



Repertoriumnummer 2019 / 8173
Datum van uitspraak 28 oktober 2019
Rolnummer 2019/AR/20

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

N° 3333
S

Domeinnamen
Inbreuk artikel 9.2.a) UMV
Inbreuk artikel 9.2.b) UMV
Artikelen 14.1.c) en 15 UMV

Service Plus Import-Export BVBA
tegen Luigi Lavazza SPA

Hof van beroep Brussel

Arrest

8^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

Arredos

ICC for ECo

COVER 01-00001504581-0001-0026-01-01-1



De **BVBA SERVICE PLUS IMPORT - EXPORT**, met maatschappelijke zetel te 2550 KONTICH, Koningin Astridlaan 58 en met KBO-nummer 0436.480.402; appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Desmet en Mr. Wouters, advocaten loco Mr. VAN FRAEYENHOVEN Olivier, advocaat te 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), Posthofbrug 6;

tegen

De vennootschap naar Italiaans recht **SPA LUIGI LAVAZZA**, met maatschappelijke zetel te 10152 TORINO, Italië, Via Bologna 32, ingeschreven in het handelsregister te Torino onder het nummer 00470550013; geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. SMITS Roeland, advocaat te 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE, Leuvensesteenweg 369/1;

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis d.d. 15 november 2018 dat door de voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel werd uitgesproken, zetelend zoals in kort geding.

Dit vonnis werd aan appellante betekend.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig en formeel regelmatig neergelegd op de griffie van het hof op 4 januari 2019.

De advocaten van partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 16 september 2019.

I. Voorwerp van het hoger beroep

1. Geïntimeerde is op 19 februari 2018 overgegaan tot dagvaarding van appellante voor de stakingsrechter.

Zij vorderde in de eerste aanleg:

In hoofdorde:

- Vast te stellen dat Appellante, door het gebruik van de Lavazza Merken als Domeinnamen (zowel voor ccTLD's .be en .nl als gTLD .com) op zichzelf maar ook in de inhoud van de websites via de Domeinnamen, of anderszins, zoals onder meer (niet-exhaustief) als uithangbord vanuit haar maatschappelijke zetel en andere vestigingen, als (handels)benaming van haar vestigingseenheden in het KBO, als handelsnaam, ook op internet (bvb via Google Maps en Google Search), zich schuldig heeft gemaakt aan



merkinbreuken in de Europese Unie in de zin van artikel 9, lid 2, a); b); c) (individueel en/of gecombineerd) van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken en voor zover als nodig ook artikel 2.20.1.d) BVIE;

- Vast te stellen dat Appellante, door het gebruik van de Lavazza Merken als Domeinnamen (zowel voor ccTLD's .be en .nl als gTLD .com) op zichzelf maar ook in de inhoud van de websites via de Domeinnamen, of anderszins, zoals onder meer (niet-exhaustief) als uithangbord vanuit haar maatschappelijke zetel en andere vestigingen, als (handels)benaming van haar vestigingseenheden in het KBO, als handelsnaam, ook op internet (bvb via Google Maps en Google Search), zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke marktpraktijken in de zin van de artikelen VI. 104 WER en VI. 98.1° WER;

- Dienvolgens Appellante te bevelen om ieder gebruik, elektronisch of anderszins, van de Lavazza Merken van (geïntimeerde) stop te zetten, evenals van ieder overeenstemmend teken, onder meer van het gebruik van de internet Domeinnamen (zoals onder meer: "lavazza.be"; "lavazzablue.be"; "lavazzacapsules.be"; "lavazzacoffee.be"; "lavazzaconcept.be"; "lavazzashop.be"; "shoplavazza.be", "lavazzaconcept.com", "lavazzablue.nl" en "lavazzacapsules.nl"); of anderszins, zoals onder meer (niet-exhaustief) het gebruik van de Lavazza Merken in het uithangbord, op bestelwagens, in haar (handels)benaming via (onder meer) het KBO, via Google Maps, via Google search of anderszins, en derhalve in het bijzonder de stopzetting, weghaling en schrapping ervan te bevelen binnen de drie (3) dagen vanaf de betekening van het tussen te komen bevel, onder verbeurte van een dwangsom van 15.000 EUR per individuele daad van verder gebruik en per dag of gedeelte van een dag van verder gebruik in strijd met het tussen te komen bevel, vanaf de afloop van de termijn van drie (3) dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis;

- Dienvolgens te verklaren dat het tussen te komen vonnis geldt als toelating om de overdracht bij DNS Belgium van de volgende domeinnamen aan (geïntimeerde) uit te voeren: "lavazza.be"; "lavazzablue.be"; "lavazzacapsules.be"; "lavazzacoffee.be"; "lavazzaconcept.be"; "lavazzashop.be"; "shoplavazza.be";

In ondergeschikte orde:

Bij gebreke aan overdracht,

- Akte te nemen van de blokkering door DNS Belgium van de betreffende Domeinnamen met ccTLD .be (m.n. "ON HOLD" plaatsing) in die zin dat zij door de huidige houder niet kunnen worden overgedragen of in het publiek domein terecht kunnen komen en deze blokkering te willen bevestigen, teneinde aan Lavazza de mogelijkheid te geven om een vordering tot overdracht van de Domeinnamen in te stellen voor de bevoegde instantie ten gronde en tot er een definitieve uitspraak komt over de vordering tot overdracht van de Domeinnamen;



In uiterst ondergeschikte orde:

Bij toelating tot overdracht tegen betaling van een gepaste vergoeding,

- *De gepaste vergoeding voor de overdracht per domeinnaam op een maximum van 200 EUR per domeinnaam vast te stellen;*

In elk geval:

- *Appellante te horen veroordelen tot de gerechtskosten, daaronder inbegrepen de dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding, voorlopig begroot op 1.440 EUR;*
- *Het vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal, zonder borgstelling, en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement.*

2. Appellante besloot, in essentie, tot de gehele afwijzing van de vordering van geïntimeerde.

3. In het bestreden vonnis wordt het volgende geoordeeld:

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

De stakingsrechter stelt vast dat (appellante) door het gebruik van de Lavazza Merken als domeinnamen op zichzelf maar ook in de inhoud van haar website, en als uithangbord vanuit haar maatschappelijke zetel en andere vestigingen, als handelsbenaming van haar vestigingseenheden in het KBO en als handelsnaam een inbreuk pleegt op artikel 9, lid 2, a) van de Verordening (EU) 2017/1001.

De stakingsrechter beveelt (appellante) ieder gebruik, elektronisch of anders, van de Lavazza-merken van (geïntimeerde) stop te zetten, evenals ieder overeenstemmende teken zoals in de domeinnamen, het uithangbord, op bestelwagens, in haar handelsbenaming onmiddellijk te staken onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per individuele inbreuk vanaf de twintigste dag na de betekening van het vonnis mits voorafgaande ingebrekestelling.

De stakingsrechter bepaalt het maximum aan de verbeuren dwangsommen op 500.000 euro.

De stakingsrechter veroordeelt (appellante) tot de kosten van het geding in hoofde van (geïntimeerde) begroot op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding plus 409,68 euro dagvaardingskosten plus 20,00 euro ten bate van het fonds voor juridische tweedelijfsbijstand.



4. In graad van hoger beroep vordert appellante als volgt:

Het door middel van verzoekschrift ingestelde hoger beroep van Service Plus toelaatbaar en gegronnd te verklaren, dienvolgens omwille van de grieven hiervoor aangehaald, de vorderingen van Service Plus ontvankelijk en gegronnd te verklaren en het incidenteel hoger beroep van Lavazza af te wijzen als ongegronnd, de bestreden beschikking te hervormen (met uitzondering van het onderdeel m.b.t. de overdracht van de domeinnamen) en opnieuw recht te doen als volgt:

In hoofdorde:

De staking van het gebruik van het Lavazza-merk in de domeinnamen, in het email adres en op de website van Service Plus, zoals uitgesproken door de Voorzitter, op te heffen en Service Plus hier dus opnieuw het ongestoord genot van toe te kennen. Het principe van de dwangsom in ieder geval af te wijzen (zodat het bevel tot betalen van Lavazza dd. 29.03.2019 zonder voorwerp wordt).

In ondergeschikte orde:

Indien het Hof van oordeel zou zijn dat de vordering van Service Plus ongegronnd zou zijn, m.a.w. het stakingsbevel bevestigt en/of (per impossibile) de overdracht beveelt, dit bevel slechts te laten ingaan na "twintig (20) dagen vanaf de betekening van het tussen te komen arrest" en de dwangsom te beperken tot maximaal "1.000 EUR per dag (voor alle inbreuken samen)".

Indien het Hof van oordeel zou zijn dat het incidenteel hoger beroep van Lavazza gegronnd is (quod non) en de overdracht van de domeinnamen aan Lavazza zou bevelen, te bevelen dat deze overdracht gebeurt tegen betaling van een gepaste vergoeding – begroot op 1 EUR provisioneel per domeinnaam- door Lavazza aan Service Plus;

Lavazza alleszins te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de wettelijke voorziene rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 1022 Ger. W. op heden begroot als volgt:

RPV eerste aanleg : 1.440,00 EUR
RPV hoger beroep : 180,00 EUR

5. Geïntimeerde besluit als volgt:

Het hoger beroep van Appellante, indien ontvankelijk, ongegronnd te verklaren.



Dienvolgens, het vonnis a quo uitgesproken door de Kamer van de Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, vordering zoals in kortgeding, in de zaak met rolnummer A/18/00787 tussen Appellante, oorspronkelijke verweerster, en Geïntimeerde, oorspronkelijke eiseres te willen bevestigen (met uitzondering van het onderdeel m.b.t. de overdracht van de domeinnamen en de dwangsom).

Akte te verlenen van het beperkte incidentele hoger beroep, dit ontvankelijk en gegrond te verklaren en opnieuw recht doende:

In hoofdorde:

- *Het te bevestigen stakingsbevel uit te spreken op straffe van verbeurte van een dwangsom van 15.000 EUR per individuele daad van verder gebruik en per dag of gedeelte van een dag van verder gebruik in strijd met het tussen te komen bevel, vanaf de afloop van de termijn van drie (3) dagen na de betekening van het tussen te komen arrest;*
- *Te verklaren dat het tussen te komen arrest geldt als toelating om de overdracht bij DNS Belgium van de volgende domeinnamen aan Lavazza uit te voeren: "lavazza.be"; "lavazzablue.be"; "lavazzacapsules.be"; "lavazzacoffee.be"; "lavazzaconcept.be"; "lavazzashop.be"; "shoplavazza.be";*

In ondergeschikte orde:

Bij toelating tot overdracht tegen betaling van een gepaste vergoeding,

- *De gepaste vergoeding voor de overdracht per domeinnaam op een maximum van 200 EUR per domeinnaam vast te stellen;*

In elk geval:

- *Appellante te horen veroordelen tot alle kosten van het geding, de kosten ten bate van het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand, de gerechtskosten daaronder inbegrepen de dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding, voorlopig begroot op 1.440 EUR in eerste aanleg en 1.440 EUR voor de procedure in graad van hoger beroep.*

II. Relevante feiten

6. Geïntimeerde is een Italiaanse branderij van koffie, opgericht in 1895, die op wereldvlak actief is in het produceren, commercialiseren en distribueren van onder meer koffiebonen, koffiemachines en koffiecapsules. Via haar dochtervennootschappen en distributeurs is geïntimeerde actief in ongeveer 90 landen. Een van haar merken is Lavazza. Het is een bekend merk.



7. Voor haar Lavazza productgamma heeft geïntimeerde onder meer (niet exhaustief) volgende merken:

- Een Internationaal woordmerk LAVAZZA, ingeschreven op **18 juli 1966**, onder nummer 317174 voor waren in klassen 29, 30 en 31, met vervaldatum 18 juli 2026;
- Een Internationaal woordmerk LAVAZZA, ingeschreven op **10 maart 1980**, onder nummer 450754 voor waren in klasse 21, met vervaldatum 10 maart 2020;
- Een Europees Uniemerkt voor woordmerk LAVAZZA, ingeschreven op **25 mei 1998**, onder nummer 000317057 voor waren en diensten in klassen 21, 30 en 42, met vervaldatum 18 juli 2026;
- Een Internationaal gecombineerd woord/beeldmerk LAVAZZA BLUE, ingeschreven op **22 januari 2013**, onder nummer 1158032 voor waren in klassen 7,11 en 30 met vervaldatum 22 januari 2023:



- Een Internationaal gecombineerd woord/beeldmerk LAVAZZA ESPRESSO POINT, ingeschreven op **25 januari 2007**, onder nummer 915267 voor waren in klassen 9,11 en 30 met vervaldatum 25 januari 2027:



Krachtens stuk 5 van geïntimeerde genereert een opzoeking in het EUIPO-merkenregister 39 Europese en internationale merkregistraties voor geïntimeerde.

Hierna wordt gezamenlijk gesproken van de Lavazza merken.

8. Geïntimeerde heeft verschillende koffie gerelateerde producten en diensten ontwikkeld, gericht op:

- Consumenten, voor thuisgebruik (capsules, koffiemélanges), waarvoor zij submerken zoals A MODO MIO heeft ontwikkeld;
- Hotels, restaurants en cafés die Lavazza koffie aan hun klanten aanbieden, daaronder inbegrepen professionele toestellen voor dergelijke gebruikers om Lavazza koffie te maken;



- Ondernemingen die Lavazza koffie in hun kantoor aanbieden, en dit onder de merken LAVAZZA ESPRESSO POINT en LAVAZZA BLUE, inclusief automaten voor grote kantoorruimtes en drukbezochte publieke plaatsen.

Voor de merkenrechtelijke beoordeling wordt de relevante consument dus geïdentificeerd als het publiek van zowel distributeurs en leveranciers (B2B) als consumenten (B2C).

9. Geïntimeerde is houder van meer dan 700 domeinnamen waarin de merknaam Lavazza vervat zit, zowel voor generieke domeinzones (generic Top Level Domains (gTLDs) als voor landgebonden domeinzones (country code Top Level Domains (ccTLD's).

Voor haar merk Lavazza bezit geïntimeerde de gTLD www.lavazza.com en quasi wereldwijd alle ccTLD's, behalve voor België www.lavazza.be. Deze domeinnaam maakt voorwerp uit van huidig geschil.

Voor wat betreft haar merk Lavazza Blue is geïntimeerde quasi wereldwijd de eigenaar van alle ccTLD's met vermelding lavazzablue of bluelavazza, behalve voor België www.lavazzablue.be en Nederland www.lavazzablue.nl. Ook deze domeinnamen maken onderdeel uit van huidig geschil.

10. Appellante, Service Plus Import-Export BVBA, was tot 31 december 2017 distributeur van geïntimeerde in België en Nederland voor bepaalde producten binnen het Lavazza gamma.

In mei 1992 ondertekende appellante een distributieovereenkomst met DES, de Franse hoofddistributeur van geïntimeerde. Appellante werd aangesteld als exclusieve invoerder en distributeur in België en Nederland van Lavazza koffiemachines met capsules, bestemd voor de doelgroepen horeca en bedrijven (artikel 1.01 van de distributieovereenkomst (vrij vertaald): "in de sectoren – private en publieke collectieven, cafés, hotels en restaurants").

In 2000 registreerde appellante de domeinnaam lavazza.be. Via deze domeinnaam baatte appellante een succesvolle webshop voor de verkoop van Lavazza producten uit.

In 2004-2005 lanceerde geïntimeerde het gamma Lavazza Blue. Geïntimeerde wenste dit nieuwe gamma niet op basis van exclusiviteit te verdelen. Hierdoor ontstond er discussie tussen partijen, aangezien appellante op dit nieuwe gamma ook exclusiviteit claimde.

In 2004 registreerde appellante de domeinnaam lavazzablue.be en in 2005 lavazzablue.nl.

11. In 2008-2009 wijzigde het distributiemodel van geïntimeerde. DES trad niet langer op als hoofddistributeur. Voortaan moest appellante rechtstreeks met geïntimeerde handelen. De samenwerking tussen partijen verliep moeizaam.



Een van de belangrijke twistpunten was de domeinnaam lavazza.be.

In 2006 vroeg geïntimeerde aan DES haar onderdistributeur (appellante) te sensibiliseren opdat appellante de domeinnaam lavazza.be gratis zou overdragen aan geïntimeerde en zou overgaan tot de registratie van een eigen website zonder het woord Lavazza noch enig ander merk daaraan verbonden.

In 2009 werd appellante door de raadslieden van geïntimeerde in gebreke gesteld om de domeinnaam lavazza.be gratis over te dragen aan geïntimeerde. Hierbij werd verwezen naar een bepaling in de distributieovereenkomst die appellante enkel het recht gaf om de merknamen Lavazza te gebruiken in het kader van de verdeling van de Lavazza producten maar geen enkel recht gaf op de Lavazza merken of onderscheidende tekens zelf.

Appellante betwistte echter dat de registratie van de domeinnamen onrechtmatig was. Zij voerde van haar kant aan dat geïntimeerde haar rechten onder de distributieovereenkomst niet respecteerde.

De relatie tussen partijen verzuurde over de volgende jaren. Er werden over en weer formele brieven gestuurd, houdende beweerde tekortkomingen en inbreuken, en ingebrekestellingen.

Appellante registreerde nog de volgende domeinnamen:

lavazzacoffee.be op 3 april 2007
lavazzacapsules.be op 4 november 2009
lavazzacapsules.nl op 4 november 2009
lavazzaconcept.be op 2 april 2010
lavazzaconcept.com op 2 april 2010
lavazzashop.be op 8 mei 2013
shoplavazza.be op 21 januari 2014

Appellante is ook houder van de domeinnaam serviceplus.be.

12. Voor de uitoefening van haar commerciële activiteiten maakte appellante ook gebruik van de Lavazza merken in een 'offline' context (naast de 'online' context, waarmee partijen bedoelen de domeinnamen en het gebruik ervan in websites en e-mailadressen).

In haar maatschappelijke zetel te Kontich gebruikte zij onder meer een Lavazza uithangbord. Zij vermeldde de Lavazza merken ook op haar bestelwagens.



Appellante schreef in het KBO twee vestigingseenheden in, respectievelijk (i) met handelsbenaming LAVAZZA ESPRESSO POINT SERVICE op het adres van de maatschappelijke zetel (wat ook via Google en Google maps werd weergegeven) en (ii) SERVICE PLUS LAVAZZA voor de uitbating van een café in de Grand Bazar te Beddenstraat 2, 2000 Antwerpen (zie link: <https://www.grandbazarantwerp.be/winkels/lavazza> met ook vermelding domeinnaam "lavazza.be")

Lavazza Espresso Point, Lavazza by Service Plus en Lavazza Belgium by Service Plus werden ook als handelsnaam gebruikt (stukken 10 en 44 van geïntimeerde en stukken 34-36 van appellante).

13. In juni 2017 diende geïntimeerde drie klachten in in het kader van de alternatieve geschillenbeslechting bij Cepani met betrekking tot de registraties van de Lavazza domeinnamen door appellante. Geïntimeerde wenste de overdracht van de domeinnamen (lavazza.be, lavazzablue.be, lavazzacapsules.be, lavazzacoffee.be, lavazzaconcept.be, lavazzashop.be en shoplavazza.be) te bekomen van appellante wegens wederrechtelijke registratie.

De Derde Beslisser heeft in zijn uitspraak van 1 september 2017 deze vordering afgewezen. In hoger beroep werd deze beslissing bevestigd (beslissing van 6 november 2017).

14. Bij aangetekend schrijven van 12 juli 2017 verbrak geïntimeerde de distributieovereenkomst met een opzegtermijn tot 31 december 2017.

Appellante kon niet akkoord gaan met deze opzegtermijn. Uiteindelijk ging appellante op 19 oktober 2017 over tot dagvaarding van geïntimeerde wegens het beweerdelijk onrechtmatig beëindigen van de distributieovereenkomst. Deze procedure is hangende voor de ondernemingsrechtbank Antwerpen.

15. In het licht van het nakende einde van de distributieovereenkomst deelde geïntimeerde per brief van 22 december 2017 onder meer het volgende mee aan appellante (stuk 27 van geïntimeerde):

Vrij vertaald: (...)

- Vanaf 1 januari 2018 zal uw bedrijf niet langer een doorverkoper/distributeur zijn van Lavazza producten aangezien onze distributieovereenkomst/relatie effectief tot een einde komt. Bijgevolg, ondanks ons (blijvend) niet akkoord met de CEPANI-beslissingen, blijft het onbetwistbare gevolg dat, hoewel op dit ogenblik het gebruik van de domeinnamen nog steeds gedekt is en uw bedrijf mogelijks (volgens CEPANI) beschikt over 'enig rechtmatig belang', dit volledig en definitief zal ophouden te bestaan op dat ogenblik (i.e. vanaf 1 januari 2018).



- Bovendien zal het gebruik van de domeinnamen door uw bedrijf na 31 december 2017 beschouwd worden als een bedreiging van onze intellectuele eigendomsrechten en als onrechtmatig en onwettig gebruik van onze geregistreerde merken, dat verwarring veroorzaakt bij het publiek. Middels huidig schrijven verbieden wij uw bedrijf op formele wijze om de domeinnamen te gebruiken (door CEPANI aangenomen als identiek aan onze geregistreerde woordmerken) en/of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van de Lavazza Merken vanaf 1 januari 2018. Daarnaast, en voor zover als nodig, herroepen wij hierbij enige expliciete of impliciete gebruikslicentie (indien dit het geval zou zijn). Dergelijk gebruik zal beschouwd worden als een inbreuk op onze geregistreerde merken.

- rekening houdend met het bovenstaande, verzoeken wij formeel middels huidig schrijven ons te bevestigen dat (i) uw bedrijf de domeinnamen zal overdragen vanaf 1 januari 2018 en dat (ii) uw bedrijf (minstens) zal ophouden met enig verder onrechtmatig gebruik van onze geregistreerde merken (dus, ook, stoppen met het gebruik van domeinnamen). Bij gebreke van naleving hiervan, zullen wij niet aarzelen om de gepaste juridische stappen te nemen.”
(eigen onderlijning)

16. Partijen hadden een vergadering op 24 januari 2018.

Voorafgaand aan die vergadering zond geïntimeerde een e-mail op 22 januari 2018 aan appellante met de volgende inhoud:

(vrij vertaald)

Sinds 1 januari 2018 is uw bedrijf niet langer een doorverkoper/distributeur van Lavazza producten, aangezien onze distributierelatie daadwerkelijk een einde nam op die datum. Bijgevolg, minstens vanaf 1 januari 2018, en zoals reeds gemeld in onze brief van 22 december 2017, zijn het gebruik door uw bedrijf van de Lavazza merken in de domeinnamen en, samen met ander onrechtmatig gebruik, de voorstelling van uw bedrijf als Lavazza Belgium een inbreuk op onze merken.

Wij manen u nogmaals formeel aan schriftelijk te bevestigen dat (i) uw bedrijf de domeinnamen onmiddellijk zal overdragen, en (ii) uw bedrijf (ten minste) elk onrechtmatig gebruik van onze merken zal staken (dus ook het gebruik van de domeinnamen).

Bij gebrek hieronder zullen wij genoodzaakt zijn om juridische stappen te ondernemen, ondanks de lopende gesprekken voor de regeling van de huidige betwisting

17. Partijen bereikten geen akkoord.

Op 19 februari 2018 heeft geïntimeerde huidige procedure ingeleid.



Daarnaast heeft geïntimeerde op 21 februari 2018 overeenkomstig artikel 3, c) algemene voorwaarden voor .be domeinnaamregistraties aan DNS Belgium verzocht om de kwestieuze Domeinnamen voorlopig ON HOLD te plaatsen, hetgeen door DNS Belgium op dezelfde dag werd uitgevoerd.

Na de betekening van het bestreden vonnis op 6 december 2018 werd de inhoud van de websites van de voormelde domeinnamen onbeschikbaar gemaakt.

III. Beoordeling

18. Geïntimeerde roept in dat appellante inbreuk pleegt op haar merkenrechten en dit zowel 'offline' als 'online'. Zij steunt haar vordering in hooforde op artikel 9.2.a) van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik (Uniemerikverordening of UMV) en voor zover als nodig op de artikelen 9.2.b) en c) UMV en artikel 2.20.1.d. van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

Het zijn dan ook de criteria opgelegd door het merkenrecht die moeten worden getoetst om te oordelen over de gegrondheid van de vordering van geïntimeerde.

19. Wat het 'offline' gebruik betreft, voert geïntimeerde aan dat appellante na 1 januari 2018 de Lavazza merken nog heeft gebruikt als volgt:

- als uithangbord op haar maatschappelijke zetel te Kontich;
- als vermelding op haar bestelwagens;
- als handelsbenamingen LAVAZZA ESPRESSO POINT SERVICE en SERVICE PLUS LAVAZZA voor haar vestigingseenheden, die onder die benamingen ook zijn ingeschreven in het KBO, en gebruikt ter aanduiding ervan op Google maps en op Google website.

Appellante betwist niet dat dergelijk merkgebruik niet meer kon vanaf 1 januari 2018 en diende te worden stopgezet. Zij erkent dat de stopzetting ervan niet volledig was uitgevoerd op 1 januari 2018, maar wel vooraleer de eerste rechter uitspraak heeft gedaan. Aangezien het herhalingsgevaar is uitgesloten heeft de eerste rechter volgens appellante ten onrechte ook een merkinbreuk vastgesteld in de 'offline' context en een stakingsbevel opgelegd.

Het hof overweegt als volgt.

Geïntimeerde heeft de distributieovereenkomst beëindigd op 12 juli 2017 met een opzegtermijn tot 31 december 2017. Appellante had bijgevolg ruim de tijd om het nodige te doen opdat het gebruik van de Lavazza merken op 1 januari 2018 in de 'offline' context zou zijn gestopt.



Bovendien werd appellante herhaaldelijk door geïntimeerde in gebreke gesteld om het merkgebruik te stoppen zodat er geen enkele twijfel in hoofde van appellante kon bestaan dat zij daartoe gehouden was.

Appellante roept in dat zij alles in het werk heeft gesteld om het gebruik te stoppen per 1 januari 2018 maar dat omwille van de drukte van het jaareinde niet alles stipt op 1 januari 2018 kon worden gewijzigd.

De stukken die geïntimeerde voorlegt, tonen echter een ander verhaal.

Medio februari 2018 stonden de uithangborden met de Lavazza merken nog steeds opgesteld aan het bedrijfsgebouw te Kontich. Deze borden weghalen, kon toch niet zoveel moeite hebben gekost. Ook reden er toen nog bestelwagens rond met daarop de Lavazza merken.

Op een aantal andere vlakken blijkt appellante pas in actie te zijn getreden in april 2018 (bijvoorbeeld aanpassing KBO, Google maps, Grand Bazar), met andere woorden ruim na de dagvaarding van geïntimeerde.

Het is ook bijzonder onduidelijk wat appellante heeft gecommuniceerd aan Google en Facebook. Zij stelt al het mogelijke te hebben gedaan zodat een eventuele vermelding na 1 januari 2018 van de handelsnaam met daarin de Lavazza merken op de Google of Facebook pagina's haar niet ten kwade kan worden geduid. Dat appellante al het mogelijke heeft gedaan, kan echter niet met voldoende zekerheid uit de stukken worden afgeleid. Het is onduidelijk wat appellante precies heeft gedaan: een groot aantal stukken van appellante (onder meer uitsluitend bestaande uit foto's) zijn niet gedateerd (zodat niet kan worden vastgesteld op welke periode die betrekking hebben) of zijn zeer fragmentarisch (zodat het onduidelijk is welke actie appellante heeft ondernomen en wat hiervan het resultaat is).

De houding die appellante in de praktijk heeft aangenomen, contrasteert dan ook met haar erkenning dat zij genoodzaakt was het gebruik van de Lavazza merken in de 'offline' context na 1 januari 2018 te staken.

Rekening houdend met al deze elementen heeft de eerste rechter terecht een stakingsbevel opgelegd voor de 'offline' context. Bovendien, in zoverre vaststaat dat herhalingsgevaar niet objectief is uitgesloten, met andere woorden, wanneer geen omstandigheden voorhanden zijn die, onafhankelijk van de wil van de betrokkene, een herhaling van de inbreuk onmogelijk maken, kan de rechter de onrechtmatige praktijken die eraan ten grondslag liggen, doen staken. Gelet op de voorgaande overwegingen en in het bijzonder de houding van appellante, oordeelt het hof dat het herhalingsgevaar niet objectief was uitgesloten en het door de eerste rechter uitgesproken stakingsbevel in de 'offline' context moet worden bevestigd.



20. In de 'online' context gaat het om het gebruik van de domeinnamen lavazza.be, lavazzablue.be, lavazzacapsules.be, lavazzacoffee.be, lavazzaconcept.be, lavazzashop.be, shoplavazza.be, lavazzaconcept.com, lavazzablue.nl en lavazzacapsules.nl.

Het gaat over het gebruik op zich van deze domeinnamen maar ook over het gebruik in e-mailadressen (zoals info@lavazza.be of bestellingen@lavazza.be) en in de websites gekoppeld aan de domeinnamen.

De domeinnamen, uitgezonderd lavazzablue.nl, verwijzen rechtstreeks door naar de website www.lavazza.be (randnummer 47.2 van de syntheseconclusie van geïntimeerde).

21. Geïntimeerde steunt haar inbreukvordering voor de domeinnamen lavazza.be, lavazzablue.be en lavazzablue.nl op artikel 9.2.a) UMV.

Krachtens dit artikel kan de merkhouders het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming van een teken dat gelijk is aan het merk, verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer, het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, en het gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (HvJ EU, 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08 tot en met C-238/08, punt 49).

Partijen betwisten niet dat het gebruik van de domeinnamen een gebruik in het economisch verkeer is voor waren en diensten en er een dubbele identiteit is. Het merk en teken zijn identiek. Ook de waren zijn identiek: appellante verkoopt enkel Lavazza producten. Op het vervuld zijn van deze voorwaarden moet het hof dan ook niet ingaan.

Uit de briefwisseling die geïntimeerde heeft gericht aan appellante naar aanleiding van de beëindiging van de distributieovereenkomst en tevens in de periode daarvoor, volgt dat geïntimeerde niet haar toestemming heeft gegeven aan appellante voor het gebruik van de domeinnamen.

Partijen zijn het oneens over het feit of het gebruik door appellante afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.

Geïntimeerde voert aan dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van haar merken Lavazza en Lavazza Blue. Aangezien de SLD (second level domain) component in de domeinnamen lavazza.be, lavazzablue.be en lavazzablue.nl enkel bestaat uit en identiek is aan de merken Lavazza en Lavazza Blue van geïntimeerde, zal bij de internetgebruiker de indruk worden gewekt dat deze domeinnamen alsook de e-mailadressen en de websites, verbonden zijn aan geïntimeerde, of aan een Belgische (Nederlandse) onderneming verbonden met of gecontroleerd door geïntimeerde. Op die manier ontvangt een gemiddelde consument dan wel zakelijke klant, onjuiste of misleidende informatie over de herkomst van de producten.



Geïntimeerde verwijst in dit verband naar de AdWords arresten van het Hof van Justitie (HvJ EU, 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08 tot en met C-238/08; HvJ EU, 25 maart 2010, BergSpechte, C-278/08; HvJ EU, 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08 en HvJ EU, 22 september 2011, Interflora, C-323/09).

Appellante meent dat er geen probleem bestaat met de herkomstaanduidingsfunctie omdat uit de website duidelijk blijkt wat de hoedanigheid is van de eigenaar van de website, zodat de consument niet in verwarring kan zijn over de herkomst van de producten. Op de website www.lavazza.be wordt immers het volgende vermeld: "Service Plus, onafhankelijk verdeler van Lavazza producten – Service Plus, distributeur indépendant des produits Lavazza" (stuk 47 van appellante – "print screen lavazza.be op 24.05.2018"). Zij verwijst naar dezelfde AdWords arresten van het Hof van Justitie.

22. Het hof overweegt als volgt.

De wezenlijke functie van het merk bestaat erin de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (de herkomstaanduidingsfunctie).

In de AdWords arresten heeft het Hof van Justitie aangaande het gebruik van tekens die gelijk zijn aan merken als zoekwoorden in het kader van een zoekadvertentiedienst, het volgende geoordeeld over de herkomstaanduidingsfunctie:

82. *De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd in dier voege, dat hij deze waar of dienst kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 23).*

83. *Of aan deze functie van het merk al dan niet afbreuk wordt gedaan wanneer aan internetgebruikers, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie van een derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, wordt getoond, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd.*

84. *Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (zie in die zin arrest Céline, reeds aangehaald, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).*

(arrest Google France en Google, punten 82-83)



Deze toets kan ook worden toegepast in onderhavig geval waarbij appellante een domeinnaam gebruikt die gelijk is aan het merk van geïntimeerde.

Een internetgebruiker die in België een rechtstreekse zoekopdracht uitvoert, zal hoogstwaarschijnlijk beginnen met het invoeren van de naam van de onderneming of haar merk, namelijk Lavazza. Wanneer in de zoekresultaten dan de domeinnaam met link, www.lavazza.be verschijnt, zal de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker ervan uitgaan dat deze link duidt op de officiële website van de merkhouder in België en veronderstellen dat hij op die officiële website zal terechtkomen bij het klikken op de link. Dit wordt nog versterkt doordat het ingeven van de naam Lavazza gecombineerd met een generieke term die het product of dienst omschrijft (bijvoorbeeld coffee, capsules, shop of concept) ook rechtstreeks leidt naar www.lavazza.be.

De internetgebruiker komt echter terecht op de eigen website van appellante waarop de handelsnaam/logo Express Concept by Service Plus verschijnt in het midden van de pagina. Daaronder wordt rechts vermeld: "Service Plus, onafhankelijk verdeler van Lavazza producten – Service Plus, distributeur indépendant des produits Lavazza". Op dezelfde pagina ziet de consument of eindverbruiker dan de producten van Lavazza afgebeeld. Ook het emailadres: info@lavazza.be verschijnt en de bestellingen dienen te worden uitgevoerd op bestellingen@lavazza.be of commandes@lavazza.be.

Al deze elementen tezamen genomen (domeinnaam, emailadressen voor info en bestellingen, uitsluitend aanbieding van Lavazza producten) maken het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker moeilijk om te weten of het gaat om de website van de merkhouder of een met hem economisch verbonden onderneming, dan wel van een derde. De elementen die wijzen op een band met de merkhouder zijn zo sterk en overtuigend aanwezig dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker, geconfronteerd met de domeinnaam die identiek is aan het merk, de indruk zal hebben dat de merkhouder verantwoordelijk is voor de domeinnaam en voor de website en de emailadressen die daaraan zijn gelinkt. De disclaimer "onafhankelijk verdeler van Lavazza producten/distributeur indépendant des produits Lavazza" is niet voldoende om deze indruk weg te nemen. Gelet op de sterke band die door deze elementen met de merkhouder wordt gecreëerd, zal het voor een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker moeilijk en verwarrend blijven om te begrijpen wat met deze disclaimer juist wordt bedoeld en om de juiste draagwijdte ervan in te schatten. De mogelijkheid dat de internetgebruiker zich vergist omtrent de herkomst van de waren, blijft overeind. Bovendien blijkt de vermelding "onafhankelijk verdeler" enkel te worden vermeld op de website en niet elders, zoals op briefhoofd, bestelbonnen en onderhoudsformulieren, waarop wordt vermeld: www.lavazza.be, info@lavazza.be of bestellingen@lavazza.be (stukken 34.2, 35.2 en 36.2 van appellante). Zelfs op de website blijkt de disclaimer pas ruim na 1 januari 2018 te zijn aangebracht: stuk 47 van appellante waarop de disclaimer voorkomt, dateert van 24 mei 2018. De eerdere print screens die geïntimeerde bijbrengt en dateren van 12 januari 2018 en 2 mei 2018 (stuk 30) vertonen dergelijke disclaimer niet.



Al het voorgaande geldt mutatis mutandis voor de domeinnaam lavazzablue.be die rechtstreeks doorverwijst naar de website www.lavazza.be.

Over de domeinnaam lavazzablue.nl wordt er door de partijen zo goed als geen informatie verstrekt noch in de conclusies zelf noch in de stukken. Blijkbaar bevat de website die aan deze domeinnaam is gelinkt, wel niet de disclaimer zoals de Belgische website (stuk 43 van geïntimeerde gedateerd op 30 maart 2018 waarop ook vermeld wordt "welkom bij LavazzaBlue.nl" en "Het Lavazza Blue Team" en stuk 39 van appellante gedateerd op 10 april 2018 waarop deze beide vermeldingen niet meer voorkomen).

Het hof besluit dat het gebruik van de domeinnamen lavazza.be, lavazzablue.be en lavazzablue.nl afbreuk doet aan de herkomstaanduidingsfunctie van de Lavazza merken van geïntimeerde.

23. Geïntimeerde betoogt dat het gebruik van de kwestieuze domeinnamen ook afbreuk doet aan de investeringsfunctie van haar merken.

Appellante betwist dit. Zij stelt dat zij de Lavazza merken enkel gebruikt voor Lavazza producten en niet voor concurrerende producten zodat er geen afbreuk aan de investeringsfunctie kan zijn.

Het overweegt maakt de volgende overwegingen.

Onder de investeringsfunctie van een merk dient te worden verstaan de mogelijkheid voor de houder van een merk om dit te gebruiken ter verwerving of voor het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden via diverse commerciële technieken. Het gebruik door een derde van een identiek teken voor identieke waren en diensten kan deze functie desgevallend ernstig verstoren. Dergelijke gebruik kan door de merkhouder worden verboden (HvJ EU, 25 juli 2018, Mitsubishi, C-129/17, punt 36).

Geïntimeerde tracht door diverse technieken en investeringen haar merkenportfolio als commercieel strategisch instrument te bewaken en te behouden.

Door contractuele afspraken met distributeurs over het gebruik van de Lavazza merken, door het ter beschikking stellen van uniforme reclamerichtlijnen aan alle distributeurs, door intensieve reclamecampagnes en door een specifiek uitgewerkt merkenbeleid met richtlijnen, tracht geïntimeerde een consistent en geharmoniseerd management van haar merkenportfolio te garanderen ten aanzien van verbonden ondernemingen, distributeurs, derde partijen en consumenten. Een van de elementen daarin is het beheer van de domeinnamenportfolio.



Door de jarenlange commerciële inspanningen en investeringen van geïntimeerde, hebben de Lavazza merken een grote aantrekkingskracht en reputatie verworven zodat geïntimeerde met het gebruik van deze merken de consument kan aantrekken en aan haar binden. De Lavazza merken zijn algemeen bekende merken.

Het gebruik van de domeinnamen door appellante verhindert geïntimeerde om gebruik te maken van de logische keuze van domeinnamen, waardoor zij wordt beperkt in de uitwerking van haar merkrechten in België en Nederland.

De website gekoppeld aan de domeinnaam lavazza.be (en waarnaar de andere domeinnamen doorverwijzen), respecteert de merkrichtlijnen van geïntimeerde niet. Bovendien geeft deze slechts een summier deel van het productengamma van geïntimeerde weer zodat door het gebruik van de domeinnaam lavazza.be bij de internetgebruiker/consument de indruk kan worden gewekt dat geïntimeerde enkel met die producten op de Belgische markt is. Uiteraard is er geen link naar de distributeurs van geïntimeerde in België.

Een dergelijk gebruik gaat verder dan een gebruik dat er louter toe leidt dat geïntimeerde als merkhoudster haar inspanningen tot behoud van de reputatie van haar merken, moet opvoeren (arrest Interflora, punt 64). Het monopoliseren van de ccTLD's en de negatieve impact daarvan op de reputatie van het merk kan geïntimeerde niet verhelpen en wegnemen door meer inspanningen te leveren. Een dergelijk gebruik verstoort ernstig de investeringsfunctie van de Lavazza merken.

Appellante werpt op dat zij zelf gedurende jaren heeft meegewerkt aan de opbouw van de reputatie van de merken.

Dit neemt niet weg dat appellante minstens sinds 1 januari 2018 niet langer de toestemming heeft van geïntimeerde om de Lavazza merken te gebruiken, ook niet in domeinnamen. Bovendien heeft geïntimeerde een dergelijk gebruik reeds herhaaldelijk aangeklaagd toen de distributieovereenkomst nog bestond tussen partijen en was zij toen reeds niet akkoord met het gebruik van de merken door appellante.

24. Voor de andere domeinnamen, namelijk lavazzacapsules.be, lavazzacoffee.be, lavazzaconcept.be, lavazzashop.be, shoplavazza.be, lavazzaconcept.com en lavazzacapsules.nl, verzet geïntimeerde zich tegen dit gebruik door appellante op grond van artikel 9.2.b) UMV.

Deze domeinnamen zijn zowel visueel, auditief als conceptueel in hoge mate overeenstemmend met het merk Lavazza, namelijk:

- "coffee" is de generieke benaming van het belangrijkste product dat geïntimeerde verkoopt en rechtstreekse bescherming geniet in klasse 30;



- "capsules" verwijst naar een manier van verpakking van koffie, waarvoor geïntimeerde ook een assortiment aanbiedt;
- "shop" impliceert een locatie waar klanten van geïntimeerde haar producten kunnen aankopen;
- "concept" verwijst naar de lay-out, merkuitstraling en klantenervaring voor een Lavazza shop.

In de domeinnamen gebruikt appellante het teken "lavazza" dat identiek is aan het Uniemerkt van geïntimeerde. De overige woorelementen van de domeinnamen hebben geen onderscheidend vermogen.

Dit wordt niet betwist door appellante. Evenmin is er betwisting dat het gebruik door appellante van de domeinnamen een gebruik in het economisch verkeer is voor waren en diensten en er een identiteit is van waren.

Geïntimeerde heeft voor het gebruik van de domeinnamen geen toestemming gegeven.

Geïntimeerde voert aan dat door het gebruik van de domeinnamen zelf en de inhoudelijke vermeldingen op de websites appellante verwarring tracht te creëren met de Lavazza merken, en dit met betrekking tot de bron, de sponsoring, de verbondenheid of de goedkeuring van deze websites en/of haar producten.

Volgens appellante is er geen sprake van verwarringsgevaar omdat het publiek zich niet kan vergissen in de herkomst van de aangeboden waren.

25. Het hof overweegt als volgt.

De kwestieuze domeinnamen verwijzen rechtstreeks door naar de domeinnaam lavazza.be en de daaraan gekoppelde website www.lavazza.be.

Het toevoegen van de niet onderscheidende elementen zal dan ook zo goed als geen impact hebben op de mening van de internetgebruiker zoals uiteengezet onder randnummer 22 van dit arrest.

Na het ingeven van het zoekwoord "lavazza", zal de (Belgische) internetgebruiker in de zoekresultaten gaan naar de website die werkzaam is onder lavazza.be of onder het woord "lavazza" in combinatie met het gezochte product of dienst (zoals "coffee", "capsules", "shop" of "concept") in de .be domeinzone. In al deze gevallen komt de internetgebruiker bij het doorklikken onmiddellijk terecht op de website www.lavazza.be. De normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker, geconfronteerd met deze domeinnamen die in grote mate overeenstemmend zijn met het merk, en het onmiddellijk doorlinken naar de domeinnaam die identiek is aan het merk, zal de indruk hebben dat de merkhouders verantwoordelijk is voor de domeinnaam en voor de website en de emailadressen die daaraan zijn gelinkt.



Om dezelfde redenen als uiteengezet onder randnummer 22 van dit arrest, zal het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker moeilijk zijn om te weten of het gaat om de website van de merkhouders of een met hem economisch verbonden onderneming, dan wel van een derde.

Deze vaststelling houdt in dat er verwarringsgevaar is als bedoeld in artikel 9.2.b) UMV (arrest BergSpechte, punten 38-41).

Ook wordt er door dit gebruik afbreuk gedaan aan de investeringsfunctie van de Lavazza merken. Hiervoor kan worden verwezen naar de overwegingen in randnummer 23 die mutatis mutandis van toepassing zijn.

26. Aangezien het gebruik van de domeinnamen lavazza.be, lavazzablue.be en lavazzablue.nl, lavazzacapsules.be, lavazzacoffee.be, lavazzaconcept.be, lavazzashop.be, shoplavazza.be, lavazzaconcept.com en lavazzacapsules.nl afbreuk doet aan de functies van de Lavazza merken van geïntimeerde, kan geïntimeerde als merkhouders het gebruik ervan verbieden.

Dergelijk gebruik kan echter niet worden verboden in de uitzonderingsgevallen bedoeld in artikel 14 en 15 UMV (arrest Google France en Google, punt 80).

27. Appellante beroept zich op artikel 14.1.c) UMV.

Dit artikel bepaalt dat het Uniemerks houder niet het recht verleent een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van het Uniemerks met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren en diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel.

Dit geldt enkel wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (artikel 14.2 UMV).

Appellante voert aan dat het gebruik van de Lavazza merken noodzakelijk is voor de identificatie van of de verwijzing naar Lavazza producten en gerelateerde diensten als bedoeld in artikel 14.1.c) UMV zodat geïntimeerde niet het recht heeft om het gebruik van de Lavazza merken te verbieden. Zij gebruikt de Lavazza merken te goeder trouw (randnummer 37 conclusie appellante).

Geïntimeerde betwist dit, aangezien er geen sprake is van een gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Meer bepaald verzet geïntimeerde zich uitdrukkelijk tegen het gebruik door appellante van de domeinnamen lavazza.be, lavazzablue.be en lavazzablue.nl. en de rechtstreekse doorverwijzing van de andere domeinnamen naar lavazza.be en lavazzablue.nl. Dergelijk gebruik kan niet vallen onder de uitzondering, daar



het ingaat tegen de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (randnummers 70-71 conclusie geïntimeerde).

28. Het hof overweegt als volgt.

Artikel 14.1.c) UVM heeft tot doel leveranciers van waren en diensten die complementair zijn aan de waren of diensten die door de houder van een merk worden aangeboden, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek ervan in kennis te stellen dat er tussen het gebruik van hun waren en diensten en dat van de waren en diensten van de merkhouder een verband bestaat (arrest Portakabin, punt 64).

In onderhavig geding gaat het om de wederverkoop van de waren van de merkhouder (geïntimeerde) die door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Geïntimeerde betwist niet dat appellante deze goederen die reeds eerder op de markt zijn gebracht en waarover appellante zonder controle noch bevoorrading van geïntimeerde beschikt, kan verkopen (randnummer 71 syntheseconclusie geïntimeerde). Het uitsluitende recht van de merkhouder is uitgeput voor deze waren (artikel 15.1 UVM).

Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat, wanneer van een merk voorziene waren door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen (arrest Portakabin, punt 77).

Enkel indien er gegronde redenen zijn, kan de merkhouder zich hiertegen verzetten (artikel 15.2 UVM).

Een gegronde reden is voorhanden wanneer de wederverkoper door het gebruik van het merk de indruk wekt dat er een economische band tussen hem en de merkhouder is, meer in het bijzonder dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een gebruik dat een dergelijke indruk wekt is niet noodzakelijk om de verdere verhandeling van waren die door of met de toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht, en dus het bereiken van het doel van de uitputtingsregel te verzekeren. In dat geval komt de herkomstfunctie van het merk in het gedrang en is er een gegronde reden.

De situatie die het hof heeft vastgesteld onder randnummers 21 en 22 van dit arrest beantwoordt aan een situatie waarin artikel 15.2 UVM van toepassing is (vergelijk arrest Portakabin, punten 79-81).



Het gebruik van de domeinnamen strookt niet met de verplichting om loyaal te handelen ten aanzien van de belangen van geïntimeerde als merkhouders. Het gebruik heeft niet louter de bedoeling om de klanten te informeren, maar creëert de indruk van een commerciële band met de merkhouders. Het surfende publiek zal de website van appellante associëren met die van de merkhouders en zou misleid en in verwarring kunnen geraken over wie verantwoordelijk is voor de website.

Deze mogelijke verwarring en misleiding impliceren bovendien dat een dergelijk gebruik evenmin loyaal is ten aanzien van de andere verdelers van de Lavazza producten.

Het gebruik van de domeinnamen door appellante kan bijgevolg niet als billijk worden aanzien omdat het niet strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (preambule 21 van UMV).

Ten overvloede, om dezelfde reden kan een dergelijk gebruik ook niet vallen onder de uitzondering van artikel 14.1.c) UMV omdat het geen gebruik is volgens de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid (vergelijk arrest Portakabin, punten 69-71).

Tevergeefs beroept appellante zich op de Cepani beslissing om te stellen dat haar gebruik te goeder trouw is.

De Derde Beslissers heeft geen uitspraak gedaan over het te kwader trouw gebruik van de domeinnamen (derde cumulatieve voorwaarde om overdracht te kunnen bevelen). Hij heeft wel vastgesteld dat appellante enig legitiem belang kan laten gelden in de domeinnamen (deze vaststelling was op zich voldoende om het verzoek tot overdracht te kunnen afwijzen). Maar hierbij werd een duidelijk voorbehoud gemaakt, aangezien de beslissing nog werd geveld tijdens de duur van de distributieovereenkomst. De volgende caveat werd gemaakt (punt 30):

(...) Het is duidelijk dat beide partijen betrokken zijn in een ernstig geschil en dat hun langdurige relatie weldra zal eindigen aangezien de distributieovereenkomst werd beëindigd met ingang op 1 januari 2018. Het kan zijn dat (appellante) de domeinnaam lavazza.be en de andere domeinnamen niet zal kunnen behouden, maar op dit moment lijkt het onredelijk om de Cepani procedure te gebruiken om de overdracht van de domeinnamen te vorderen vooraleer de distributierelatie daadwerkelijk tot een einde is gekomen.

(...) Het moet worden benadrukt dat binnen het beperkte kader van de Regels en het Reglement, het niet de taak is van de Derde Beslissers om een complex geschil te beslechten waarvan de domeinnamen enkel een onderdeel uitmaken. Voor een complex geschil gebaseerd op een distributieovereenkomst die meerdere jaren duurde, is het meer aangewezen dat de partijen zich wenden tot de gewone rechtbanken of arbitrage.



Bijgevolg staat het vast dat er geen uitspraak werd gedaan in het kader van de Cepani procedure over de periode na de distributieovereenkomst en een mogelijk gebruik te kwader trouw van de domeinnamen door appellante. De Derde Beslissers was ook van mening dat het uiteindelijk behoort aan de gewone rechter om een oordeel over de domeinnamen te vellen.

Bovendien kent appellante een verkeerde draagwijdte toe aan het principe "first come first served" bij de registratie van domeinnamen. Dit principe is niet absoluut en kan bij een conflict tussen een ouder merk en een jongere domeinnaam niet beletten dat het gebruik van de jongere domeinnaam moet worden gestaakt.

29. Het te staken gebruik betreft het gebruik van de domeinnamen (op zich, in e-mailadressen, in websites of anderszins). Indien geïntimeerde van oordeel is dat er ook ander inbreukmakend merkgebruik is op de website van appellante, dient zij duidelijk aan te geven welk merkgebruik zij voor ogen heeft opdat het hof dit kan beoordelen in het licht van de uitzonderingsgevallen van artikel 14/15 UVM. Wat het gebruik van het merk op de website anders dan de domeinnamen betreft, blijkt appellante wel degelijk haar website www.lavazza.be op 12 januari 2018 te hebben aangepast. Enkel op de website www.lavazzablue.nl blijkt er op 30 maart 2018 nog de vermelding Lavazza Blue Team voor te komen, waarvan appellante aantoonde dat deze vermelding slechts tijdelijk was omwille van een technische storing en ondertussen werd verwijderd.

Het opgelegde stakingsbevel wordt dienovereenkomstig aangepast.

30. Het hof besluit tot de gegrondheid van de vordering van geïntimeerde gesteund op artikel 9.2.a) en 9.2.b) UVM zodat het niet dienstig is dat het hof de vordering van geïntimeerde beoordeelt die louter in ondergeschikte orde wordt geformuleerd en die gesteund is op artikel 9.2.c) UVM en artikel 2.20.1.d. BVIE.

31. In het bestreden vonnis wordt een dwangsom opgelegd van 1.000 euro per individuele inbreuk vanaf de twintigste dag na de betekening van het vonnis mits voorafgaande ingebrekestelling. Het maximum te verbeuren dwangsommen wordt bepaald op 500.000 euro.

Geïntimeerde verzoekt de opgelegde dwangsom te verhogen tot 15.000 euro per individuele daad van verder gebruik en per dag of gedeelte van een dag van verder gebruik, vanaf de afloop van de termijn van drie dagen na de betekening van het tussen te komen arrest.

Appellante voert aan dat er geen dwangsom moet worden opgelegd. Ondergeschikt vraagt zij de opgelegde dwangsom te verminderen tot een maximum van 1.000 euro per dag voor alle inbreuken samen, en deze slechts te laten ingaan na twintig dagen vanaf de betekening van het tussen te komen arrest.



32. De dwangsom moet ertoe bijdragen dat appellante het stakingsbevel naleeft. Het bedrag ervan moet voldoende hoog zijn om te vermijden dat appellante van oordeel zou zijn dat de verbeurte van de gevorderde dwangsommen een kleiner nadeel oplevert dan het voordeel dat zij zou kunnen realiseren door de merkrechten van geïntimeerde met de voeten te treden.

Anderzijds mag de geloofwaardigheid van het systeem van de dwangsom niet worden ondermijnd.

Het hof oordeelt dat een dwangsom van 1.000 euro per dag en per individuele daad die zou worden verricht in strijd met dit arrest, en dit na een termijn van 20 dagen na de betekening ervan, beantwoordt aan de hierboven uiteengezette doelstellingen.

Het maximum van 500.000 euro wordt behouden.

33. Geïntimeerde vordert de overdracht van de domeinnamen.

Appellante voert aan dat een dergelijke overdracht niet door de stakingsrechter kan worden bevolen.

Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de eerste rechter dat de overdracht van de domeinnamen niet kan worden ingewilligd in het kader van een stakingsprocedure.

De Belgische stakingsrechter kan bij een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht wanneer hij de staking beveelt, bijkomende maatregelen bevelen zoals bepaald in artikel XI.334 § 2 tot en met 4 of door het BVIE, naar gelang het betrokken recht, voor zover deze maatregelen kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan, met uitzondering van de maatregelen tot herstel van schade die door deze inbreuk wordt berokkend (artikel XVII.16 WER).

In het kader van een stakingsvordering, gegrond op een inbreuk op het merkenrecht, kan de stakingsrechter de overdracht van de domeinnamen niet bevelen. Een dergelijke overdracht kan enkel worden opgelegd door de stakingsrechter die oordeelt op grond van een schending van artikel XII.22 WER (artikel XVII.23, § 3 WER).

Overigens is het opgelegde stakingsbevel, onder verbeurte van een dwangsom, voldoende ontradend om mogelijke inbreuken door appellante op de merkrechten van geïntimeerde te vermijden.



34. Hoewel geïntimeerde dit niet herneemt in haar dispositief en hiervoor niet expliciet incidenteel beroep instelt, voert zij in haar syntheseconclusie ook aan dat het gebruik van de Lavazza merken door appellante tevens moet worden verboden op grond van de artikelen VI.98,1° WER en VI.104 WER.

Partijen verwijzen naar de middelen die zij hebben opgeworpen in het luik over de inbreuk op de merkenrechten.

In functie hiervan en van het oordeel van het hof inzake het merkenrecht, dient het gebruik van de Lavazza merken door appellante tevens te worden verboden op grond van de artikelen VI.98,1° en VI.104 WER.

OM DEZE REDENEN :
HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk,

Verklaart zowel het hoger beroep als het incidenteel beroep in de hierna bepaalde mate gegrond,

Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens in zoverre het de vordering van geïntimeerde ontvankelijk heeft verklaard en geoordeeld heeft over de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding,

Opnieuw beslissend,

Stelt vast dat appellante door het gebruik van de Lavazza merken als domeinnamen (op zichzelf, in websites, in e-mailadressen of anderszins), als uithangbord vanuit haar maatschappelijke zetel en andere vestigingen, als vermelding op haar bestelwagens, als handelsbenaming van haar vestigingseenheden in het KBO en als handelsnaam, inbreuk pleegt op de Lavazza merken van geïntimeerde die gerechtigd is zich hiertegen te verzetten overeenkomstig artikel 9.2.a) en 9.2.b) UMV, en handelt in strijd met het verbod opgelegd door de artikelen VI.94, VI.95 juncto VI.98, 1° WER en door artikel VI.104 WER,

Beveelt de staking van dit inbreukmakend gebruik van de Lavazza merken onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per dag en per individuele daad die wordt verricht in strijd met dit arrest, en dit na een termijn van 20 dagen na de betekening van dit arrest,

Stelt het maximum van de te verbeuren dwangsommen vast op 500.000 euro,



Wijst al het meer of anders gevorderde af,

Veroordeelt appellante in de kosten van het hoger beroep, vastgesteld in haar hoofde op 210 euro rolrecht hoger beroep en 20 euro bijdrage tot het Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand,

Veroordeelt appellante tot de betaling aan geïntimeerde van een bedrag van 1.440 euro ten titel van rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 28 oktober 2019 waar aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYBEER,
Catharina VAN SANTVLIET,
Hilde VANPARYS,

Voorzitter,
Raadsheer,
Rechter Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg Brussel, met opdracht conform artikel
99ter Ger. W.,

Stephan DE COOMAN,

Griffier.



Stephan DE COOMAN



Hilde VANPARYS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER

