

ARREST

N° 601

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, achtste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2012/ 931

A.R. nr. 2009/AR/560

Intellectuele eigendom
Merken
BVIE 2.20.1.a.
WMPC
(KT)

INZAKE VAN :

8ste kamer

RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS, - SECURA FORUM,
FONDATION TANGUY MOREAU DE MELEN, stichting van
openbaar nut, met zetel te 1000 BRUSSEL, Baricadeplein 9,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. MAEYAERT Paul en Mr. NEEFS
Kristof, advocaten te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C B.414;

7.2.2012

TEGEN :

1. **MCCANN ERICKSON N.V.**, met maatschappelijke zetel te
1560 HOEILAART, Vandammestraat 5-7d,

eerste geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. MELLAH Mehdi, advocaat te 1170
BRUSSEL, Vorstlaan 100;

2. **CENTRUM VOOR BEELDEXPRESSIE V.Z.W.**, met
maatschappelijke zetel te 2440 GEEL, Stationsstraat 96 b,

tweede geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. VANKERCKHOVEN Luc,
advocaat te 2440 GEEL, Stationsstraat 86.

810 ARREST

Gelet op het vonnis dat op 20 november 2008 werd uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Brussel, beslissing waarvan geen akte van betekening wordt overgelegd;

Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep dat, tijdig en regelmatig naar de vorm, op 2 maart 2009 neergelegd werd ter griffie van het hof;

Gehoord de raadslieden van partijen in hun mondelinge uiteenzetting;

Gelet op de voor partijen neergelegde stavingstukken.

I. SAMENVATTING VAN DE RELEVANTE FEITEN, VAN DE PROCEDUREVOORGAANDEN EN VAN HET IN HOGER BEROEP GEVORDERDE

1. Appellante, Fondation Tanguy Moreau de Melen Responsible Young Drivers – Secura Forum, handel drijvend onder de handelsnaam “Responsible Young Drivers”, is een stichting van openbaar nut die jongeren wil stimuleren om verantwoord te rijden.

De stichting werd opgericht in 1989 door de vader van Tanguy Moreau de Melen, die in oktober 1989 op jonge leeftijd het leven verloor in een verkeersongeval.

Het doel van appellante is de verkeersveiligheid te verhogen door het rijgedrag en de mentaliteit van jonge bestuurders positief te beïnvloeden op lange termijn. Appellante doet hiervoor beroep op vrijwilligers en werkt samen met verschillende sponsors.

Appellante is titularis van de rechten op het woordmerk "RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS", dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een Benelux merkdepot op 19 mei 1993 onder nummer 75510, voor onder meer onderstaande waren en diensten in klassen 35 en 41:

Klasse 35: "*Publicité et affaires commerciales; services de publicité et promotion publicitaire diffusion de matériel publicitaire.* »

Vertaling: Reclame en commerciële zaken, reclamediensten en publicitaire promotie, verspreiding van reclamemateriaal.

Klasse 41: "*Education et divertissement; enseignement, auto-écoles, organisation de manifestations sportives.* »

Vertaling: Opleiding en ontspanning, onderwijs, autorijscholen, organisatie van sportmanifestaties.

Appellante voert aan dat het teken "Responsible Young Drivers" gedurende meer dan 15 jaar ook daadwerkelijk en intensief gebruikt werd in het kader van de promotie van verkeersveiligheid, vorming rond verkeersveiligheid en aanverwante activiteiten.

2. McCann Erickson, eerste geïntimeerde, is een internationaal reclamebureau met onder meer een vestiging in België, waar zij zelf stelt een belangrijke speler op de markt te zijn. Zij ontwerpt sinds vele jaren reclamecampagnes voor binnen- en buitenlandse bedrijven. Zij voert aan een grote bekendheid in de wereld van de reclamebureaus te genieten en haar diensten te verlenen aan een aantal prestigieuze klanten en merken zoals bijvoorbeeld Coca Cola, Carglass, Ethias, L'Oreal, enz.

Appellante heeft destijds samengewerkt met eerste geïntimeerde. Deze samenwerking werd beëindigd in het voorjaar van 2007.

Intussen werkt eerste geïntimeerde samen met “*DRIVE up Safety!*”, een andere vereniging inzake verkeersveiligheid en volgens appellante haar grootste concurrent/sectorgenoot.

3. De VZW Centrum voor Beeldexpressie, tweede geïntimeerde, is een VZW zonder enig commercieel doel.

Volgens haar website wil tweede geïntimeerde in Vlaanderen het aanspreken en steunpunt zijn voor al wie, in groepsverband of individueel, niet-beroepsmatig actief is of wil zijn op het vlak van film, fotografie, video en multimedia. Tweede geïntimeerde verleent hiertoe advies, informatie en documentatie.

4. Tweede geïntimeerde nam het initiatief om een foto- en filmwedstrijd te organiseren.

De doelgroep van deze wedstrijd waren studenten van kunsthogescholen.

Tweede geïntimeerde nam contact met eerste geïntimeerde, met het verzoek om iemand af te vaardigen om in de jury van de wedstrijd te zetelen.

Eerste geïntimeerde stelde niet alleen voor om het project mee te ondersteunen, doch nam echter zelf initiatieven zonder tweede geïntimeerde te raadplegen of hiervan op de hoogte te brengen, laat staan haar goedkeuring daaromtrent te vragen.

Door geïntimeerden werd ter gelegenheid van de wedstrijd getiteld “F(r)AME” onder meer een “creative briefing” opgesteld en verspreid.

In deze “creative briefing” werd het volgende vermeld, in vet en hoofdletters, en tegen een grijze achtergrond:

- “CLIENT”, met daaronder “RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS”;
- “BRAND”, met daaronder “RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS”.

Tevens werd gesteld :

*“Tijdens de eindejaarsfeesten hebben de **Responsible Young Drivers** (www.ryd.be) nood aan heel wat vrijwilligers. Daarom starten ze in die periode een grote rekruteringscampagne.*

*De jonge rekruten verzekeren het goede verloop van de actie.
(telefooncentrale, dispatching, chauffeurs,...)*

...

RYD is een vereniging die sinds 1989 actief is binnen het domein verkeersveiligheid.

Hun doelstelling is een verantwoorde rijstijl te promoten bij de jeugd, op een niet al te belerende manier.

7000 vrijwilligers zijn reeds actief lid bij de RYD. Deze zijn allemaal jonger dan 29 jaar.

Het zijn jongeren die praten met jongeren.

Zich nuttig voelen. Een actieve rol spelen in het verminderen van verkeersongelukken en -slachtoffers. Een toffe en intensieve relatie opbouwen met alle medewerkers om zo op een dynamische manier te kunnen samenwerken.

(...)”

De inzendingen dienden volgens het wedstrijdreglement uiterlijk op 31 oktober 2007 (in een latere nieuwsbrief van tweede geïntimeerde werd als uiterste deadline 5 november 2007 aangegeven) te worden overgemaakt aan tweede geïntimeerde. De ingezonden beelden zouden begin november 2007 gejureerd worden door:

- Screenvision van “De Nacht van de Reclamevreters”;
- Anton Hardy die reclamefotografie doceerde aan Sint-Lucas Brussel;
- Anka Cogen die reclamevormgeving doceert aan Sint-Lucas Brussel;
- Frank Vercauteren (Copywriter McCann Erickson);
- Paul Wouters (Creative director LG&F);
- Frank Uyttenhove (fotograaf) (kaft II, stuk 1 van appellante).

De wedstrijd en de informatie dienaangaande, werden bekendgemaakt via onder meer:

- bezoek aan de scholen uit het kunstonderwijs die zouden kunnen deelnemen,
- promotie via een stek op MySpace,
- verspreiding van 6 video's op YouTube.

Er werd tevens een samenwerking op touw gezet met “De Nacht van de Reclamevreters” (Screenvision, niet in zake).

Aan de wedstrijd werd onder meer de volgende prijs verbonden:

“11. De Prijzen:

[...]

c. Stageplaatsen bij McCann Erickson te Brussel, Antwerpen. De stageplaatsen in België zijn voor de categoriewinnaars. De super-winnaar over alle categorieën heen verwerft een stageplek in het buitenland

(Londen)!”

5. Appellante heeft na kennisname, op 18 oktober 2007, van de organisatie van de wedstrijd, onmiddellijk schriftelijk bezwaren geuit aan het adres van geïntimeerden en Screenvision, in verband met het koppelen van het merk “Responsible Young Drivers” aan de wedstrijd “F(r)AME” als zodanig en in verband met de promotie ervan in de media en bij de studenten.

Appellante, die niet haar toestemming had gegeven voor het gebruik van haar merk in het kader van de door geïntimeerden georganiseerde wedstrijd, was de mening toegedaan dat het gebruik van haar merk in het kader van de wedstrijd niet strookte met de door haar uitgestippelde criteria, strategieën, waarden en met haar imago. Appellante was er onder meer niet mee gediend dat de wedstrijd zich toespitste op de werving van chauffeurs en telefonisten voor de Nieuwjaarsactie, daar waar haar doel en haar acties veel breder en gediversifieerder zijn. Zij meende eveneens dat de wedstrijd haar in diskrediet bracht bij haar sponsors. Deze laatste doen een financiële bijdrage aan de activiteiten van appellante, maar verwachten in ruil daarvoor dat zij vermeld worden bij de campagnes.

6. Screenvision en tweede geïntimeerde lieten aan appellante weten dat zij te goeder trouw hadden gehandeld en zich niet bewust waren van het feit dat eerste geïntimeerde het teken “Responsible Young Drivers” gebruikte zonder medeweten en zonder toestemming van appellante.

Het schrijven d.d. 18 oktober 2007 van tweede geïntimeerde aan appellante vermeldde het volgende:

“Vervolgens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u te melden dat u natuurlijk gelijk heeft dat men zo maar iemands merknaam gaat gebruiken

zonder toelating. Ook wij zouden daar niet gelukkig mee zijn. In dit verband hoop ik dan ook dat wij binnen de kortste tijd duidelijkheid kunnen scheppen in de ontstane problemen.”

De raadsman van tweede geïntimeerde schreef op 14 november 2007 het volgende:

“De facto diende mijn cliënte vast te stellen dat Mc. Cann Erickson zelf diverse initiatieven nam zonder hiervoor mijn cliënte te hebben geconsulteerd.

Anderzijds was mijn cliënte ervan overtuigd dat deze initiatieven door een dergelijk gekend reclamebureau op wettelijke en correcte basis werden uitgevoerd.

Het weze uitdrukkelijk onderlijnd dat het gebruiken van de naam van RYD op initiatief van McCann E. is gebeurd.

Hiervoor draagt McCann Erickson de volle verantwoordelijkheid. Dit blijkt o.m. uit het schrijven dd. 24.10.2007 van mevrouw Descheermaeker van McCann Erickson aan RYD. Mijn cliënte draagt geen verantwoordelijkheid.”

Screenvision bevestigde per schrijven d.d. 12 november 2007 zich van geen kwaad bewust te zijn en verbond zich er meteen toe om tijdens de “Nacht Der Reclamevreters” d.d. 15 en 16 november 2007 te Leuven geen enkele inzending te vertonen:

“In navolging van uw fax van deze ochtend en van ons eerder telefoongesprek, bevestig ik u dat Screenvision zich op geen enkel moment van enig kwaad bewust was en dan ook elke verantwoordelijkheid in het

geschil naar aanleiding van de F(r)AME wedstrijd afwijst.

Bijgevolg zullen wij dan ook geen enkele inzending vertonen tijdens de "Nacht Der Reclamevreters" op 15 & 16/11 te Leuven, laat staan publiek maken via welke andere weg dan ook. Verder zullen wij ook elke verdere handeling mbt deze wedstrijd staken."

Screenvision uitte haar ongenoegen omtrent de situatie ten overstaan van eerste geïntimeerde door middel van een schrijven d.d. 12 november 2007, waarin onder meer het volgende werd gesteld:

"Screenvision was zich op geen enkel moment van enig kwaad bewust en weigert daarom ook elke verantwoordelijkheid in deze zaak te dragen. McCann-Erikson nam het initiatief om de F(r)AME-wedstrijd rond de RYD te laten draaien en daarom gingen wij ervan uit dat McCann-Erickson hiervoor ook voorafgaand de toelating aan de RYD had gevraagd en verkregen.

Nu blijkt dit niet het geval en zien wij ons dus genoodzaakt om onze deelname aan de wedstrijd stop te zetten. Er zal dus tijdens de "Nacht Der Reclamevreters" geen enkele inzending vertoond worden. Evenmin zullen wij via internet de inzendingen en laureaten bekend maken.

U begrijpt dat dit voor ons een vrij pijnlijke situatie is en dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor onze geloofwaardigheid. Daarom had ik van u graag een schriftelijke verklaring gekregen van hoe het zover is kunnen komen en wie hierin welke verantwoordelijkheid draagt."

7. Eerste geïntimeerde deelde op 24 oktober 2007 aan appellante mee dat zij een e-mail gericht had tot de deelnemende scholen en leerkrachten om te melden dat appellante problemen had met de vermelding van haar naam

in de wedstrijd, waardoor deze niet meer gebruikt mocht worden. Deze e-mail luidde als volgt:

“Geachte,

U zal begrepen hebben dat de briefing die u werd gegeven in het kader van de wedstrijd “FrAME” uiteraard volledig fictief is. RYD is trouwens ook geen klant van McCann Erickson.

Daar de organisatie Responsible Young Drivers problemen heeft met de vermelding van hun naam in de briefing, die wij U hebben bezorgd ivm de wedstrijd FrAME, vragen wij u deze niet meer te gebruiken in de uitwerking van de inzendingen. (...)

De naam RYD wordt vervangen door De Bende van de nachtrijders, een fictieve organisatie, maar met hetzelfde doel.

Buiten deze naamsverandering blijft de briefing daarentegen onveranderd.”

8. Appellante was de mening toegedaan dat de naamswijziging door eerste geïntimeerde van “Responsible Young Drivers” naar “De Bende van de Nachtrijders” de situatie nog verergerde, door appellante en haar medewerkers op een nog meer expliciete wijze te stigmatiseren: bij diegenen die geconfronteerd werden met het initiële promotiemateriaal van eerste geïntimeerde (vakpers, studenten, reclamebureaus waarmee Responsible Young Drivers werkt, sponsors van Responsible Young Drivers en het grote publiek) rond de wedstrijd, werd de voor appellante ongewenste inhoudelijke boodschap volgens appellante enkel maar versterkt.

De stigmatisering van appellante en haar medewerkers als een “bende nachrijders” druiste volgens appellante zo mogelijk nog zwaarder in tegen de waarden waar zij voor staat.

Appellante heeft onmiddellijk haar ongenoegen geuit omtrent deze zogenaamde “rechtzetting”.

9. Op 29 oktober 2007 werd er door appellante een e-mail ontvangen van een student, met de vraag om het “Responsible Young Drivers” logo door te sturen in hoge resolutie om te gebruiken binnen het kader van de wedstrijd:

“Beste,

Voor de wedstrijd die van jullie uitgaat in verband met het ontwerpen van een wervingscampagne voor responsible young drivers heb ik zeer dringend het logo van RYD nodig in hoge resolutie, kunnen jullie mij hieraan helpen?

