bijvoorbeeld aan te tonen dat:

- voordat hij kennis kreeg van het geschil, hij de domeinnaam reeds gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of hij hiervoor aantoonbare voorbereiding trof;
- hij als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend is onder de domeinnaam, ondanks het feit dat hij geen private rechten op de naam bewam<sup>16</sup>.

WISA biedt audiovisuele diensten aan die onder andere het opstellen en het beheer van een videocrew inhouden, en is in Brussel gevestigd. Uit het voorgaande blijkt dat WISA haar domeinnamen te goeder trouw gebruikte om haar diensten aan te bieden, jaren voordat zij in kennis werd gesteld van de beweerde (en betwiste) rechten van eisende partij door middel van haar email van 7 december 2014.

Op pagina 11 van haar conclusie van 21 oktober 2016 stelt eisende partij dat WISA's gebrek aan recht of legitiem belang zou blijken uit het feit dat WISA haar eigen vennootschapsnaam niet gebruikt om haar diensten aan te bieden. WISA is

---

<sup>15</sup> H. VANHEES, Art. 1-11 Domeinnaamwet, in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, art. 4 – 3 tot 4 – 5.

<sup>16</sup> H. VANHEES, Art. 1-11 Domeinnaamwet, in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, art. 4 – 4.





evenwel niet verplicht om haar vennootschapsnaam te gebruiken om haar diensten aan te bieden. WISA heeft de beschrijvende term "Brussels Video Crew" gekozen en kon ook de overeenkomstige domeinnamen laten registreren.

In dat verband wijst WISA er terecht op het criterium van het recht of legitiem belang jegens een domeinnaam werd overgenomen uit de alternatieve geschillenregelingen die vóór de Domeinnaamwet bestonden, zoals de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (afgekort "UDRP")<sup>17</sup>. Er bestaat uitvoerige rechtspraak van het WIPO Arbitration and Mediation Center<sup>18</sup> over dit criterium. De volgende beslissing is relevant in die zin relevant deze zaak:

*"The weakness of the EAUTO trademark makes it difficult for Complainant to argue that Respondent lacks a legitimate interest in the domain name eautoparts.com. That is because this domain name eautoparts.com is descriptive of a business that offers, through the Internet, information about or sales of automobile parts, and it is inappropriate to give Complainant a wide monopoly over all domain names, even descriptive ones, that incorporate the mark EAUTO. Thus, if an automotive-based business were to adopt this name for the purpose of describing an element of its business, and not for the nefarious purpose of causing confusion or diversion of business, then that would constitute a legitimate use.*

*As Complainant admits, "Respondent conducts business in the automotive parts industry." (...) Respondent's website contained information on Respondent's business of maintaining and repairing automobiles which, by necessity, includes the sale and installation of auto parts. Moreover, nothing in the printout of Respondent's website suggested that Respondent was trying to cause confusion with Complainant's eauto.com website or services. In these circumstances, and without the benefit of direct evidence of an illegitimate purpose (such as might be uncovered through traditional discovery, see EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts), the Panel cannot conclude that Respondent has "no . . . legitimate*

---

<sup>17</sup> T. HEREMANS, "De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse", *IRDI* 2003, afl. 2, 109.

<sup>18</sup> Het WIPO Arbitration and Mediation Center beslist over domeinnaamzaken volgens de bovenvermelde UDRP-regels.



*interests in respect of the domain name”<sup>19</sup>*

Vrije vertaling :

*“Het zwak onderscheidend vermogen van het merk EAUTO maakt het moeilijk voor Eisende partij om te stellen dat Verweerster geen legitiem belang jegens de domeinnaam eautoparts.com heeft. Dit is zo omdat deze domeinnaam eautoparts.com een zaak beschrijft die via het internet informatie over de verkoop van auto-onderdelen aanbiedt, en het is ongepast om Eisende partij een breed monopolie te geven over alle domeinnamen die het merk EAUTO bevatten, zelfs beschrijvende domeinnamen. Dus, indien een onderneming actief in de automobielsector deze naam zou gebruiken met het doel om een element van haar activiteiten te beschrijven, en niet met het kwaadaardige doel om verwarring of afleiding van activiteiten te veroorzaken, dan zou dit een legitiem belang uitmaken.*

*Zoals erkend door Eisende partij, “is Verweerster actief in auto-onderdelensector.”(...) De website van Verweerster bevatte informatie over de onderhouds- en herstellingsactiviteiten van Verweerster wat noodzakelijk de verkoop en installatie van auto-onderdelen omvat. Bovendien was er niets in de schermafbeelding van de website Verweerster waaruit zou blijken dat Verweerster verwarring probeerde te veroorzaken met de eauto.com website of diensten van Eisende partij. In deze omstandigheden, en zonder rechtstreeks bewijs van een onwettig doel (zoals zou kunnen worden ontdekt door een standaard “discovery” procedure, zie EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts), kan het Panel niet besluiten dat Verweerste “geen legitiem belang heeft jegens de domeinnaam”.*

In casu kan eisende partij zich zelfs niet op een merk beroepen.

34. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat ook de tweede voorwaarde niet vervuld is.
35. Tenslotte moet eisende partij aantonen dat WISA te kwader trouw was op het moment van de registratie van haar domeinnamen.

---

<sup>19</sup> *EAuto, L.L.C. v. EAuto Parts*, WIPO beslissing nr. D2000-0096, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0096.html>





Op pagina 11 van haar conclusie van 21 oktober 2016 stelt eisende partij dat WISA de domeinnamen "brusselsvideocrew.be" en "brusselsvideocrew.com" heeft geregistreerd *"om er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, namelijk om mee te profiteren van de inspanningen die [eisende partij] zich reeds getroost had om haar handelsnaam Videocrew bekendheid te geven"*. Zowel de aanhaking als de beweerde inspanningen geleverd door eisende partij worden niet bewezen.

Verder stelt eisende partij dat WISA kennis had moeten hebben van eisende partij op het ogenblik van de registratie van de domeinnaam "brusselsvideocrew.be" in 2011: *"Hoewel verweester wist, minstens behoorde te weten dat er reeds iemand anders gebruik maakte van de benaming Videocrew voor audiovisuele diensten, heeft zij toch deze domeinnaam geregistreerd"*. Deze stelling kan onmogelijk enige kwade trouw in hoofde van WISA bewijzen. Het woord "videocrew" wordt immers wereldwijd gebruikt om een video- of filmploeg aan te duiden, alsook de bijhorende diensten (Stukken 10 tot 12 bundel verwerende partijen). Zelfs al zou WISA kennis gehad hebben van eisende partij, wat niet uit de stukken blijkt, dan nog belette dit WISA niet om de domeinnamen "brusselsvideocrew.com" en "brusselsvideocrew.be" te registreren aangezien eisende partij geen rechten kan laten gelden op of enige bescherming kan genieten voor de term "videocrew".

Wat betreft de derde domeinnaam, "videocrew.brussels" voert eisende partij in haar dagvaarding aan dat WISA de domeinnaam heeft geregistreerd enkele weken nadat zij de email van eisende partij van 7 december 2014 had ontvangen. Uit de stukken blijkt echter dat WISA de domeinnaam reeds op 15 oktober 2014 had gekocht, 3 weken voordat zij door eisende partij voor het eerst werd aangeschreven (Stuk 3 bundel verwerende partijen). De registratie werd pas later bevestigd aangezien er een termijn nodig was om de domeinnamen onder het nieuwe ".brussels"-domein goed te keuren.

In haar conclusie van 21 oktober 2016 voert eisende partij aan dat WISA de registratieprocedure van de domeinnaam "videocrew.brussels" had kunnen stopzetten bij ontvangst van de email van eisende partij van 7 december 2014. Eisende partij riep in deze mail evenwel beweerde merkrechten in, waarvan achteraf bleek dat dit volstrekt onwaar was. Eisende partij heeft niet gereageerd op het antwoord van WISA (Stuk 4 bundel verwerende partijen).

Ook de derde voorwaarde om op te treden op basis van de domeinnaamwetgeving is dus niet vervuld.





#### 6.4 Over de aangevoerde overschrijding van het maatschappelijk doel

36. Op pagina 8 van haar conclusie van 21 oktober 2016 voert eisende partij aan dat WISA niet gerechtigd zou zijn om audiovisuele diensten aan te bieden *“nu dit niet tot haar maatschappelijk doel behoort en zij deze activiteiten evenmin aangegeven heeft in het kader van haar BTW verplichtingen”*. De statuten van WISA vermelden het volgende in punt C: *“(…) le commerce de gros et de détail de matériel informatique, d’acquisition d’images ou de données (...)”*. Vrij vertaald: *“groot- en kleinhandel van computerapparatuur, het vaststellen van beelden of gegevens (...)”*. Bovendien vermeldt het punt E dat WISA ook alle handelingen mag stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze kunnen bevorderen (Stuk 19 bundel verwerende partij).

37. Op pagina 13 van haar conclusie van 20 september 2016 geeft eisende partij een zeer beperkte invulling aan WISA’s maatschappelijk doel maar antwoordt niet op de punt E. In haar conclusie van 21 oktober 2016 beperkt eisende partij zich tot de stelling dat dit punt E haar interpretatie niet anders maakt. Het is nochtans zo dat het aanbieden van audiovisuele diensten verband houdt met het maatschappelijk doel en dit kan bevorderen.

Het feit dat de NACE code enkel ingenieursdiensten vermeldt is logisch aangezien deze codes enkel de hoofdactiviteit van een onderneming dekt. Dit principe wordt bevestigd door de Belgische Sociale Zekerheid, en wordt ook niet betwist door eisende partij:

*“Indien een onderneming meerdere activiteiten heeft, wordt er één Nace-code toegekend voor de hoofdactiviteit van de onderneming (...)”<sup>20</sup>*

De audiovisuele diensten waren maar een afdeling binnen WISA<sup>21</sup>.

38. Eisende partij voert tenslotte aan dat de beweerde doeloverschrijding zou blijken uit de oprichting van de N.V. Brussels Video Crew op 29 augustus 2016.

---

<sup>20</sup>

Zie

[https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/fill\\_in\\_dmfa/dmfa\\_fillinrules/statisticalinformation/nacebelcodes.html](https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/fill_in_dmfa/dmfa_fillinrules/statisticalinformation/nacebelcodes.html).

<sup>21</sup> Sinds september 2016 zijn deze diensten overgebracht naar Brussels Video Crew NV.



Zelfs al zouden audiovisuele diensten buiten het maatschappelijk doel van WISA vallen, *quod non*, dan zou een eenvoudige wijziging van statuten volstaan om dit aan te passen.

Ten overvloede: eisende partij laat na om aan te geven op welke basis zij deze vordering stelt.

#### 6.5 Over de aangevoerde inbreuken door Brussels Video Crew N.V.

39. Eisende partij heeft de nieuwe vennootschap Brussels Video Crew N.V. gedagvaard op grond van artikel 65 Wetboek van Vennootschappen alsook artikel 8 Unieverdrag van Parijs *jo.* artikels VI.104 en 105 Wetboek Economisch Recht. Eisende partij voert aan dat de keuze van de vennootschapsnaam "Brussels Video Crew" een inbreuk zou uitmaken op haar vennootschaps- en handelsnaam "Videocrew".

40. Wanneer de vennootschapsnamen niet identiek zijn zoals in casu, moet een gevaar voor verwarring worden aangetoond. Hierbij moet de vennootschapsnaam waarvoor bescherming wordt gevorderd wel een minimale originaliteit te vertonen, waardoor deze een onderscheidend karakter heeft. Naast het hierboven reeds aangehaalde arrest van 22 maart 2016 van het hof van beroep te Brussel<sup>22</sup> werd dit ook als volgt bevestigd door de rechtbank van koophandel te Brussel bij vonnis van 6 januari 2006<sup>23</sup>:

*« Pour pouvoir bénéficier de la protection, les signes utilisés doivent présenter un minimum d'originalité: un nom sert, en effet, à désigner, à individualiser et, étant donné que les fondateurs en ont le libre choix – pourvu qu'ils respectent les droits des autres – on peut en attendre qu'ils fassent preuve de l'originalité requise pour que le nom choisi présente un caractère distinctif. Des termes banals ou des éléments descriptifs ne présentent pas ce caractère distinctif. (...)*

*En l'espèce, la combinaison «Cat-rent» est purement descriptive, étant donné qu'elle ne fait que dépeindre l'activité de location de machines de la société. En effet, le mot «rent» est le mot anglais pour location, tandis que le mot «cat» est un diminutif du mot «bobcat», lequel fait partie du jargon des entrepreneurs pour*

<sup>22</sup> Brussel 22 maart 2016, 2015/AR/165, *onuitgeg.*

<sup>23</sup> Kh. Brussel 6 januari 2006, *RW*2007-08, 284.





*désigner mini-bulldozers et mini-pelles.*

*Par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas que des circonstances particulières de la cause seraient de nature à donner un certain caractère distinctif à la dénomination sociale «Cat-Rent».*

*Vu le caractère peu distinctif de la combinaison «Cat-Rent», l'ajout du terme «Inter» à la dénomination d'une autre société exclut le risque que puisse exister dans l'esprit de personnes normalement attentives une confusion entre les dénominations sociales «Cat-rent» et «Inter-Cat-Rent». »*

Vrije vertaling :

*« Om bescherming te genieten moeten de gebruikte tekens een minimale originaliteit vertonen: een naam dient inderdaad om aan te duiden, te individualiseren en, aangezien de oprichters een vrije keuze hebben – in de mate zij de rechten van anderen respecteren – kan men verwachten dat zij de vereiste originaliteit hebben zodat de gekozen naam een onderscheidend karakter heeft. Banale termen of beschrijvende elementen hebben dit onderscheidend karakter niet. (...)*

*In casu is de woordcombinatie "Cat-rent" zuiver beschrijvend, aangezien ze eenvoudigweg de activiteit beschrijft, zijnde het verhuren van machines van de onderneming. Het woord "rent" is inderdaad het Engelse woord voor "huur", en het woord "cat" is een afkorting van het woord "bobcat", die behoort tot het jargon van ondernemers om mini-bulldozers et mini-schoppen aan te duiden.*

*Eisende partij toont tevens niet aan dat bepaalde omstandigheden een onderscheidend karakter zouden verlenen aan de maatschappelijke benaming "Cat-Rent".*

*Gezien het zwak onderscheidend karakter van de woordcombinatie "Cat-Rent" sluit de toevoeging van de term "Inter" bij de benaming van een andere vennootschap het risico uit dat er bij normaal oplettende personen verwarring zou*





*ontstaan tussen de maatschappelijke benamingen "Cat-rent" en "Inter-Cat-Rent". »*

41. Deze redenering kan in casu worden toegepast. Gezien het beschrijvende karakter van de benaming "Videocrew" kan er geen sprake zijn van enig verwarringsgevaar met de benaming "Brussels Video Crew".

42. Van enige kwade trouw bij de keuze van de naam kan geen sprake zijn aangezien WISA de benaming "Brussels Video Crew" reeds lange tijd gebruikte. Uit het voorgaande blijkt dat WISA en dus ook Brussels Video Crew N.V. gerechtigd zijn om deze benaming te gebruiken.

43. Uit hetgeen voorafgaat volgt de ongegrondheid van de vorderingen van eisende partij.

## **7 DE KOSTEN**

44. 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.

## **8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE**

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


De stakingsrechter voegt de zaken gekend onder de rolnummers A/16/03582 en A/16/04683.

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk maar ongegrond.

De stakingsrechter veroordeelt eisende partij tot de kosten van het geding in hoofde van verwerende partijen samen 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 terechtzitting van de kamer van de voorzitter, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op 02 MRT 2017



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens

