

Uitgifte

Repertoriumnummer 2017/ 342
Datum van uitspraak 12 januari 2017
Rolnummer A/15/06576

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

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Afschrift/uittreksel uit de minuten berustende ter
griffie van de rechtbank van koophandel te Gent,
bestemd voor bestuurlijke inlichting, afgeleverd
aan F.O.D. Economische Zaken
met vrijstelling van expeditierecht.

Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling GENT

Vonnis

NEGENDE kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, negende kamer, heeft volgend vonnis verleend inzake van :

Nr. A/15/06576

de heer geboren te op , wonende te , in adreswijziging naar het adres te e, handeldrijvende onder de handelsnaam "BEAUTIFUL FREAK TATTOO", met ondernemingsnummer 0683.374.304, die in persoon verschijnt en voor wie als raadsman optreedt; Meester Sander Vanderheyde, advocaat te Koksijde,

eiser,

tegen :-

1. **mevrouw** geboren te op , wonende te 9 , met ondernemingsnummer 0879.859.482,
2. **BVBA SWEET P**, met vennootschapszetel gevestigd te 9000 Gent, Vrijdagmarkt 11, met ondernemingsnummer 0500.959.369;

voor wie als raadsman optreedt, Meester Dirk Vandermarliere, advocaat te Veurne,

verweersters,

1 De rechtspleging

Het dossier van de rechtspleging en de overtuigingsstukken werden ingezien, in het bijzonder de inleidende dagvaarding betekend op 08.12.2015, en de neergelegde stukken en conclusies.

Bij beschikking van 18.12.2015 werd de zaak in toepassing van art. 747 § 1 Ger. W. vastgesteld voor behandeling op de zitting van 01.12.2016.

De partijen werden in hun middelen en conclusies gehoord op de openbare zitting van deze rechtbank en kamer op 01.12.2016, waarna de debatten gesloten werden en de zaak in beraad genomen werd.

De artikelen 2 en 30 tot en met 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werden nageleefd.

2 De vorderingen

Volgens haar aanvullende en syntheseconclusie neergelegd op 15.11.2016 vordert de heer om zijn vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren, en dienvolgens:

- Het Benelux merk 'BEAUTIFUL FREAK', gedeponeerd door mevrouw in het Benelux merkenregister op 23 december 2011 en ingeschreven in het Benelux merkenregister op 10 april 2012 onder inschrijvingsnummer 0913710 voor de waren en diensten in klassen 25, 35 en 44 krachtens artikelen 2.4, sub f, 1° en 2.28.3 BVIE nietig te verklaren en daarvan ambtshalve de doorhaling te bevelen voor alle klassen waarvoor het merk is ingeschreven;
- Verweersters het verbod op te leggen om de naam 'BEAUTIFUL FREAK' of enig daarmee overeenstemmende naam op enigerlei wijze als merk in welk register dan ook te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor hij het teken 'BEAUTIFUL FREAK (TATTOO) (& MIXED ARTS)' gebruikt én voor andere waren en diensten (met inbegrip van kledij en accessoires), onder verbeurte van een dwangsom van niet minder dan 5.000,- € per depot en per begonnen dag te rekenen van de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Te zeggen voor recht dat mevrouw en de BVBA SWEET P door het gebruik van de benaming 'BEAUTIFUL FREAK' inbreuk maken op de artikelen VI.98, 1° *juncto* VI.104 WER;
- Mevrouw en BVBA SWEET P verbod op te leggen om (i) de benaming 'BEAUTIFUL FREAK' of enig daarmee overeenstemmende naam (al dan niet met achtervoegsel 'PIERCING & CLOTHING' dan wel 'PIERCING' of 'CLOTHING' of enig ander achtervoegsel of combinatie) te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor de benaming 'BEAUTIFUL FREAK (TATTOO (& MIXED ARTS))' wordt gebruikt door hem én voor andere waren en diensten (met inbegrip van kledij en accessoires) en (ii) de domeinnamen www.beautifulfreak.be en www.beautifulfreakpiercing.be verder te gebruiken en de doorhaling of schrapping van de registratie van voormelde domeinnamen te bevelen, dit onder verbeurte van een dwangsom van niet minder dan 2.500,- € per inbreuk en per begonnen dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Mevrouw en BVBA SWEET P in solidum, de een bij gebreke aan de ander, te veroordelen tot vergoeding van de door hem ten gevolge van voormelde inbreuk geleden schade, in billijkheid begroot op 2.500,- €;
- Mevrouw en BVBA SWEET P in solidum, de een bij gebreke aan de ander, te horen veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, daarin inbegrepen de

kosten van dagvaarding, de rolrechten, de eventuele registratierechten en de rechtsplegingvergoeding, deze laatste begroot op 1.440,- € (basisbedrag voor een niet in geld waardeerbare vordering);

- Voor wat betreft de uitvoerbaarheid te verwijzen naar artikel 1397, tweede lid Ger.W.

Volgens haar conclusie neergelegd op 03.11.2016 vorderen mevrouw _____ en de BVBA SWEET P _____ om de vordering van de heer _____ af te wijzen als niet gegrond met verwijzing in de gedingkosten.

3. De feiten

De relevante feiten zijn als navolgend samen te vatten.

Eiser en eerste concluante hadden reeds een relatie ruim voor eiser zich vestigde als zelfstandige. Waar eiser in de inleidende dagvaarding stelt dat hij sinds 1996 een onderneming uitbaat onder de handelsnaam "BEAUTIFUL FREAK TATTOO", vermeldt stuk 1 van eiser 06 juli 1998 als aanvangsdatum. Eiser is thans niet meer actief in de Strandlaan 212 te Koksijde, doch wel langs de Koninklijke baan in 't Krekelhof.

Partijen vormden een feitelijk samenwonend koppel tot 01.02.2011.

Sedert juli 1998 is de heer _____ ingeschreven als onderneming onder de benaming Beautiful Freak Tattoo.

Waar de heer _____ zich voornamelijk steeds exclusief bezig hield met het plaatsen van tatoeëringen waarin hij geleidelijk een zekere reputatie opbouwde, hielp mevrouw _____ mee in de zaak en specialiseerde zich gaandeweg in het plaatsen van piercings, later ook in de verkoop van kleding.

Op 1 juli 2010 heeft mevrouw _____ zich ingeschreven als onderneming met als activiteiten onder meer detailhandel in kledij, accessoires, en plaatsing van tatoeëringen en piercings.

Naar aanleiding van de breuk tussen het koppel, heeft de heer _____ zijn handelszaak als verstrekker van tatoeëringen onder de benaming Beautiful Freak Tattoo verder gezet aanvankelijk aan de Strandlaan en vanaf 2015 aan de Koninklijke Baan, beide in Koksijde, dit volgens de heer _____ ingevolge onderling gemaakte afspraken.

Mevrouw _____ heeft haar handelszaak voor vintage kledij en piercings onder dezelfde benaming verdergezet aan de Zeelaan te Koksijde, en vanaf 21.11.2012 richtte zij een BVBA SWEET P op te Gent, waar zij een winkel in dezelfde artikelen opende en tot op heden uitbaat.

In publiciteit, sociale media en voor minstens één door haar gebruikte website heeft mevrouw [] op eigen naam en met als aangeduide organisatie BVBA SWEET P de domeinnaam 'beautifulfreakpiercing.be' geregistreerd op 24.09.2016 en ook domeinnaam 'beautifulfreak.be' werd geregistreerd onder dezelfde identiteit, terwijl mevrouw [] gebruik maakt van de benaming 'Beautiful Freak' met betrekking tot de door haar ontplooiende activiteiten.

Op 23.12.2011 is mevrouw [] overgegaan tot het inschrijven van de benaming Beautiful Freak als Benelux woordmerk in klassen 25 en 35 (kledij en accessoires) en in klasse 44 onder meer voor het aanbrengen van tatoeëringen, piercings en hennapaintings op het lichaam.

De heer [] heeft zich hiertegen verzet zonder dat het tussen partijen tot een finaal vergelijk kon komen, zodat een dagvaarding werd uitgezonden.

4. Beoordeling

De vordering van eiser beslaat verschillende onderdelen.

a. Vordering tot nietigverklaring van het merkdepot 'Beautiful Freak' wegens registratie ter kwader trouw

Eiseres baseert dit onderdeel van de vordering op een inbreuk op art. 2.4, sub f, 1° BVIE

Er wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:

het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

De sanctie is de nietigverklaring met doorhaling:

Iedere belanghebbende kan de nietigheid inroepen van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub d, e en f BVIE geen merkrecht wordt verkregen, indien de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4, sub d, e en f BVIE bedoelde derde aan het geding deelneemt. De nietigheid moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving (art. 2.28.3°, sub b BVIE).

De nietigverklaring kan de inschrijving gedeeltelijk treffen:

De nietig- of vervallenverklaring moet tot één of meer van de waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt, indien de grond voor de nietigheid of het verval slechts een deel van die waren of diensten betreft (art. 2.30.2° BVIE)

Dat betekent dat de rechter voor iedere waar of dienst waarvoor het merk is ingeschreven en waarop de vervallenverklarings- of nietigheidsactie betrekking heeft, zal moeten beoordelen of het merk daarvoor normaal gebruikt is.

De verdeling in klassen speelt daarbij géén rol: ook binnen één klasse kan het merk voor bepaalde waren wel, en voor andere niet vervallen of nietig worden verklaard, en vice versa. (zie ook T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële Eigendom, Deel 2 Merkenrecht, Studenteneditie, Kluwer 2009, nr. 11.3.14 p. 465).

Kwade trouw is een generiek begrip.

De voorbeelden opgenomen in artikel 2.4, sub f BVIE zijn niet limitatief en vormen slechts een illustratie van gevallen waarin de kwade trouw moet worden aangenomen, naast andere.

Van de in artikel 2.4, sub f BVIE opgenomen gevallen stelt de Gemeenschappelijke Commentaar bij het BVIE dat de kwade trouw zonder meer voortvloeit uit het geheel van de feiten: er is sprake van een objectieve kwade trouw wanneer de aangeduide omstandigheden verenigd zijn.

In alle andere niet nader in voornoemd wetsartikel opgesomde gevallen is het aan de partij die het bona fide depot bestrijdt, om aan te tonen waarom de omstandigheden waarin het depot is gebeurd, wijzen op kwade trouw.

Eiser beroept zich uitsluitend op het eerste voorbeeld vervat in vermeld wetsartikel en kan in beginsel aan zijn bewijsplicht voldoen door aan te tonen dat de geschetste omstandigheden in het opgenomen voorbeeld waarin moet aangenomen worden dat er sprake is van kwade trouw, daadwerkelijk verenigd zijn.

De rechtbank zal nagaan of de componenten zoals opgesomd in artikel 2.4, sub f, 1° lid BVIE aanwezig zijn, en zelfs indien er twijfel zou blijven over de realiteit van één van deze omstandigheden, staat het haar desniettemin vrij rekening te houden met andere begeleidende omstandigheden.

De omstandigheid van kwade trouw dient beoordeeld te worden op het tijdstip van het depot, in casu 23 december 2011 en rekening houdend met alle relevante begeleidende omstandigheden (HvJ EU 11 juni 2009, Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth, BIE 2009, 59).

Het woordmerk 'Beautiful Freak' werd ingeschreven op 10.04.2012 zodat de vordering tot nietigheid tijdig is ingesteld.

(i) De wetenschap van de deposant van een voorgebruik door een derde van hetzelfde teken.

Deze voorwaarde is niet ernstig te betwisten: mevrouw _____, was zich er door haar persoonlijke en zakelijke relatie met de heer _____ goed en wel van bewust dat hij sedert minstens 1998 aanhoudend en intensief deze benaming verbonden had aan de activiteiten van tatoeëring die hij ontwikkelde, en zij werkte hieraan bovendien actief mee.

Waar het verweer van mevrouw _____ zou doelen op de omstandigheid dat zij niet als een derde te beschouwen is nu zij zelf beweerdelijk mee aan de wieg stond toen de benaming voor het eerst als handelsnaam werd gebezigd, blijkt dit niet uit de voorliggende stukken: de naam 'Beautiful Freak' werd uitsluitend door de heer _____ voor het eerst publiek gebruikt in verband met het plaatsen van tatoeëringen, en op zijn persoonlijke naam geregistreerd in het kader van een onderneming die zich hoofdzakelijk toelegde op het plaatsen van tatoeëringen en waarin _____ volgens eigen zeggen slechts meehielp.

De handelsnaam is de naam waaronder de handelsonderneming die wordt geleid door een fysieke persoon of een rechtspersoon, gekend is of geëxploiteerd wordt. Onder die naam drijft een handelaar zijn handel en neemt hij aan het handelsverkeer deel. De handelsnaam dient in de eerste plaats om de handelsactiviteit van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. De handelsnaam is vaak gelijk aan de maatschappelijke of de vennootschapsnaam (P. MAEYAERT, Bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België, Brussel, Larcier, 2006 nr. 3)

Een (uniek) voorgebruik van het teken als handelsnaam in hoofde van eiser is wat de geviseerde activiteiten van plaatsing van tatoeëringen betreft, aangetoond; infra zal blijken dat een onderscheid moet gemaakt worden tussen deze of soortgelijke activiteiten die onder de gewraakte benaming werden ontwikkeld, en andere activiteiten onder dezelfde naam.

Op het ogenblik van de inschrijving van het Beneluxmerk 'BEAUTIFUL FREAK' dient mevrouw _____, alleszins als derde te worden aanzien doordat de wegen van de voormalige levens- en handelspartners voor de bewuste inschrijving, uiteen gegaan waren.

De wetenschap van het bedoelde voorgebruik door eiser staat voldoende vast.

(ii) Afwezigheid van toestemming door de derde

Deze voorwaarde wordt betwist en gedeeltelijk ontkracht: eerste verweerster maakt wel overtuigend duidelijk dat er sprake is van een vorm van een - al dan niet in de tijd beperkt - vrij gebruik van het teken 'Beautiful Freak' voor de andere activiteiten dan deze door eiser

ontwikkeld: dit impliceert geen toestemming voor een inschrijving als merk in onder meer de klasse en dienst waarin eiser zijn activiteiten steeds heeft ontplooid.

De merkaanvraag door _____ gedeponeerd zijnde einde 2011 (23.12.2011), mag ervan uitgegaan worden dat zij zich op dat tijdstip steunde op het gedoogd gebruik van de benaming 'Beautiful Freak' voor onder meer plaatsing van piercings en kledij: het is immers pas een jaar later dat de eerste tekenen van protest worden geformuleerd.

(iii) Overeenstemming tussen teken waarop de voorgebruiker zich beroept met het gedeponeerde merk en soortgelijkheid van de waren of diensten

Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn en worden bijgevolg in hun geheel getoetst.

De beoordeling van overeenstemming tussen teken en aangevallen merk is tevens in functie van de soortgelijkheid van de waren of diensten: de diensten die eiser onder de benaming Beautiful Freak aanbiedt, zijn strikt beperkt tot tatoeage, zoals ten overvloede blijkt uit zijn eigen stukken.

De effectief door eiser uitgeoefende diensten overlappen dan ook slechts partieel en beperkt tot klasse 44 deze waarvoor eerste verweerster het merk heeft laten inschrijven: de activiteiten van verkoop van (vintage)kledij en aanverwante snuisterijen zoals ondergebracht in klassen 25 en 35 waarvoor verweerster ook een bescherming heeft genomen, worden daadwerkelijk via haar vennootschap uitgeoefend en zijn vreemd aan de activiteiten van eiser.

Wat de andere diensten betreft zoals opgenomen in klasse 44 zoals het plaatsen van piercings en zogenaamde bodypaintings, moet worden vastgesteld:

- dat hiervoor weerhouden is dat over het gebruik van 'Beautiful Freak' voor deze diensten onderlinge afspraken golden tussen partijen op het ogenblik van merkaanvraag, waartegen overigens geen oppositie werd gevoerd
- dat minstens de activiteit van het plaatsen van piercings ook daadwerkelijk en permanent tot het aangeboden assortiment van mevrouw _____ behoorde

Het aanvaarden van een overeenstemmend voorgebruik voor een welbepaalde waar of dienst, die in dit geval duidelijk afgelijnd is (nl. de plaatsing van tatoeeringen), als bezwaar tegen een latere merkinschrijving voor andere waren en diensten, zelfs in dezelfde klasse, zou ingaan tegen het beginsel van specialiteit eigen aan het merk: een merk moet vrij beschikbaar zijn en blijven voor diensten of waren waarvoor het nog niet werd gebruikt.

Wat de overeenstemming tussen teken en het gedeponeerd merk betreft, deze is totaal, en waarbij abstractie moet worden gemaakt van het feit dat het teken als handelsnaam in

combinatie met andere termen wordt toegepast: met eiser dient vastgesteld dat de toevoeging van 'Tattoo' aan Beautiful Freak beschrijvend is, als dusdanig publiek wordt voorgesteld, en niet bepalend voor het onderscheidend vermogen van het merk.

De overeenstemming dient afgemeten te worden aan deze zoals ze door de gemiddelde consument van het betrokken product of de dienst gepercipieerd kan worden.

Uit de door eiser voorgelegde stukken blijkt genoegzaam dat 'Beautiful Freak' als alleenstaande term beoogde onderscheidend te zijn, voor de handelszaak van eiser, en tevens voor de activiteiten die hij hierin ontwikkelt.

Deze analyse wordt overigens niet ernstig door verweersters betwist.

Deze voorwaarde is bijaldien vervuld doch beperkt tot diensten van tatoeage opgenomen in klasse 44, en niet tot de andere diensten en waren vervat in klasse 44, of deze opgenomen in klassen 25 en 35.

(iv) Normaal gebruik binnen de laatste drie jaar in het Benelux-gebied (artikel 2.4, sub f, 1° lid BVIE) of buiten het Benelux-gebied (artikel 2.4, sub f, 2° lid BVIE)

Het voor het depot bezwarend voorgebruik dient zich te situeren in de periode tot drie jaar voorafgaand aan het depot, met name tussen 23.12.2008 en 23.12.2011.

Het normaal karakter van het gebruik impliceert noodzakelijk een gebruik ter goeder trouw: bij voorgebruik dat niet aan die omschrijving beantwoordt, zal gewoonlijk geen sprake zijn van een rechtmatig belang van de voorgebruiker bij het betreffende teken, dat de deposant van een daarmee overeenstemmend teken zou moeten ontzien.

Waar de voorwaarde mag gesteld worden dat het voorgebruik 'op normale wijze' plaatsvindt, is het redelijk aan dit gebruik de eisen te stellen die ook voor het 'rechtshandhavend' gebruik van artikel 2.26 (2) BVIE gelden (T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële Eigendom, Deel 2 Merkenrecht, Studenteneditie, Kluwer 2009, nr. 6.2.11.5 p. 241).

De beoordeling van het normaal karakter van het geveerde voorgebruik gebeurt aan de hand van een aantal parameters die rechtspraak en rechtsleer hanteren, waarbij het Hof heeft benadrukt dat normaal gebruik onder de Richtlijn op eenzelfde manier geïnterpreteerd moet worden als onder de Gemeenschapsverordening (HwJ EU 11 maart 2003, nr. CC-40/01 (Ansul vs Ajax), BIE 2003, 90; IER 2003, BMM Bulletin 2003-3, p. 142, r.o. 30)

Eiser brengt voldoende bewijzen voor van normaal gebruik, doch uitsluitend beperkt tot die branche van de plaatsing van tatoeage, waarin hij professioneel actief was en is.

Eiser toont evenwel géén normaal voorgebruik onder Beautiful Freak aan voor de andere diensten opgenomen in klasse 44, noch in klassen 25 en 35.

Het gedeeltelijk vervuld zijn van deze voorwaarde wordt niet aangevochten.

(v) Andere elementen die wijzen op kwade trouw

Met eiser dient te worden vastgesteld het depot zoals door verweerster genomen in klasse 44 voor tatoeage, evenals haar inschrijving 1 juli 2010 als onderneming met als activiteiten onder meer de plaatsing van tatoeeringen, niet overeenstemt met haar werkelijke activiteiten; dit feit wordt expliciet toegegeven waar verweersters erkennen geen bezigheden in die zin te ontwikkelen, noch het voornemen daartoe te koesteren.

Verweersters kunnen geen enkel authentiek belang laten gelden om aanspraak te maken op merkschrijving voor het plaatsen van tatoeeringen, hetgeen nooit heeft behoord tot hun activiteiten, en bij uitstek wel tot die van eiser.

De rechtbank merkt bovendien op dat eerste verweerster het exclusief gebruik verbonden aan haar merkenrecht hic et nunc noch in feite, noch in rechte inroept om in te gaan tegen het gebruik van het beschermde teken door eiser voor de tatoeage-activiteiten die behoren tot de klasse 44 waarin zij ingeschreven is.

Zij erkent zelfs laconiek doch ondubbelzinnig in conclusies dat het helemaal niet haar bedoeling is om tatoeages aan te brengen, en het eiser vrij staat om over te gaan tot inschrijving als merk van het bedoelde teken voor zijn activiteiten, wat overigens niet realistisch is nu precies omwille van haar eigen depot een dergelijke aanvraag geen enkele slaagkans zou maken.

Dergelijke visie van verweersters gaat regelrecht in tegen de herkomstfunctie van het merk, die er precies op gericht is een product of dienst te onderscheiden als afkomstig van een bepaalde onderneming van de merkhouder.

Uit voorgaande overwegingen kan de rechtbank niet anders dan afleiden dat verweerster de deponering, steeds voor zover het activiteiten van tatoeering in klasse 44 aangaat, heeft georganiseerd met oneigenlijke motieven die niets te maken hebben met de vrijwaring van het eigen merkgebruik.

Het depot te kwade trouw treft evenwel noodzakelijk alleen de activiteiten van tatoeering op zich, en niet de overige in dezelfde klasse vermelde activiteiten van piercing en bodypainting, die weliswaar om allerhande redenen als soortgelijk te beschouwen zijn, doch waarvan verweersters een feitelijke toepassing aantonen onder de litigieuze benaming met gedogen van eiser.

Besluit: de inschrijving depot dient nietig te worden verklaard wegens depot te kwader trouw beperkt tot de activiteiten van tatoeage in klasse 44.

b. Vordering tot het opleggen van een toekomstig verbod tot nemen van inschrijving op 'Beautiful Freak'

Aan het onderdeel van de vordering van eiser om verweersters verbod op te leggen om de naam 'BEAUTIFUL FREAK' of enig daarmee overeenstemmende naam op enigerlei wijze als merk in welk register dan ook te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor hij het teken 'BEAUTIFUL FREAK (TATTOO) (& MIXED ARTS)' gebruikt én voor andere waren en diensten (met inbegrip van kledij en accessoires), op straffe van een dwangsom, kan geen gevolg gegeven worden.

Uit voorgaande overwegingen volgt dat een verbod opgelegd voor andere waren of diensten dan deze ontwikkeld door eiser, niet te verantwoorden is.

Voorts zou de rechtbank door in te gaan op dit onbeperkte en algemeen geformuleerde verbod anticipatief ingrijpen op de uitoefening van mogelijke toekomstige gebruik en hieraan verbonden rechten van verweersters die thans louter hypothetisch zijn, terwijl het opleggen van een verbod uitsluitend een bestaande en concrete praktijk kan treffen.

c. Vordering tot het horen vaststellen van inbreuk op artikelen VI, 98 WER en VI, 104 WER.

Dit onderdeel van eisers vordering betreft een verzoek tot staking van een welbepaalde aangeklaagde praktijk op grond van misleidende handelspraktijken jegens consumenten en van oneerlijke handelspraktijken jegens andere personen dan consumenten.

Artikel VI.98,1°WER:

Als misleidend wordt eveneens beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in acht genomen, de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, en dat het volgende behelst:

1° marketing van een product, onder andere door vergelijkende reclame, op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent;

Artikel VI.104 WER:

Verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van één of meerdere andere ondernemingen schaadt of kan schaden.

Vast staat dat eiser bescherming heeft verkregen voor de handelsnaam 'Beautiful Freak' door de eerste inbezitneming ervan, inhoudende het bewezen publiek gebruik dat ervan gemaakt wordt, doch beperkt tot de activiteiten die verband houden met het plaatsen van tatoeëringen op het menselijk lichaam.

Beautiful Freak wordt in dat verband publiek, zichtbaar en voortdurend gebruikt door eiser, wat aangetoond is door de neergelegde stukken en niet ernstig betwist wordt.

Of er gevaar voor verwarring bestaat moet beoordeeld worden aan de hand van de volgende elementen:

- (i) De mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en als dusdanig het verwarringsgevaar

Partijen kunnen bezwaarlijk ontkennen dat de door hen toegepaste handelsbenamingen identiek zijn: een sluitend bewijs hiervoor is dat over het gebruik ervan tussen partijen (mondelinge) afspraken zijn gemaakt.

De vaststelling dat de benaming door partijen is toegepast met toevoegsels zoals 'Tattoo', of 'Piercing', of 'Clothing' die beschrijvend zijn voor de activiteiten die onder het uithangbord 'Beautiful Freak' ontwikkeld worden, neemt niet weg dat enkel deze laatste termen de handelsbenaming een onderscheidende uitstraling geven.

Deze worden door beide partijen gehanteerd.

Bij gebreke aan enig onderbouwend document is niet uit te maken hoever de toestemming die eertijds is gegeven door eiser aan mevrouw [naam] tot gebruik van het teken, in tijd en ruimte zou gereikt hebben: duidelijke contractuele afspraken liggen niet voor.

Enkel staat vast dat eiser als eerste de benaming gebruikte in verband met zijn handel, en dat er na de breuk tussen partijen begin 2011, gedurende een tijdspanne die lang genoeg is om een handelsnaam te vestigen, sprake is van een gedoogd gebruik door mevrouw [naam] de eerste sporen van protest tegen het volgehouden gebruik door mevrouw [naam] van Beautiful Freak duiken pas op einde 2012.

(ii) De mate van overeenstemming tussen de activiteiten

De feitelijke activiteiten van partijen overlappen elkaar niet, in de mate dat het luik verkoop van (vintage)kledij onder de gewraakte handelsbenaming geenszins in het vaarwater komt van de activiteiten van eiser.

Voorts werd supra overwogen dat de opname van tatoeage in de merkaanvraag door mevrouw manifest met kwade trouw is gebeurd, en als dusdanig een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt, doch de overige opgenomen activiteiten stroken met afspraken die te goeder trouw werden gemaakt en behoudens tegenbewijs nog golden op het ogenblik van de aanvraag.

Zoals supra aangehaald, dient voorts de mate van soortgelijkheid afgemeten te worden volgens de criteria die gelden in het merkenrecht: kledij en aanverwante diensten, vallen onder een verschillende warenklasse, en hebben geen uitstaans met de kernactiviteit van eiser.

De rechtbank is geenszins overtuigd dat de verkoop van kledij complementair zou zijn aan het plaatsen van tatoeëringen: de respectievelijke consument betreft een andere doelgroep met een verschillende achtergrond en intentie, met verkoop via andere distributiekkanalen.

Het feit dat eiser toeliet dat de benaming werd gebezigd door verweersters voor kledij en plaatsen van piercings versterkt de perceptie dat hij dit niet als onmiddellijk bedreigende activiteiten beschouwde: geen enkele handelaar gaat zijn eigen concurrentie organiseren.

Bij gebreke aan inschrijving van Beautiful Freak als merk kan eiser voorts niet bogen op het vermeende gerenommeerd karakter van haar merk in de zin van artikel 6bis van het Unie verdrag van Parijs en artikel 2.20(1) c BVIE, en de daarbij horende uitgebreide bescherming buiten de eigen waren- of dienstencategorie gaat dan ook aan hem voorbij.

Met eiser dient te worden vastgesteld dat verweersters in hun verwijzing naar tatoeage activiteiten die zij niet daadwerkelijk uitoefenen, verwarring kunnen zaaien en in haar website minstens de indruk kunnen wekken dat de piercing en tatoeëringsactiviteiten samen aangeboden worden onder de gewraakte benaming.

Het is niet uitgesloten dat verweersters hierdoor de mogelijkheid wensen te vrijwaren om via hun piercing activiteit onder de benaming Beautiful Freak toegang te behouden tot een publiek dat in wezen zoekt naar en bestemd is voor eiser: deze mogelijkheid dient hen te worden belet.

De overeenstemming tussen de activiteiten van partijen wordt bijgevolg niet aanvaard voor al deze die geen betrekking hebben op het plaatsen van tatoeëringen.

(iii) De geografische reikwijdte van de handelsnamen

Uit de gegevens blijkt dat de activiteiten van partijen, in de mate dat ze concurrerend zijn, elkaar territoriaal met zekerheid overlappen: eiser is actief vanuit zijn winkel in Koksijde doch het is aannemelijk, mede gelet op de beperkte markt van aanbieders van tatoeeringen, dat een groot deel van het betrokken cliënteel, dat jong is en vertrouwd met nieuwe media, wordt aangetrokken via zijn website(s) en andere niet grensgebonden sociale media, die ook voor verweersters wervingskanalen voor cliënteel zijn.

Bovendien was tot voor kort verweerster met een vestiging in Koksijde aanwezig, en betekent ook de verplaatsing van haar activiteiten naar het Gentse geen verwijdering uit het fysieke territorium waaruit eiser cliënteel puurt.

Besluit: in de beperkte mate dat hun gedragingen de schijn zouden wekken dat zij actief zijn in de plaatsing van tatoeage, maken verweersters inbreuk op de eerlijke handelspraktijken en kunnen de corresponderende gevraagde stopzettingsmaatregelen worden ingewilligd.

De gevorderde dwangsommen worden herleid zoals in het beschikkend gedeelte waarbij zij alleszins voldoende hoog dienen te blijven om hun functie als prikkel tot nakoming van de opgelegde maatregelen te behouden.

d. Vordering tot schadevergoeding

Naast het opleggen van verbodsmaatregelen, kan de bodemrechter een compensatie toekennen die de schade geleden door het inbreuk makend gebruik uit het verleden, vergoedt.

Enkel bewezen schade komt voor vergoeding in aanmerking, en de begroting kan bij wijze van forfait gebeuren indien aan de rechtbank geen nadere aanknopingspunten ter becijfering kunnen voorgelegd worden.

Schade bestaat uit de gederfde winst (*lucrum cessans*) en het geleden verlies (*damnum emergens*), waarbij inbegrepen de aantasting van goede naam en imagoschade.

Eiser vordert *ex aequo et bono* een bedrag dat *'terughoudend'* begroot is op 2.500 €, zonder dat het de rechtbank mogelijk is zich te vergewissen van de mogelijke schadelijke gevolgen of andere nadelen die eiser effectief heeft moeten dragen: eiser brengt op dit punt geen stukken bij, er is geen informatie bij omtrent eventuele omzetschade die zij geleden heeft, in oorzakelijk verband met het inbreuk makend gebruik door verweersters.

De gevorderde schade is niet bewezen, en hiervoor kan slechts één provisionele euro worden toegekend.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

Aan de vraag tot uitvoerbaarheid bij voorraad kan te dezen geen gevolg worden verleend voor de maatregelen die strekken tot de vaststelling van nietigheid met doorhaling van het woordmerk: artikel 1.14 BVIE voorziet dat gerechtelijke beslissingen die de doorhaling uitspreken slechts kunnen worden uitgevoerd indien deze beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie.

Elke wijziging wordt pas ingeschreven van zodra een beslissing tot doorhaling kracht van gewijsde heeft bekomen.

5. **Beslissing**

Recht doende op tegenspraak,

Recht doende op de vordering van eiser,

Verklaart deze ontvankelijk en gegrond in de volgende mate.

Stelt de gedeeltelijke nietigheid vast van het Benelux merk "BEAUTIFUL FREAK", gedeponeerd in het Benelux Merkenregister op 23 december 2011 en ingeschreven in het Benelux merkenregister onder het inschrijvingsnummer 0913710, voor de waren en diensten benoemd als tatoeage in klasse 44 en beveelt ambtshalve de doorhaling van de activiteiten van tatoeage voor klasse 44;

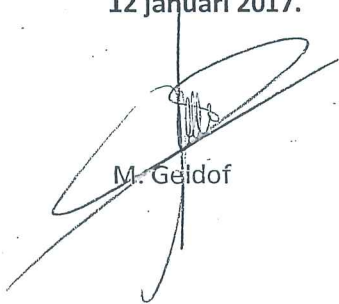
Zegt voor recht dat mevrouw [naam] en de BVBA SWEET P door het gebruik van het teken "BEAUTIFUL FREAK" wat betreft activiteiten van tatoeëringen inbreuk plegen op artikel VI. 98 1° en artikel VI.104 WER en leggen mevrouw [naam] en de BVBA SWEET P verbod op om het teken "BEAUTIFUL FREAK" of enige daarmee overeenstemmende benaming verder te gebruiken, zo onder meer in de websites onder de domeinnamen www.beautifulfreak.be en www.beautifulfreakpiercing.be, voor het aanbieden of promoten van activiteiten van tatoeëringen waarvoor de heer [naam] de handelsbenaming "BEAUTIFUL FREAK" gebruikt, op straffe van verbeuren van een dwangsom van 2.000 € per inbreuk makend gebruik en per dag te rekenen vanaf de 8^{ste} kalenderdag na betekening van huidig vonnis, en met een maximum van 500.000 €.

Veroordeelt mevrouw [naam] en de BVBA SWEET P solidair en in solidum tot betaling van een schadevergoeding die provisioneel begroot wordt op 1 €.

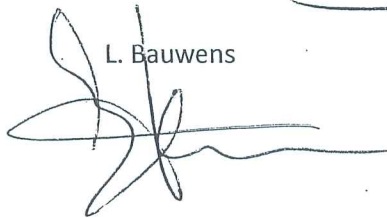
Wijst eiser af voor de overige vorderingen.

Verwijst mevrouw _____ en de BVBA SWEET P solidair en in solidum in alle gedingkosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.440 €, en de kosten van de dagvaarding, begroot op 325,02 €.

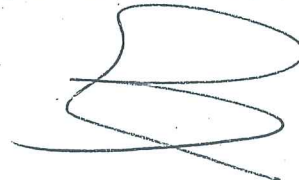
Dit vonnis is gewezen door de heer Kristiaan Dehing, rechter in de rechtbank, kamervoorzitter, de heren Peter Broos en Lieven Bauwens, rechters in handelszaken, die over de zaak hebben geoordeeld. Dit vonnis is in het openbaar uitgesproken door de heer Kristiaan Dehing, kamervoorzitter, bijgestaan door mevrouw Myriam Geldof, griffier, op de zitting van **donderdag 12 januari 2017**.



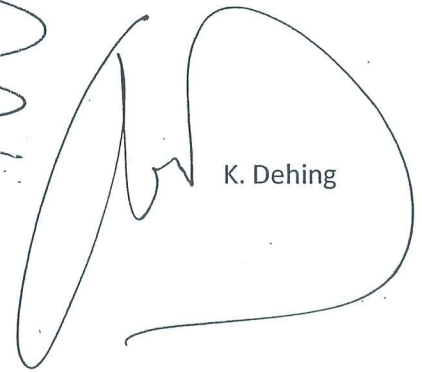
M. Geldof



L. Bauwens



P. Broos



K. Dehing