Ik heb het vandaag nodig.

Bedankt voor je medewerking”

(Onderlijning door het hof)

10. Appellante heeft eerste geïntimeerde per schrijven d.d. 9 november 2007 verzocht om per kerende te bevestigen dat alle gelaakte inbreuken gestaakt werden en dat eerste geïntimeerde de opgelopen schade zou vergoeden.

In haar antwoord d.d. 13 november 2007 weigerde eerste geïntimeerde om op de eisen van appellante in te gaan en beweerde zij dat appellante schade

had veroorzaakt aan McCann Erickson door de wedstrijd te dwarsbomen.

11. Op 30 november 2007 ging appellante over tot dagvaarding van geïntimeerden voor de eerste rechter.

Appellante verzocht de eerste rechter om:

Vast te stellen dat het aangevochten gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" strijdig is met artikel 94/3 WHPC, 1382 B.W. en 2,20, 1.a en c (minstens 2,20, 1.d) van het BVIE;

Vast te stellen dat het uitschrijven van de wedstrijd en de communicatie daar rond misleidende reclame uitmaakt en zodoende strijdig is met artikel 94/2, 2° en 94/3 WHPC evenals 1382 B.W.;

Vast te stellen dat in onderhavige zaak door het uitschrijven van de wedstrijd en de communicatie daar rond de uitstraling, het imago, de reputatie en de bekendheid van eiseres en zodoende de investeringen / inspanningen om die op te bouwen, worden uitgebuit en aangetast in strijd met artikel 94/2, 6° en 94/3 WHPC evenals 1382 B.W.;

Vast te stellen dat in de omstandigheden van onderhavig geval de (partiële) vervanging tijdens de wedstrijd van verwijzingen naar "Responsible Young Drivers" door "De bende van de nachtrijders" de voormelde inbreuken niet wegneemt;

McCann Erickson te veroordelen tot de staking van het gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" dan wel "De bende van de nachtrijders" onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 EUR per enkelvoudige daad van gebruik in strijd met dit bevel en per dag dat de inbreuk voortduurt;

McCann Erickson te veroordelen tot de staking van elke daad die ertoe strekt dat de litigieuze wedstrijd wordt verder gezet onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per daad in strijd met dit bevel;

McCann Erickson het verbod op te leggen gedurende één jaar een wedstrijd in te richten die draait rond het thema verkeersveiligheid onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per wedstrijd die wordt ingericht in strijd met dit verbod;

De publicatie te bevelen van een rechtzetting op kosten van McCann Erickson in alle on-line en off-line publicaties die melding hebben gemaakt van de wedstrijd op een oppervlakte die minstens overeenstemt met de oppervlakte die in beslag werd genomen voor de initiële melding van de wedstrijd en op een eenzelfde plaats als die waar de initiële melding voorkwam met dien verstande dat voor niet-periodieke on-line publicaties de rechtzetting minstens twee maanden toegankelijk moet zijn;

De versturing van een rechtzetting onder toezicht van een deurwaarder op kosten van McCann Erickson te bevelen aan alle scholen en studenten bij wie er gecommuniceerd is over de wedstrijd onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR voor elke school en elke student aan wie geen rechtzetting werd verstuurd;

McCann Erickson het bevel op te leggen om het promotiemateriaal en de inzendingen die zich (nog) in handen van derden bevinden, terug te roepen onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per enkelvoudig stuk dat niet wordt teruggeroepen;

De vernietiging onder toezicht van een deurwaarder en op kosten van McCann Erickson te bevelen van alle inzendingen en al het promotiemateriaal voor de litigieuze wedstrijd;

McCann Erickson te veroordelen tot de betaling van een bedrag van 10.000 EUR schadevergoeding, meer de gerechtelijke interest vanaf de dagvaarding;

McCann Erickson te veroordelen tot alle kosten van het geding, inclusief rechtsplegingsvergoeding van 10.000€ overeenkomstig artikel 1022 Ger.W.;

Het tussen te komen vonnis gemeen te verklaren aan het Centrum voor Beeldexpressie;

Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren;”.

Eerste geïntimeerde verzocht de eerste rechter om:

- de vordering van appellante onontvankelijk te verklaren voor wat betreft de vordering tot staking onder verbeurte van een dwangsom, de terugroeping van promotiemateriaal en inzendingen die nog in handen zijn van derden, de vernietiging van de inzendingen en het promotiemateriaal voor de wedstrijd;
- voor het overige de vordering van appellante ongegrond te verklaren;
- wat betreft de gevorderde dwangsommen: deze af te wijzen, minstens te verminderen tot redelijke proporties;
- appellante te veroordelen in de kosten van het geding, inbegrepen een rechtsplegingsvergoeding van 8.000 euro.

Tweede geïntimeerde verzocht de eerste rechter om:

- de vordering van appellante onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;

- de vordering in vrijwaring van tweede geïntimeerde tegen eerste geïntimeerde ontvankelijk en gegrond te verklaren en eerste geïntimeerde te veroordelen om tweede geïntimeerde te vrijwaren voor alle bedragen in hoofdsom, intresten en kosten waartoe zij zou veroordeeld worden;
- appellante te veroordelen in de kosten van het geding, inbegrepen een rechtsplegingsvergoeding van 10.000 euro.

12. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter:

- de vorderingen van appellante ontvankelijk doch ongegrond verklaard;
- de vordering in vrijwaring van tweede geïntimeerde jegens eerste geïntimeerde ongegrond verklaard;
- appellante veroordeeld in de kosten van het geding, in hoofde van beide geïntimeerden begroot op 8.000 euro.

13. Appellante verzoekt het hof om:

Het hoger beroep van appellante ontvankelijk en gegrond te verklaren;

dienvolgens,

aangaande de merkinbreuk:

- *in hoofdorde*, vast te stellen dat het aangevochten gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" door McCann Erickson strijdig is met artikel 2.20.1(a) BVIE;
- *in ondergeschikte orde*: vast te stellen dat het aangevochten gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" strijdig is met artikel 2.20.1(c) BVIE;
- *in meer ondergeschikte orde*: vast te stellen dat het aangevochten

gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" strijdig is met artikel 2.20.1(d) BVIE;

bijgevolg:

- McCann Erickson te veroordelen tot de staking van het gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per enkelvoudige daad van gebruik in strijd met dit bevel en per dag dat de inbreuk voortduurt;

aangaande de oneerlijke handelspraktijken (thans marktpraktijken):

- vast te stellen dat het aangevochten gebruik van het teken "De Bende van de Nachrijders" strijdig is met artikel 94/3 WHPC, minstens artikel 1382 B.W.;

bijgevolg:

- McCann Erickson te veroordelen tot de staking van het gebruik van het teken "De Bende van de Nachrijders", voor zover het rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld wordt aan het gebruik van het teken "Responsible Young Drivers", onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per enkelvoudige daad van gebruik in strijd met dit bevel en per dag dat de inbreuk voortduurt;

wat betreft de schadevergoeding:

- McCann Erickson te veroordelen tot de betaling van een bedrag van 18.000 euro schadevergoeding, meer de gerechtelijke interest vanaf de dagvaarding;

wat betreft de nieuwe vordering wegens tergend en roekeloos beroep:

- de tegenvordering ongegrond te verklaren;

wat betreft de kosten:

- McCann Erickson te veroordelen in alle kosten van het geding voor beide aanleggen, inclusief een rechtsplegingsvergoeding van 1.200 euro per aanleg, overeenkomstig artikel 1022 Ger.W.;

Dit arrest gemeen te verklaren aan tweede geïntimeerde.

Eerste geïntimeerde verzoekt het hof om:

- het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en dienvolgens de vorderingen van appellante integraal af te wijzen;
- appellante te veroordelen tot een provisionele schadevergoeding van 1 euro wegens tergend en roekeloos hoger beroep;
- appellante te veroordelen in de kosten van beide aanleggen, met inbegrip van de gevorderde rechtsplegingsvergoedingen.

Tweede geïntimeerde verzoekt het hof om:

recht doende op het hoger beroep van appellante

- het hoger beroep van appellante ontvankelijk en ongegrond te verklaren en appellante integraal af te wijzen van de door haar gestelde vorderingen;
- de vordering in gemeenverklaring lastens tweede geïntimeerde ongegrond te verklaren;
- appellante te veroordelen in de kosten van beide aanleggen, begroot aan de zijde van tweede geïntimeerde op 8.000 euro per aanleg.

recht doende op de vordering in vrijwaring van tweede geïntimeerde lastens

McCann Erickson

- deze ontvankelijk en gegrond te verklaren en Mc Cann Erickson te veroordelen om tweede geïntimeerde te vrijwaren zowel in hoofdsom, intresten en kosten die lastens tweede geïntimeerde zouden worden uitgesproken.

recht doende op de nieuwe vordering van tweede geïntimeerde

- appellante te veroordelen tot betaling aan tweede geïntimeerde van 1,00 euro provisioneel wegens tergend en roekeloos hoger beroep.

II. BESPREKING

De vorderingen van appellante zijn niet zonder voorwerp geworden

14. Geïntimeerden voeren aan dat de vorderingen van appellante zonder voorwerp geworden zijn. Het teken Responsible Young Drivers wordt door hen niet meer gebruikt, noch de naam "De Bende van de Nachtrijders", aangezien de door geïntimeerden georganiseerde wedstrijd reeds sedert enkele jaren (november 2007) afgelopen is.

Het hof stelt vast dat er geen enkele verbintenis is van geïntimeerden om het gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" of van de naam "De Bende van de Nachtrijders" in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met appellante, definitief stop te zetten, zodat het gebruik ervan op elk moment kan hervat worden. Wat het gebruik van de naam "De Bende van de Nachtrijders" betreft, voert eerste geïntimeerde zelfs aan dat zij deze naam bedacht heeft en dat appellante, die op deze naam geen enkel recht kan laten gelden, het gebruik ervan niet kan beletten.

Herhalingsgevaar van de gelaakte daden is zodoende niet objectief uitgesloten. Appellante heeft dan ook nog steeds een belang bij haar vorderingen, die nog steeds een voorwerp hebben.

De grond van de zaak

Artikel 2.20.1.a. BVIE, ondergeschikt artikel 2.20.1.c. BVIE, en nog meer ondergeschikt artikel 2.20.1.d. BVIE

15. Appellante verwijt geïntimeerden dat zij en Screenvision het merk "Responsible Young Drivers" gebruiken voor identieke diensten en als blikvanger, om in de kijker te komen.

Appellante beroept zich op de bepalingen van artikel 2.20.1.a., ondergeschikt c. BVIE, en nog meer ondergeschikt op de bepalingen van artikel 2.20.1.d. BVIE.

Artikel 2.20.1.a. BVIE

16. Dit artikel bepaalt : *"Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:*

(...)

a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;"

Voor een inbreuk op artikel 2.20.1.a. BVIE is cumulatief vereist:

- er is geen toestemming van de merkhouder voor een gebruik van het teken;
- het gebruikte teken is gelijk aan het merk;
- het teken wordt gebruikt in het economisch verkeer;
- het aangevallen teken werd gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk werd ingeschreven;
- het gebruik dient afbreuk te doen of dreigen te doen aan de functies van het merk (cfr. HvJ 11 september 2007, C-17/06, Céline, punten 16 en 27, www.curia.europa.eu).

Geen toestemming van de merkhouder voor een gebruik van het teken

17. Er bestaat geen betwisting over het gegeven dat er geen toestemming was van appellante voor het gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" door geïntimeerden.

Het gebruikte teken dient identiek te zijn aan het merk

18. Het gebruikte teken is identiek aan het merk "Responsible Young Drivers".

Het teken wordt gebruikt in het economisch verkeer

19. Geïntimeerden voeren aan dat zij het teken "Responsible Young Drivers" niet gebruikt hebben in het economisch verkeer ter identificatie of onderscheiding van hun producten of diensten of deze van andere

ondernemingen. Zij stellen dat zij de wedstrijd en het materiaal dat daarop betrekking had, niet gelanceerd hebben als zijnde een dienst aangeboden door of afkomstig van appellante.

“Responsible Young Drivers” zou enkel gebruikt zijn om een casus aanschouwelijk te maken voor de potentiële deelnemers aan een wedstrijd. Het zou nooit de bedoeling geweest zijn van eerste geïntimeerde om haar eigen diensten te promoten bij het publiek (potentieel cliënteel).

Het gebruik door eerste geïntimeerde van het teken “Responsible Young Drivers” ging volgens haar niet verder dan het loutere gebruik van een merk in het kader van een wedstrijdcasus voor studenten kunstonderwijs rond het thema verkeersveiligheid, die erop gericht was om hun creativiteit te stimuleren.

Eerste geïntimeerde erkent dat via de wedstrijd potentieel talent kon aangetrokken worden dat, na een eventuele stage met succes te hebben doorlopen, binnen het reclamebureau een vaste betrekking kon krijgen. Zij voert aan dat het echter niet ging om een professionele aanwervingscampagne, waarbij met het aanwerven van deelnemers economisch voordeel wordt nagestreefd. Eerste geïntimeerde beschrijft het gegeven dat potentiële talenten kunnen worden geïdentificeerd en eventueel interesse hebben om te werken in een internationaal gerenommeerd reclamebureau, als een interessante opportuniteit, doch geen handelsactiviteit.

20. Van “gebruik in het economisch verkeer” is sprake wanneer het teken wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd, en (dus) niet in de particuliere sfeer. (HvJ 12 november 2002, C-206/01, Arsenal Reed, punt 40, www.curia.europa.eu).

Algemeen wordt aangenomen dat de drempel voor gebruik in het economisch verkeer laag is, en dat ook een indirect economisch voordeel dat wordt beoogd, volstaat. Niet vereist is dat daadwerkelijk een economisch voordeel wordt behaald of dat winst wordt gemaakt. Er is bijvoorbeeld sprake van een gebruik in het economisch verkeer in geval van “[...] reclameactiviteiten, personeelswerving, handhaving van merkrechten of activiteiten die worden verricht met het oog op economisch voordeel[...]” (T. COHEN JEHORAM e.a., Industriële Eigendom – Deel 2 Merkenrecht”, Kluwer, Deventer, 2008, p.304).

21. Eerste geïntimeerde is geen onderwijsinstelling, doch een commercieel reclamebureau en een commerciële vennootschap.

Het gelaakte gebruik van het teken “Responsible Young Drivers” kwalificeert om twee redenen als “gebruik in het economisch verkeer”: (1) eerste geïntimeerde beoogt hiermee toekomstig personeel aan te trekken of minstens te identificeren en (2) het teken wordt gebruikt voor associatie met de diensten van appellante en om aldus bekendheid te verwerven bij de studenten, de pers en potentiële klanten of, met andere woorden, als reclamemiddel.

Dat eerste geïntimeerde een wedstrijd organiseert “enkel om aan de studenten kunstonderwijs de opportuniteit te geven hun creativiteit te tonen” is, gelet op de concrete omstandigheden waarin dit gebeurde, niet geloofwaardig. Dat eerste geïntimeerde de wedstrijd onder meer organiseerde met het oog op personeelswerving blijkt uit het feit dat de winnaars stageplaatsen krijgen bij McCann Erickson (cfr. het feitenrelaas). Het aantrekken en uitzoeken van potentiële medewerkers voor het ontwikkelen van reclamecampagnes kadert binnen de handelsactiviteit van eerste geïntimeerde. Het nagestreefde economisch voordeel, het verwerven van talent, staat buiten kijf.

Naast de beoogde personeelswerving moet worden vastgesteld dat het gebruik van het teken "Responsible Young Drivers", waarvan aan de hand van de door appellante neergelegde stukken voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat het bij het publiek in het algemeen en bij jongeren in het bijzonder een goede reputatie geniet en een positief en sympathiek imago heeft, gebruikt werd om af te stralen op eerste geïntimeerde.

Dat eerste geïntimeerde andere bekende merken tot haar klandizie mag rekenen én dat zij zelf bekend is als reclamebureau, is daarbij niet relevant. De loutere suggestie dat appellante een klant is bij eerste geïntimeerde (zie de "creative briefing" : "CLIENT RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS") strekt deze tot voordeel, en dit zowel ten aanzien van de vakpers, van potentiële klanten die tijdens de Nacht der Reclamevreters aanwezig zouden zijn als ten aanzien van potentiële toekomstige rekruten.

Ook dit nagestreefde economisch voordeel, het associëren van eerste geïntimeerde en derhalve haar handelsactiviteiten met het imago en de diensten van appellante, geeft aanleiding tot de vaststelling dat er sprake is van gebruik van het teken in het economisch verkeer.

Tot slot stelt het hof vast dat, wanneer een commercieel reclamebureau een wedstrijd uitschrijft zoals dat in casu in concreto gebeurde (cfr. het feitenrelaas), dit (tevens) gebeurt als een vorm van reclame die erop gericht is om rond de onderneming in kwestie goodwill te creëren. Ook de nagestreefde goodwill is een economisch voordeel.

22. De rechtspraak waarnaar geïntimeerden verwijzen (met inbegrip van Ger. EG 10 mei 206, Galileo, T-279/03) doet niets af aan hetgeen voorafgaat. Dat eerste geïntimeerde geen "professionele aanwervingscampagne" zou gevoerd hebben, evenmin.

23. Het hof besluit dat eerste geïntimeerde gebruik maakte van het teken "Responsible Young Drivers" in het economisch verkeer, in de zin van artikel 2.20.1.a. BVIE.

Het teken wordt gebruikt voor identieke waren of diensten als deze waarvoor het merk is ingeschreven

24. Krachtens artikel 2.20.1.a. BVIE is vereist dat het teken wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten. Daarnaast moet worden aangetoond dat de waren of diensten dezelfde zijn als deze waarvoor het merk werd ingeschreven.

25. Er is sprake van een gebruik van het teken voor waren en diensten wanneer een teken op zodanige wijze gebruikt wordt dat het publiek een verband zal leggen tussen het teken en de waren of diensten. (cfr. HvJ, 11 september 2007, Céline, C-17/06, punt 23).

Dienaangaande kan (tevens) verwezen worden naar de volgende rechtsleer:

"De eis in artikel 2.20(1)(a) BVIE dat het teken dat wordt aangevallen, gebruikt wordt voor waren of diensten, wil zeggen dat dit teken gebruikt wordt ter onderscheiding van waren en/of diensten van die welke afkomstig zijn van andere ondernemingen, of als verwijzend naar de oorspronkelijk van de merkhouders afkomstige waren of diensten, hetzij in het kader van door de gebruiker aan te bieden waren/diensten (die verband houden met de waren of diensten afkomstig van de merkhouders), hetzij in het kader van vergelijkende reclame". (T. COHEN JEHORAM, "Industriële eigendom, Deel 2, Merkenrecht", Kluwer, Deventer, 2008, p. 298).

Het staat voldoende vast dat het de bedoeling was van eerste geïntimeerde om te verwijzen naar het merk van appellante: de "creative briefing" vermeldt niet alleen uitdrukkelijk "Responsible Young Drivers" als merk ("BRAND"), doch eveneens als klant ("CLIENT"), doch zelfs de geschiedenis en de website van RYD (www.ryd.be) worden vermeld.

Dit gebruik kan worden opgevat als een gebruik ter aanduiding van de eigen diensten van appellante, met name onder meer haar Nieuwjaarsactie. Dit gegeven alleen al volstaat opdat er gebruik ter onderscheiding van diensten voorhanden zou zijn.

Daarenboven is het duidelijk dat het gebruik door eerste geïntimeerde mede plaatsvindt ter aanduiding van de wedstrijd zelf. Deze wedstrijd, met achterliggende commerciële doelstellingen (cfr. supra) wordt door eerste geïntimeerde zelf aangeduid als educatief en kaderend in het onderwijs.

Tot slot is ook het verband met de publicitaire activiteiten van eerste geïntimeerde niet ernstig te betwisten.

26. Eerste geïntimeerde voert aan dat het teken niet gebruikt wordt ter identificatie van identieke diensten (reclame en onderwijs/opleiding), aangezien het gebruik enerzijds de diensten van appellante zelf en anderzijds de organisatie van een wedstrijd onder studenten inzake reclame betreft.

Het merk van appellante is, onder meer, ingeschreven voor volgende waren en diensten:

« Publicité et affaires commerciales; services de publicité et promotion publicitaire diffusion de matériel publicitaire. » (in klasse 35)

Vertaling: Publiciteit en commerciële zaken, reclamediensten en

publicitaire promotie, verspreiding van reclamemateriaal

“ Education et divertissement; enseignement, auto-écoles, organisation de manifestations sportives. » (in klasse 41)

Vertaling: Opleiding en ontspanning, onderwijs, autorijscholen, organisatie van sportmanifestaties.

De litigieuze wedstrijd is enerzijds (mede) een vorm van reclame, nu ze (mede) tot doel heeft om eerste geïntimeerde te promoten bij het publiek, en anderzijds een vorm van onderwijs, nu deze –naar eigen zeggen- moet toelaten dat de studenten hun creativiteit ontwikkelen.

Ook tweede geïntimeerde erkent overigens dat het gaat over een educatieve wedstrijd, zodat er wel sprake is van een dienst die valt binnen de diensten waarvoor het merk “Responsible Young Drivers” werd ingeschreven.

27. Eerste geïntimeerde tracht tevergeefs een nuttig middel te putten uit artikel 2.23.1 BVIE.

Krachtens dit artikel is er geen sprake van een gebruik als merk indien het gebruik van het teken van zodanig beschrijvende aard is dat het publiek dit niet opvat als gebruik van het teken voor de betrokken waren of diensten. In dat geval kan de gebruiker van het teken zich beroepen op artikel 2.23.1 BVIE, dat als volgt luidt:

“1. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde:

a. van diens naam en adres;

b. van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of

verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;"

Er is in casu geen sprake van een gebruik door eerste geïntimeerde van het teken "Responsible Young Drivers" voor zuiver beschrijvende doeleinden, minstens wordt dit niet gestaafd of aannemelijk gemaakt.

Indien het werkelijk de bedoeling was van eerste geïntimeerde om met de georganiseerde wedstrijd louter het thema verkeersveiligheid aan te wenden in het kader van een wedstrijd waarin de creativiteit van de deelnemers wordt gestimuleerd, zoals eerste geïntimeerde beweert (randnummer 52, § 2 van haar syntheseconclusie in beroep), dan was het zeker niet noodzakelijk om daarvoor gebruik te maken van het teken "Responsible Young Drivers", doch was het gebruik van tal van andere tekens mogelijk.

Eerste geïntimeerde voert aan dat de naam "F(r)AME" de "herkomstfunctie" van de wedstrijd vervult en ook voorkwam op de "creative briefing".

Het teken "F(r)AME" komt weliswaar voor op de "creative briefing", doch doet niets af aan de prominente aanwezigheid van de vermeldingen "CLIENT RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS" en "BRAND RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS", zodat het argument van eerste geïntimeerde faalt.

28. Geheel ten onrechte past McCann Erickson overigens bij de vergelijking van de diensten de principes toe die worden gebruikt bij het vergelijken van de tekens, met name door te stellen dat hierbij de meest strikte standaard moet worden gehanteerd. Het door eerste geïntimeerde aangehaalde arrest *Arthur et Félicie* (HvJEG, 20 maart 2003, C-291/00) bevat echter geen enkele aanwijzing in die zin.

De middelen en argumenten van eerste geïntimeerde dienaangaande zijn niet pertinent en ongegrond.

29. Het hof besluit dat eerste geïntimeerde via de wedstrijd reclame gemaakt heeft voor haar eigen diensten.

Er is zodoende sprake van een gebruik van het teken door eerste geïntimeerde voor identieke waren als deze waarvoor het merk van appellante werd ingeschreven.

Het gebruik van het teken doet afbreuk aan de functies van het merk

30. Naast de herkomstfunctie - zijnde de wezenlijke functie van het merk, die de consument de herkomst van de waar of de dienst waarborgt - vervult het merk ook andere functies, zoals met name deze die erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (HvJ 18 juni 2009, C- 487/07, L'Oréal/Bellure, punt 58, www.curia.europa.eu).

In casu heeft het gelaakte gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie van het merk, alsmede aan de communicatie- en de investeringsfunctie van het merk.

31. Wat de afbreuk aan de herkomstfunctie betreft:

Dat het publiek of minstens een deel daarvan er effectief vanuit is gegaan dat de wedstrijd (mede-) georganiseerd werd door de Responsible Young Drivers, blijkt uit het feit dat appellante gecontacteerd werd door een deelnemer in het kader van de wedstrijd:

"Beste,

Voor de wedstrijd die van jullie uitgaat in verband met het ontwerpen van een wervingscampagne voor responsible young drivers heb ik zeer dringend het logo van RYD nodig in hoge resolutie, kunnen jullie mij hieraan helpen? (...)" (Onderlijning door het hof)

Bovendien werd de wedstrijd in de pers voorgesteld als zijnde een reële reclamecampagne die eerste geïntimeerde ontwikkelde ten behoeve van appellante. Dit blijkt onder meer uit het persbericht van 17 oktober 2007 op de website www.pub.be (kaft II, stuk 6 van appellante) waarin letterlijk gesteld wordt dat McCann Erickson instaat voor de campagne van Responsible Young Drivers:

"McCann-Erickson, het reclamebureau dat instaat voor de campagne, heeft Stef – professioneel reclameblok – ingeschakeld, die studenten tijdens hun lessen live komt onderbreken."

Door het feit dat de opdracht niet uitgaat van een volstrekt fictieve campagne, doch gebouwd is rond een bestaande onderneming (appellante) en rond een bestaand merk ("Responsible Young Drivers"), krijgen de deelnemers, de pers en het grote publiek, automatisch de indruk dat deze wedstrijd ook uitgaat van of minstens gepatroneerd wordt door appellante.

In die zin stelt de "creative briefing" in niet mis te verstane bewoordingen: "*Client: Responsible Young Drivers Brand: Responsible Young Drivers*"

Zoals hierboven reeds vermeld werd, wordt er in de "creative briefing" ook verwezen naar de website van appellante: www.ryd.be en naar haar geschiedenis.

In casu leidde het gebruik van het merk "Responsible Young Drivers" er dus toe dat het publiek ervan uit gaat dat de wedstrijd (mee) georganiseerd werd door appellante. In tegenstelling tot wat de eerste rechter meende, doet het feit dat "*McCann Erickson de wedstrijd georganiseerd heeft in eigen naam*" hier geen afbreuk aan.

Het staat dan ook vast dat het gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" door McCann Erickson afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het merk van appellante.

32. Wat de afbreuk aan de overige functies van het merk betreft:

Daarenboven doet het gebruik van het teken door eerste geïntimeerde eveneens afbreuk aan de communicatie- en investeringsfunctie van het merk.

Appellante bewijst aan de hand van de door haar neergelegde stukken dat zij een communicatiestrategie hanteert die bepaalde waarden uitdraagt. Zij heeft als merkhoudster het uitsluitend recht om te bepalen hoe zij haar merk positioneert.

De sponsors van appellante verbinden zich tot een financiële bijdrage aan haar campagnes. Het staat voldoende vast dat dit gebeurt op voorwaarde dat (1) appellante haar imago verzorgt en (2) dat zij mee worden vermeld bij communicaties naar het publiek (kaft VII, stuk 5 van appellante). Appellante heeft dus ook een financieel belang bij de communicatie omtrent haar merk.

Eerste geïntimeerde ging voor de opdracht van de wedstrijd uit van een rekruteringscampagne die specifiek gericht is op het werven van vrijwilligers voor de Nieuwjaarsactie:

*“Tijdens de eindejaarsfeesten hebben de **Responsible Young Drivers** (www.ryd.be) nood aan heel wat vrijwilligers. Daarom starten ze in die periode een grote rekruteringscampagne.*

*De jonge rekruten verzekeren het goede verloop van de actie.
(telefooncentrale, dispatching, chauffeurs,...)*

(kaft II, stuk 2 van appellante).

Nadat appellante te kennen had gegeven dat zij niet gediend was met dergelijk gebruik van een aan haar woordmerk identiek teken, verving eerste geïntimeerde dit teken tot ontzetting van appellante door “De Bende van de Nachrijders”. Door het aanvankelijk gebruik van het teken “Responsible Young Drivers”, werd de vervangnaam “De Bende van de Nachrijders” hiermee echter onvermijdelijk geassocieerd door de deelnemers van de wedstrijd en de vakpers. Dit doet afbreuk aan de door appellante beoogde merkuitstraling. Uit de inzendingen van de studenten, waaronder de winnende inzending (kaft II, stuk 8 van appellante), blijkt bovendien dat de studenten de opdracht zo hebben opgevat dat zij vrijwilligers dienden te werven voor het naar huis rijden van dronken chauffeurs, hetgeen niet strookt met de communicatiestrategie van appellante.

33. Het hof besluit dat eerste geïntimeerde niet enkel de herkomstfunctie, maar ook de communicatie- en investeringsfunctie van het merk van appellante heeft geschaad.

Besluit van het hof in verband met artikel 2.20.1.a. BVIE:

34. Het hof besluit dat de voorwaarden vervuld zijn opdat appellante

toepassing kan vorderen van dit artikel en dat de vordering van appellante, in de mate waarin ze gesteund is op dit artikel, gegrond is, met dien verstande dat de door appellante gevorderde dwangsom die gekoppeld wordt aan het bevel tot staking om de hieronder uiteengezette redenen verminderd wordt tot 5.000 euro.

De WHPC/WMPC

35. Appellante voert aan dat eerste geïntimeerde door een wedstrijd te organiseren, doch vooral door het verder zetten van de wedstrijd die oorspronkelijk gestart was onder de naam "Responsible Young Drivers", onder de naam "De Bende van de Nachtrijders", een inbreuk begaan heeft op artikel 94/3 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de Handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC), minstens een fout begaan heeft in de zin van artikel 1382 B.W.

Geïntimeerden voeren aan dat appellante niet kan beschouwd worden als een verkoper in de zin van artikel 1,6° WHPC en zij dus geen producten en diensten op de markt brengt in de zin van artikel 1 WHPC, minstens dergelijke activiteit niet het voorwerp is van huidig geschil.

Zelfs indien eerste geïntimeerde als een verkoper zou aanzien worden, stelt zij dat zij onmiddellijk het nodige gedaan heeft om de briefing aan de studenten aan te passen en het materiaal op de site MySpace te verwijderen, zodat dit aangepast en zonder verwijzing naar appellante kon worden teruggeplaatst. Zij voert aan mails ter rechtzetting aan de deelnemers van de wedstrijd verstuurd te hebben. Zij laat gelden dat de prijsuitreiking op de "Nacht van de Reclamevreters" afgelast werd.

Het hof overweegt als volgt:

36. De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC) werd opgeheven door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC), die in werking is getreden dertig dagen na haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 12 mei 2010.

Artikel 95 WMPC luidt als volgt : “Verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden.

Luidens artikel 2, 1° WMPC is een onderneming elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.

Deze definitie is veel ruimer dan deze van de "verkoper" uit de WHPC want er wordt niet langer vereist dat goederen en diensten te koop worden aangeboden of verkocht. Het is dus niet meer belangrijk welke handelingen men stelt maar wel het oogmerk waarmee men deze handelingen stelt, met andere woorden is het belangrijk dat de persoon die deze stelt op een duurzame wijze een economisch doel nastreeft.

37. Appellante is een onderneming in de zin van de voormelde bepaling. Zij biedt immers vormings- en vervoersdiensten aan, al dan niet tegen betaling en behaalt met haar activiteiten een omzet (cfr. haar jaarrekening van 2007, kapt VII, stuk 1 van appellante). Zij ontvangt vergoedingen en subsidies en onderhoudt een commerciële samenwerking met derden inzake sponsoring. Zij streeft zodoende een economisch doel na. Zij streeft

ernaar een afzetmarkt voor haar diensten te vinden (naar analogie : HvJ, 9 december 2008, C-442/07, punten 17 en 18).

Appellante was in die zin, in strijd met hetgeen geïntimeerden beweren, tevens een “verkoper” in de zin van de WHPC (ter bepaling van de vraag of er sprake was van een verkoper, was niet het winstoogmerk of het doel, maar de aard zelf van de activiteit of gestelde handeling determinerend voor het al dan beroepsmatig karakter ervan).

De juridische vorm en de financieringswijze van de betrokken entiteit hebben geen belang, zodat eerste geïntimeerde hieruit geen nuttig argument kan putten. Appellante streeft op duurzame wijze een economisch doel na, zodat zij een onderneming is in de zin van artikel 2, 1° WMPC.

38. Door de wedstrijd te organiseren door gebruik te maken van de briefing waarin sprake was van de “Responsible Young Drivers” heeft eerste geïntimeerde een inbreuk op artikel 2.20.1.a. BVIE begaan, wat ook een inbreuk uitmaakt op artikel 95 WMPC.

39. Het verder zetten van de wedstrijd onder de naam “De Bende van de Nachrijders” maakt eveneens een inbreuk uit op artikel 95 WMPC.

In plaats van de wedstrijd te beëindigen – zoals appellante terecht gevraagd had in haar ingebrekestellingen – heeft eerste geïntimeerde ervoor geopteerd om de wedstrijd verder te zetten, onder een andere naam, namelijk “De Bende van de Nachrijders”.

Volgens eerste geïntimeerde zelf zou zij hieromtrent een e-mail hebben verzonden naar de deelnemende scholen (cfr. het feitenrelaas), die luidde als volgt :

“Geachte,

U zal begrepen hebben dat de briefing die u werd gegeven in het kader van de wedstrijd “FrAME” uiteraard volledig fictief is. RYD is trouwens ook geen klant van McCann Erickson.

Daar de organisatie Responsible Young Drivers problemen heeft met de vermelding van hun naam in de briefing, die wij U hebben bezorgd ivm de wedstrijd FrAME, vragen wij u deze niet meer te gebruiken in de uitwerking van de inzendingen. (...)

De naam RYD wordt vervangen door De Bende van de nachtrijders, een fictieve organisatie, maar met hetzelfde doel.

Buiten deze naamsverandering blijft de briefing daarentegen onveranderd.”

Het is voldoende aannemelijk dat met deze e-mail en naamswijziging eerste geïntimeerde de schade die reeds was toegebracht aan appellante alleen maar vergroot heeft, door appellante en haar medewerkers op een nog meer expliciete wijze te stigmatiseren als een bende nachtrijders. Het is voldoende aannemelijk dat de plotse naamswijziging zal geassocieerd blijven met appellante nu de opdracht voor het overige identiek is gebleven. Hierdoor wordt bij diegenen die geconfronteerd werden met het initiële promotiemateriaal van eerste geïntimeerde (vakpers, studenten, reclamebureaus waarmee appellante werkt, sponsors van appellante en het grote publiek) de gelaakte inhoudelijke boodschap enkel maar versterkt. Eerste geïntimeerde blijft daarbij teren op de uitstraling, het imago, de reputatie en de bekendheid van appellante nu gelet op de historiek “De bende van de nachtrijders” zal gepercipieerd worden als een synoniem van “Responsible Young Drivers”. Door de nawerking van de merkinbreuk zal

het publiek namelijk nog steeds een directe link leggen met appellante.

40. Aldus wordt de uitstraling, het imago en de reputatie van appellante daadwerkelijk aangetast.

Een dergelijke handelswijze maakt een inbreuk uit op de eerlijke handelspraktijken in de zin van artikel 95 WHPC.

De door appellante gevorderde schadevergoeding

41. Hiervoor werd reeds vastgesteld dat afbreuk gedaan werd aan de functie van het merk van appellante. Het is voldoende aannemelijk dat appellante hierdoor schade geleden heeft.

Tevens werd er door appellante schade geleden als gevolg van de inbreuk door eerste geïntimeerde op artikel 95 WMPC, die bestaat in de aantasting van de uitstraling, het imago en de reputatie van het merk.

Er blijkt niet, zoals eerste geïntimeerde insinueert, dat appellante aanvankelijk heeft getracht om munt te slaan uit de situatie. Uit de briefwisseling van appellante blijkt dat zij louter heeft getracht om het geschil in der minne te regelen en in het kader daarvan een voorstel heeft gedaan ter vergoeding van de schade zij destijds meende geleden te hebben.

42. Bij de begroting van de schade dient volgens eerste geïntimeerde rekening gehouden te worden met de kleinschaligheid van het project, dat zich richtte op een beperkte groep van studenten van enkele scholen uit het kunstonderwijs. De investeringen van appellante kunnen daardoor volgens eerste geïntimeerde onmogelijk teniet gedaan zijn.

De wedstrijd die door geïntimeerden georganiseerd was, was misschien aanvankelijk kleinschalig, doch had een ruime weerklank, door de wijze waarop de wedstrijd door eerste geïntimeerde bekend gemaakt werd, te weten via onder meer MySpace en YouTube en via de weerklank in de vakpers.

Appellante is krachtens artikel 2.21 (1) BVIE en wegens de inbreuk op artikel 95 WMPC gerechtigd om vergoeding te vorderen voor de schade die zij geleden heeft door de inbreuken die in hoofde van eerste geïntimeerde vastgesteld werden: afbreuk aan bepaalde functies van haar merk en aan haar uitstraling, imago en reputatie, waardoor een deel van haar investeringen (cfr. supra) ten behoeve van haar merk en haar uitstraling, imago en reputatie, geheel of gedeeltelijk teniet werden gedaan.

De schade die door appellante geleden werd, wordt, billijkheidshalve, bij gebrek aan elementen en stukken die een exacte begroting ervan toelaten, rekening houdend met de concrete omstandigheden van deze zaak, begroot op 10.000 euro.

De gevorderde staking en het opleggen van een dwangsom

43. Eerste geïntimeerde laat gelden dat er slechts sprake geweest is van een eenmalig evenement, dat afgelopen is. Appellante heeft gewacht tot 30 november 2007 om te dagvaarden. Volgens eerste geïntimeerde is het opleggen van een dwangsom volledig achterhaald en heeft dit geen nut meer.

Artikel 2 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de WMPC (de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming d.d. 6 april 2010) bepaalt dat

de voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vaststelt en de staking beveelt van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk uitmaakt op de WMPC. Het bevel tot staking moet op een duidelijk omschreven daad slaan. Het moet daarbij ook van aard zijn om een herhaling van de verboden praktijk te vermijden.

In de regel kan de stakingsrechter enkel de staking bevelen van een inbreuk op de eerlijke marktpraktijken waarvan hij het bestaan vaststelt. Artikel 2 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de WMPC sluit echter niet uit dat hij vaststelt dat een bepaalde daad een dergelijke inbreuk vormt en vervolgens niet alleen de daad als zodanig verbiedt, maar tevens, binnen de grenzen van wat gevorderd werd, de staking beveelt van de onrechtmatige praktijken die eraan ten grondslag liggen, dit teneinde herhaling van dezelfde of vergelijkbare inbreuken te voorkomen (Cass. 2 maart 2007, www.juridat.be).

Het hof heeft hiervoor reeds gesteld waarom het oordeelt dat in casu herhalingsgevaar niet objectief uitgesloten is, dat de vorderingen van appellante (dit is inclusief de gevorderde dwangsommen) nog steeds een voorwerp hebben en dat zij bij deze vorderingen tevens een belang heeft.

Er kan appellante niet verweten worden dat zij gewacht heeft tot 30 november 2007 om over te gaan tot dagvaarding van geïntimeerden. Zij heeft immers eerst getracht (van 18 oktober 2007 tot 27 november 2007) om het geschil in der minne te regelen.

Het bedrag van de gevorderde dwangsommen

44. De gevorderde dwangsommen zijn volgens eerste geïntimeerde

onredelijk en disproportioneel hoog.

De dwangsom moet ertoe bijdragen dat het stakingsbevel wordt nageleefd. Het bedrag ervan moet voldoende hoog zijn om te vermijden dat eerste geïntimeerde van oordeel zou zijn dat de verbeurte van de gevorderde dwangsom een kleiner nadeel oplevert dan het voordeel dat zij zou kunnen realiseren door de bepalingen van de WMPC en inzake merken met de voeten te treden.

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

Dat er misbruiken van de zijde van appellante te vrezen vallen, wordt niet aangetoond en ook niet aannemelijk gemaakt.

Op basis van deze redenen en rekening houdend met de concrete omstandigheden waarin de inbreuken zich hebben voorgedaan, oordeelt het hof dat er een dwangsom moet worden opgelegd van 5.000 euro per onrechtmatige vermelding en per dag, vanaf de dag volgend op deze van de betekening van dit arrest.

De gemeenverklaring van dit arrest aan tweede geïntimeerde

45. Appellante vordert dat dit arrest zou gemeen verklaard worden aan tweede geïntimeerde.

Gelet op de concrete omstandigheden waarin tweede geïntimeerde betrokken was bij de wedstrijd "F(r)AME" en de vastgestelde inbreuk op de merkenrechten van appellante, is de vordering tot gemeenverklaring van dit arrest aan tweede geïntimeerde, gegrond.

De door appellante gevorderde rechtsplegingsvergoeding

46. Appellante vordert het basistarief inzake de rechtsplegingsvergoeding en begroot dit, rekening houdend met de door haar gevorderde schadevergoeding, op een bedrag van 1.200 euro.

De rechtsplegingsvergoeding die aan appellante toekomt voor de procedure voor de eerste rechter wordt door het hof begroot op 1.200 euro. De rechtsplegingsvergoeding die aan appellante toekomt voor de procedure in hoger beroep wordt begroot op 1.320 euro, zijnde het basistarief van de rechtsplegingsvergoeding, na indexatie.

Aan tweede geïntimeerde, lastens dewelke geen veroordeling werd gevorderd, doch enkel de gemeenverklaring van dit arrest, die gegrond verklaard werd, komt geen rechtsplegingsvergoeding toe.

De nieuwe vordering van geïntimeerden

47. Eerste geïntimeerde vordert dat appellante zou veroordeeld worden tot betaling van een schadevergoeding van 1 euro wegens tergend en roekeloos hoger beroep, verwijzend naar artikel 780bis Ger.W..

Tweede geïntimeerde vordert dat appellante zou veroordeeld worden tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 1 euro.

Aangezien het hoger beroep van appellante gegrond is in de mate zoals door het hof bepaald, is haar hoger beroep niet tergend en roekeloos, en werd "de goede werking van het gerecht" er niet door "verstoord".

De nieuwe vordering van geïntimeerden is ongegrond.

De vordering in vrijwaring van tweede geïntimeerde

48. Deze vordering is zonder voorwerp, aangezien appellante enkel de gemeenverklaring van dit arrest jegens tweede geïntimeerde gevorderd heeft.

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 de nieuwe vordering van geïntimeerden ontvankelijk;

Verklaart de nieuwe vordering van geïntimeerden ongegrond;

Verklaart het hoger beroep van appellante gegrond in de hierna bepaalde mate:

Doet het bestreden vonnis teniet, behoudens in de mate waarin het de vorderingen van appellante ontvankelijk verklaarde en de vordering in vrijwaring van tweede geïntimeerde ten laste van eerste geïntimeerde zonder voorwerp verklaarde;

Opnieuw recht doende voor het overige;

Verklaart de vordering van appellante gegrond in de hierna bepaalde mate:

Stelt vast dat het aangevochten gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" door eerste geïntimeerde strijdig is met artikel 2.20.1(a) BVIE;

Veroordeelt eerste geïntimeerde tot de staking van het gebruik van het teken "Responsible Young Drivers", onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per enkelvoudige daad van gebruik in strijd met dit bevel en per dag dat de inbreuk voortduurt, vanaf de dag volgend op de betekening van dit arrest;

Stelt vast dat het aangevochten gebruik van het teken "De Bende van de Nachrijders" strijdig is met artikel 95 WMPC;

Veroordeelt eerste geïntimeerde tot de staking van het gebruik van het teken "De Bende van de Nachrijders", voor zover het rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld wordt aan het gebruik van het teken "Responsible Young Drivers", onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per enkelvoudige daad van gebruik in strijd met dit bevel en per dag dat de inbreuk voortduurt, vanaf de dag volgend op de betekening van dit arrest;

Veroordeelt eerste geïntimeerde tot betaling aan appellante van een bedrag van 10.000 euro ten titel van schadevergoeding, meer de gerechtelijke interest aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de betekening van de gedinginleidende dagvaarding;

Verklaart dit arrest gemeen aan tweede geïntimeerde;

Veroordeelt eerste geïntimeerde in de kosten van de procedure voor de eerste rechter en van de procedure in hoger beroep;

Stelt de kosten van de procedure voor de eerste rechter vast op 223,65 euro (dagvaarding) + 1.200 euro in hoofde van appellante en deze van de procedure in hoger beroep op 186 euro (verzoekschrift hoger beroep) + 1.320 euro (na indexatie) in hoofde van appellante.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke **achtste kamer** van het hof van beroep te Brussel, op 7.2.2012, waar aanwezig waren en zitting hielden :

B. LYBEER,
C. VAN SANTVLIET,
E. HERREGODTS,
K. BATSELIER,

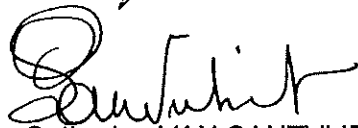
Raadsheer dd. Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.



Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER