
NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL BRUSSEL

Vordering tot staken - zaal E

A.R. 2014/1885

In de zaak van:

De B.V.B.A. Big Fish, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 65/11, met
K.B.O.-nummer 0892.154.431

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester P.Y. Thoumsin

Advocaat te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120

En:

De B.V.B.A. Digiprint Parts, met zetel te 2060 Antwerpen,
Vandewervestraat 20/202, met K.B.O.-nummer 0539.964.554

Verwerende partij

Die niet verschijnt, noch vertegenwoordigd wordt

Spreekt de rechtbank het navolgend vonnis uit:

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 14 maart 2014 werd betekend.
2. Eisende partij heeft haar middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 19 maart 2014. De rechtbank nam vervolgens de zaak in beraad op 19 maart 2014 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen bij verstek.

2 DE FEITEN

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.
6. Big Fish stelt zich voor als de marktleider in de sector van de elektronische handel van toebehoren, onderdelen en software voor breed formaat printers. Big Fish is sedert eind 2007 actief onder de handelsbenaming Digiprint Supplies. Op 4 oktober 2007 heeft zij de domeinnaam www.digiprint-supplies.com laten registreren, die zij voor haar webwinkel gebruikt. Big Fish is ook houder van de volgende merkinschrijvingen voor het teken Digiprint Supplies: gemeenschapsmerk nummer 8495806 en Beneluxmerk 868978.
7. Big Fish voert aan dat Digiprint Parts sinds kort actief is in de sector van elektronische handel en toebehoren, onderdelen en software voor breed formaat printers. Zij werd op 2 oktober 2013 opgericht en baat de website www.digiprintparts.com uit. Nog volgens Big Fish heeft zij haar domeinnaam www.digiprintparts.com op 11 oktober 2012 laten inschrijven via de Amerikaanse vennootschap "Domain Discreet Privacy Service".
8. Op 17 februari 2014 werd Digiprint Parts in gebreke gesteld om ieder gebruik van het teken Digiprint te staken, haar vennootschapsbenaming te wijzigen, minstens het teken Digiprint niet meer te gebruiken en de domeinnaam van haar winkel te wijzigen minstens het teken Digiprint niet meer te gebruiken. Volgens Big Fish heeft Digiprint nagelaten op deze brief te antwoorden.

3 DE ONTVANKELIJKHEID

9. De rechtbank ziet geen redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

4 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 Over de inbreuk op het merkenrecht

10. Artikel 9.1.b) GMV geeft aan de houder van het merk het uitsluitende recht om:

"Iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden, dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kon ontstaan; verwarring omvat het gevaar op associatie met het merk."

11. Artikel 2.20.1.b BVIE bevat een identieke bepaling in verband met Benlux merken.

12. Artikel 9.3 GMV bepaalt wat nader moet worden verstaan onder het gebruik van een merk:

"b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties."

13. Voor een inbreuk op artikel 9.1.b) GMV is cumulatief vereist:

- dat het litigieuze teken in het economisch verkeer wordt gebruikt;
- dat de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven dezelfde of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het litigieuze teken wordt gebruikt;
- dat het litigieuze teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk;
- dat er verwarringsgevaar bestaat, inhoudende associatiegevaar.

14. Het gelaakte teken wordt in casu gebruikt in het economisch verkeer door zowel eisende partij als verwerende partij.

15. De stakingsrechter zal hierna:

– het in casu relevante publiek vaststellen, daarbij rekening houdend met het feit dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie van waren en diensten waarover het gaat;

– bepalen of er in casu sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten en, in deze laatste hypothese, in welke mate;

– indien er sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten, bepalen of er sprake is van identiteit of overeenstemming tussen het merk van eisende partij en het aangevochten teken, en, in deze laatste hypothese, in welke mate;

– indien er sprake is van dezelfde of van soortgelijke waren en diensten, alsmede van identiteit of overeenstemming tussen het merk van eisende partij en het aangevochten teken, bepalen of er sprake is van verwarringsgevaar.

4.1.1 Het relevante publiek

16. Vooraleer over te gaan tot enerzijds de beoordeling van overeenstemming tussen de tekens en anderzijds de beoordeling van de identiteit of de soortgelijkheid van de producten of diensten, moet de rechtbank het relevante publiek definiëren zowel op territoriaal vlak als in relatie tot de betrokken waren of diensten. Het is immers in hoofde van het relevante publiek dat verwarringsgevaar moet worden vastgesteld.

Het relevante publiek moet worden gedefinieerd, zowel op territoriaal vlak als in relatie tot de betrokken waren en diensten.

De door eisende partijen ingeroepen merken betreffen een Gemeenschapsmerk en een Beneluxmerk. Territoriaal zijn zodoende in casu relevant de landen van de Europese Unie (waarin begrepen de Beneluxlanden).

De perceptie van het relevante publiek of het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangenomen¹.

17. Bij de boordeling van het verwarringsgevaar en de overeenstemming tussen de tekens speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol². Onder de gemiddelde consument wordt de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument verstaan. Hierbij wordt aangenomen dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is achtergebleven. Gezien de gemiddelde consument een merk normaal gezien als een geheel percipieert, zijn het over het algemeen de dominante en onderscheidende elementen van een teken die het gemakkelijkst worden onthouden³.

18. Bovendien moet er rekening worden gehouden met het feit dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang de categorie van waren of diensten waarover het gaat. De perceptie kan verschillen wanneer de consument van de betrokken waren of diensten meer gespecialiseerd is.

Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn⁴. Het aandachtsniveau van de consument is in dit geval lager dan bij de

¹ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH*, punt 26, *in fine*

² Vanleenhoven, C., "De relevante consument in het merkenrecht – het mystieke wezen ontsluit", IRDI, 2010, 354-366.

³ Maeyaert, P., "Verwarringsgevaar in het merkenrecht. Analyse van de rechtspraak in oppositieprocedures", *T.B.H.*, 2011, p. 965 en verwijzingen.

⁴ HvJ 22 juni 2006, C-25/05 P, *Storck / BHIM*, *Jur.*, p. I-5719, punt 25; HvJ 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, *Procter & Gamble / BHIM*, *Jur.*, p. I-5173, punt 33

aankoop van duurzame goederen die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt⁵.

19. In casu zijn de producten en diensten die verwerende partij aanbiedt te omschrijven als "leverancier van originele en generieke onderdelen en verbruiksartikelen voor verschillende types printers, plus telefonische ondersteuning". Deze diensten richten zich tot KMO's en bedrijven. Dit is een publiek dat normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend is. Veeleer kan worden aangenomen dat de diensten en producten door hun graad van ingewikkeldheid en hun kostprijs het voorwerp uitmaken van een aandachtigere aankoopbeslissing.

20. De stakingsrechter besluit dan ook dat het relevante publiek in casu de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtig en oplettende consument is van de Europese Unie die aandachtig is bij zijn aankoopbeslissing.

4.1.2 Dezelfde waren en diensten of soortgelijke waren en diensten

21. Naar het oordeel van de rechtbank is de werkingssfeer van beide partijen helemaal gelijk (zie ook punt 6 van de inleidende dagvaarding): reclame en online verkoop van numerieke printers, van toebehoren en onderdelen voor deze printers, van de onderhoudswerktuigen voor deze printers van gespecialiseerde software voor de markt van drukkerijen, herstel-, onderhouds- en technische bijstandsdiensten in verband met numerieke printers, en met de toebehoren en onderdelen voor deze printers.

22. Opdat er sprake is van verwarringsgevaar, moet er minstens worden aangetoond dat er sprake is van soortgelijkheid van waren of diensten. Hierbij moet worden opgemerkt dat, zoals bepaald in artikel 2, lid 4 van verordening nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995

⁵ HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso e.a. / BHIM*, Jur., p. I-643, punten 40 en 41; Ger.EG 10 oktober 2007, T-460/05, *Bang & Olufsen / BHIM*, Jur., p. II-4207, punt 33: "In het geval van gangbare verbruiksgoederen is het aandachtsniveau van de gemiddelde consument immers lager dan bij duurzame waren of eenvoudigweg bij waren die waardevoller zijn of meer uitzonderlijk worden gebruikt."; Ger.EG 23 september 2009, T-391/06, *Arcandor / BHIM – dm drogerie markt (S-HE)*, Jur. 2009, p. II-167, punt 29

tot uitvoering van verordening nr. 40/94, de classificatie van waren en diensten in de overeenkomst van Nice uitsluitend voor administratieve doeleinden dient en niet in de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en/of diensten meetelt.

23. Omdat naast de aanwezigheid van soortgelijkheid van de waren of diensten ook de overeenstemming tussen de conflicterende tekens moet worden aangetoond en er een samenhang en wisselwerking bestaat tussen beide cumulatieve voorwaarden, is het van belang dat de stakingsrechter niet alleen beoordeelt of de waren en/of diensten soortgelijk zijn, doch ook 'in welke mate' er sprake is van soortgelijkheid.

24. De stakingsrechter besluit in casu tot een hoge mate van soortgelijkheid van de producten en diensten die door beide partijen worden aangeboden.

4.1.3 Identiteit of overeenstemming tussen merk en teken

25. Betreffende de overeenstemming tussen de conflicterende tekens moet volgens de vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie, de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, berusten op de totaalindruk die door deze wordt opgeroepen, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en de dominerende bestanddelen van het oudere merk⁶. Deze analyse moet worden uitgevoerd aan de hand van de perceptie van het relevante publiek. Hoewel het verwarringsgevaar op globale wijze moet worden beoordeeld, moet de beoordeling van elk visueel, fonetisch of begripsmatig element op een individuele wijze worden geanalyseerd.

26. Bij de globale beoordeling van de overeenstemming in een inbreukprocedure moet worden uitgegaan van een vergelijking tussen het merk zoals het is ingeschreven in het merkenregister⁷. Grafische elementen die niet in de merkinschrijving zijn opgenomen, kunnen derhalve niet bij de

⁶ HvJEG C-251/95, *Puma v. Sabel*, 1995; HvJEG C-342/97, *Lloyd v. Klijsen*, 1999.

⁷ GvEA gevoegde zaken T-183/02 en T-184/02, *El corte Inglés SA v. BHIM – Iberia Líneas Aéreas de España SA*, 2004, 104; GvEA T-353/04, *Ontex v. BHIM – Curon Medical*, 2007, 74.

beoordeling in aanmerking worden genomen. Dit volgt logischerwijze uit het feit dat het teken via het merkenrecht net haar bescherming verwerft door de registratie ervan als merk en niet door het loutere gebruik dat van het teken wordt gemaakt. De vergelijking moet dus gebeuren tussen het beeldmerk van eisende partij zoals dat werd ingeschreven in het Gemeenschapsregister en in het Benelux merkenregister.

22. De analyse van de gelijkenis of overeenstemming moet gebeuren aan de hand van de perceptie van het relevante publiek, dat hiervoor door stakingsrechter werd bepaald.

27. De beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende merken/tekens moet berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen⁸: *"Ter beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van de totaalindruk van de betrokken tekens. Het is niet toelaatbaar, een bestanddeel uit het geheel los te maken en het verwarringsgevaar alleen voor dit bestanddeel te onderzoeken."*

28. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Hij heeft slechts zelden de mogelijkheid om de betrokken merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Hij haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven⁹: *"De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan."*

⁸ HvJ 11 november 1997, C-251/95, *Puma / Sabel, Jur.*, p. I-6191, punt 23

⁹ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, www.curia.europa.eu, punt 25; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion / Thompson*, punt 28

29. Merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel overeenstemmen wat één of meerdere relevante aspecten betreft, te weten de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten.

30. De beoordeling van elk visueel, fonetisch of begripsmatig element moet op een individuele wijze geanalyseerd te worden.

31. Het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk worden niet in aanmerking genomen in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens, maar enkel in de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Doch, anderzijds moet het onderscheidend vermogen dat een element van een samengesteld merk bezit, wel reeds in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de tekens worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende (en onderscheidende) bestanddelen van het samengestelde merk vast te stellen¹⁰: *"Het is juist dat het onderscheidend vermogen van een element van een samengesteld merk al in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens moet worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende bestanddelen van het teken vast te stellen, maar de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk is een van de elementen die in aanmerking moeten worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De eventueel zwakke mate van onderscheidend vermogen van de oudere merken dient dus niet in aanmerking te worden genomen in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens."*

Visuele overeenstemming

32. Er is identiteit tussen de merken van eisende partij en het teken van verwerende partij in die zin dat het beweerde inbreukmakende teken het dominerende bestanddeel van het merk afbeeldt (zie hoger).

33. Visueel zijn er nauwelijks verschillen waar te nemen. Er ontstaat derhalve een gevaar op verwarring.

¹⁰ naar analogie: Ger.EG 25 maart 2010, T-5/08 en T-7/08, *Société des produits Nestlé / BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle)*, punt 65, www.curia.europa.eu

Begripsmatige overeenstemming

34. Digiprint is geen bestaand woord, noch in de Nederlandse, noch in de Engelse taal. Digiprint is dominerend en onderscheidend. De toevoegingen 'supplies' en 'parts' bij respectievelijk eisende partij en verwerende partij roepen hetzelfde op namelijk: 'onderdelen/toebehooren'.

Auditieve overeenstemming

35. Op auditief vlak is er overeenstemming tussen merk en teken voor het dominerende bestanddeel 'digiprint'. De toevoegingen 'supplies' en 'parts' bij respectievelijk eisende partij en verwerende partij maken naar het oordeel van de stakingsrechter geen groot verschil.

Besluit van de stakingsrechter inzake de overeenstemming tussen merk en teken

36. De gelijkenis tussen het merk enerzijds en het teken anderzijds zijn van aard dat de totaalindruk, zelfs bij het relevante publiek zoals door de stakingsrechter bepaald, met name de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtig en oplettende consument van de betrokken diensten die aandachtig is, gelijk is is. De stakingsrechter besluit dat het merk en het teken overeenstemmen.

4.1.4 Het verwarringsgevaar

37. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van de artikelen 2.20.1.b. BVIE en 9.1.b) GMV wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming of in

voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn¹¹.

38. Het verwarringsgevaar moet globaal beoordeeld worden, rekening houdend met alle relevante feitelijke omstandigheden van het geval, met de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenissen tussen het merk en het beweerd inbreukmakend merk of teken, de mate van gelijksoortigheid van de waren of diensten, en het onderscheidend vermogen van het merk.

Daarbij moet tevens worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige consument van de betrokken producten, met dien verstande echter dat zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, ermee rekening moet worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest¹².

39. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is er een onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen de tekens, de soortgelijkheid van de goederen en de onderscheidende kracht van het oudere merk. Er moet met al deze elementen rekening worden gehouden¹³: *"De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd."*; *"Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er dus verwarringsgevaar zijn wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft."*

¹¹ cf. HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, p. I-5507, punt 29

¹² HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso e.a. / BHIM, Jur.*, p. I-643, punt 40

¹³ HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, I-5507, punt 17; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jur.*, p. I-3819, punt 21

40. Het verwarringsgevaar neemt in beginsel toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is¹⁴. Aldus genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen¹⁵.

41. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk moet gebeuren in relatie tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

42. De bekendheid van een merk wordt beoordeeld uitgaande van het publiek waarop de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, gericht zijn. Dit kan het grote publiek of een meer specifiek publiek zijn¹⁶:

"Het valt (...) niet uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, en dat het oudere merk, ook al is dat bekend, bij het doelpubliek van het jongere merk onbekend is. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het doelpubliek van elk van deze merken nooit in aanraking komt met het andere merk, zodat het geen verband tussen deze merken zal leggen.

Ook al is het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend, deze waren of diensten kunnen bovendien in die mate onderling verschillen dat het jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten kan oproepen.

¹⁴ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jur.*, p. I-3819, punt 20; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, p. I-5507, punt 18

¹⁵ HvJ 7 mei 2009, C-398/07 P, *Waterford Wedgwood / BHIM – Assembled Investments (Waterford)*, www.curia.europa.eu, punt 32; HvJ 17 april 2008, C-108/07 P, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu (Ferro)*, www.curia.europa.eu, punt 32; HvJ 22 juni 2000, C-425/98, *Marca Mode, Jur.*, p. I-4861, punten 38 en 41; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon, Jur.*, p. I-5507, punt 18; HvJ 11 november 1997, C-251/95, *Sabel, Jur.*, p. I-6191, punt 24.

¹⁶ HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel Corporation*, www.curia.europa.eu, punten 48 tot en met 55, eigen onderlijning door de rechtbank

De aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, moet bijgevolg in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of tussen deze merken een verband bestaat.

Tevens is het mogelijk dat de bekendheid die sommige merken hebben verkregen, verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven.

In een dergelijk geval kan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, een samenhang tussen de conflicterende merken zien hoewel dit publiek totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, kan het dus noodzakelijk zijn rekening te houden met de mate van bekendheid van het oudere merk teneinde te bepalen of deze bekendheid verder reikt dan het doelpubliek van dit merk.

Voorts is het zo dat hoe groter het intrinsieke dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt.

Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, dient bijgevolg rekening te worden gehouden met de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk."

43. Om te weten of een merk een hoog onderscheidend vermogen geniet wegens de bekendheid ervan bij het publiek, moeten alle relevante elementen van het geding in aanmerking worden genomen, te weten, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik, de omvang van de door de onderneming ondernomen investeringen om het te promoten, de proportie van de geïnteresseerde milieus die de waren of diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming dankzij het merk, evenals de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of andere beroepsorganisaties.

44. In het arrest van 6 oktober 2009 (C-301/07, *PAGO International GmbH / Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, punten 21 e.v.

(www.curia.europa.eu)) heeft het Hof van Justitie verduidelijkt wanneer er sprake is van een bekend Gemeenschapsmerk:

"21. Het begrip 'bekend' veronderstelt een zekere mate van vertrouwdeheid bij het relevante publiek.

22. Het relevante publiek is het publiek waarop het Gemeenschapsmerk gericht is, dat wil zeggen – naar gelang van de aangeboden waar of dienst – het grote publiek dan wel een specifiek publiek, bijvoorbeeld een beroepsgroep.

23. Er kan niet worden verlangd dat het merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus omschreven publiek.

24. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het Gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

25. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.

(...)

27. Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het Gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap (...).

28. De rechtbank heeft reeds geoordeeld dat het met betrekking tot een Benelux-merk voor de toepassing van artikel 5, 2^{de} lid van de richtlijn voldoende is dat dit merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn (arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 29).

29. Daar het in casu gaat om een Gemeenschapmerk dat op het gehele grondgebied van een lidstaat bekend is (...), kan worden aangenomen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde van artikel 9, 1^{ste} lid, sub c) van de verordening."

45. Er is verwarringsgevaar zodra de gemiddeld geïnformeerde consument direct of indirect in verwarring kan worden gebracht omtrent de herkomst van de producten.

46. Wanneer een merk is samengesteld uit verbale en figuratieve elementen zullen in principe de verbale elementen meer onderscheidend zijn, gezien de consument gemakkelijker verwijst naar het product/dienst in kwestie door het citeren van de productnaam dan door het beeldelement te beschrijven.

47. Tot slot moet de rechtbank bij de beoordeling van het verwarringsgevaar de samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben onderzoeken. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van tekens en vice versa. Bovendien heeft het Hof van Justitie duidelijk gesteld dat het verwarringsgevaar in beginsel toeneemt naarmate het onderscheidende vermogen van het oudere merk sterker is. De beoordeling van het onderscheidend vermogen moet gebeuren in relatie tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Toepassing in concreto:

48. Eisende partij voert aan dat haar merk een wereldwijd bekend merk is maar bewijst dit niet. Eisende partijen zou reeds jaren investeren in haar naambekendheid, waardoor de merken een zeer grote bekendheid genieten bij een relevant deel van het publiek van de betrokken producten en diensten in de Europese Unie. Ook dit wordt niet aan de hand van stukken gestaafd.

49. De kans op verwarring volstaat als bewijs van het verwarringsgevaar. Eisende partijen moeten geen effectieve verwarring bewijzen.

50. Naar het oordeel van de stakingsrechter volgt uit het voorgaande dat er een duidelijk verwarringsgevaar bestaat tussen de tekens Digiprint Supplies en Digiprint Parts. Het publiek zou immers kunnen denken dat de webwinkels Digiprint Supplies en Digiprint Parts, die identieke waren en diensten aanbieden, van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

4.1.5 Besluit in verband met de artikel 9.1.b) GMV

51. Aan de voorwaarden van artikel 9.1.b) GMV en artikel 2.20.1.b BVIE is voldaan. De vordering tot staking van eisende partijen is gegrond in de mate waarin ze gesteund is op artikel 9.1.b) GMV en artikel 2.20.1.b BVIE. Het past om aan Digiprint Parts een verbod op te leggen om ieder teken dat een bestanddeel Digiprint bevat te gebruiken voor goederen en diensten op de markt van de drukkerij, op het gehele grondgebied van de Europese Unie.

4.2 Over de gevorderde overdracht van domeinnaam

52. Domeinnaamkaping of het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam wordt in de Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen (hierna: 'domeinnamenwet') als volgt gedefinieerd: "*art. 4 – Als het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam, wordt beschouwd, het, zonder enig recht of legitiem belang jegens die domeinnaam, en met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, laten registreren door een officieel erkende instantie gemachtigd voor registratie, al dan niet via een tussenpersoon van een domeinnaam, die ofwel identiek is aan, of die zodanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, die aan iemand ander toebehoort.*"

53. Wanneer de domeinnaam volledig identiek is aan het onderscheidingsteken, dan is het eerste bestanddeel bewezen. Wanneer de domeinnaam echter door wijzigingen of toevoegingen slechts overeenstemt met het onderscheidingsteken, moet de eiser het bestaan van verwarring aantonen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de sector waarin partijen actief zijn. Zo kan de onderneming BVBA Aktiv die werkzaam is op het gebied van software, niet opkomen tegen de registrant van de domeinnaam 'aktiv.be' die een website uitbaat voor de actieve mens, waarop informatie voor lifestyle, sport en culturele uitstappen terug te vinden is, aangezien beide partijen werkzaam zijn in een andere economische sector waardoor er geen verwarring kan bestaan (Antwerpen 7 maart 2006, AR. 2005/2116, www.dns.be).

54. Het behoort aan de benadeelde om aannemelijk te maken dat degene die overgegaan is tot registratie van een identieke of

verwarringscheppende domeinnaam, geen rechten of legitieme belangen heeft jegens deze domeinnaam¹⁷.

55. De klager moet het bewijs leveren dat de registrant is overgegaan tot registratie van de bewuste domeinnaam om hem schade te berokkenen of om hieruit een ongerechtvaardigd voordeel te halen.

56. De Beleidslijnen van DNS vermelden onder meer volgende hypothesen:

- Een domeinnaam registreren om vervolgens te verkopen, te verhuren of op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende onderscheidingsteken of desgevallend aan een concurrent van de klager, en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt;
- Een domeinnaam registreren om de handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren.

57. Een eis tot overdracht moet worden ingesteld tegen de houder van de betwiste domeinnaam en is ongegrond wanneer de gebruiker van deze domeinnaam aangesproken wordt¹⁸.

58. De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partij niet de domeinnaamhouder is, zodat de vordering tot overdracht hoe dan ook ongegrond moet worden verklaard. Het gegeven dat verwerende partij hierop gebruiksrechten zou hebben, is ontoereikend aangezien verwerende partij immers geen eigendomsrechten heeft en derhalve niet de bevoegdheid heeft om de eigendom over de domeinnaam over te dragen.

59. Uit hetgeen voorafgaat volgt de ongegrondheid van dit onderdeel van de vordering.

60. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

¹⁷ T. Heremans, *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, Gent, Larcier, 2003, nr. 274

¹⁸ J. Deene, "Intellectuele rechten kroniek 2006", *NjW* 2007, nr. 175

5 DE KOSTEN

61. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering bij verstek) 82,5 euro.

6 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

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

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

62. De stakingsrechter stelt vast dat het gebruik van het teken 'Digiprint' al dan niet met de toevoeging 'parts', in eender welke kleurenconfiguratie of formaat, een inbreuk uitmaakt op gemeenschapsmerk nummer 8495806 en Beneluxmerk 868978.

De stakingsrechter beveelt de staking van deze inbreuken in de Europese Unie, en verbiedt in het bijzonder verwerende partij elk inbreukmakend teken, zoals hierboven omschreven, te gebruiken in het kader van hun handelsactiviteiten of anderszins, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend op websites, op de Facebook pagina's die worden beheerd door verwerende partij, op verpakkingen, winkelramen, folders, en andere materialen, en dit op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag dat het teken in strijd met dit verbod wordt gebruikt vanaf de vijfde werkdag na de betekening van dit vonnis.

De stakingsrechter bepaalt het totaal van de verbeuren dwangsommen op 300.000 euro.

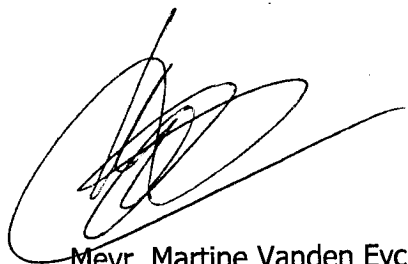
De stakingsrechter verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot veroordeling van de kosten in hoofde ven eisende partij begroot op 256,03 dagvaardingskosten plus 82,5 euro rechtsplegingsvergoeding.

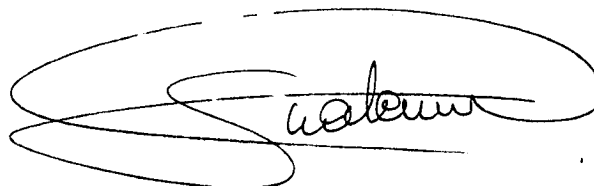
Aldus gevonnist en gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de mevrouw de voorzitter, wettelijk

belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare en buitengewone terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zaal E van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel, Waterloolaan 70 te 1000 Brussel, op

30 MEI 2014



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens