

015 258

Repertoriumnummer 2015/ 563
Datum van uitspraak 19 januari 2015
Rolnummer 2013/AR/2880

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Eindarrest
- Handelspraktijken
- Intellectuele eigendom

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

eerste kamer
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00000080362-0001-0015-01-01-1



2013/AR/2880

1. **BVBA OPTITEAM**, met vennootschapszetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 52 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0896.365.419;
2. de vennootschap naar Nederlands recht **TECINVEST BV**, handeldrijvende onder de benaming "NAUTISCH CENTRUM DELFZIJL", met vennootschapszetel gevestigd in Nederland, te 9936 EZ Delfzijl, Tagrijn 1-3, Havennummer 2701;

appellanten,

beide vertegenwoordigd door mrs. Geert Philipsen & Kristien Wevers, beiden advocaat te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 27 (ref.: 38590/2012/GP);

tegen het vonnis van de waarnemend voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 24 september 2013, zetelend zoals in kort geding bij toepassing van artikel 2 en 3 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, aldaar gekend onder nr. A.R. A/13/02149;

tegen:

de vennootschap naar het recht van Antigua en Barbuda **VELUM LIMITED**, met vennootschapszetel gevestigd op de Engelse Antillen, Suite No. 4, Weathered Bldg., Radcliffe Street, St. John's, Antigua and Barbuda, British West Indies en met vestiging in Zwitserland bij ITM SA (Investment & Trust Management SA), te 1211 Genève, rue du Cendrier 17, PO Box 1699, doch keuze van woonst doende op het kantoor van haar raadsman, mr. Eric De Gryse, hierna vermeld;

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mrs. Eric De Gryse & Anne Delheid, beiden advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan 149 bus 20 (ref.: 00120676);

* * * * *

PAGE 01-000000&0362-0002-0015-01-01-4



Gelet op het bestreden vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 24 september 2013, volgens partijen betekend op 11 oktober 2013 doch waarvan geen akte van betekening wordt voorgebracht, alsmede het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit hof op 22 oktober 2013.

1. De feiten

In het bestreden vonnis werden de ter zake doende feitelijke elementen alsook het voorwerp van de vorderingen uiteengezet, zodat het hof daarnaar verwijst.

Samengevat wordt het volgende in herinnering gebracht:

- de geïntimeerde is titularis van de rechten op het woordmerk "LASER" en het beeldmerk "SUNBURST" voor zeilboten en zeiltoebehoren voor de Europese Economische Ruimte;
- voor dezelfde merken zijn er buiten de Europese Economische Ruimte andere onafhankelijke merkhouders zoals voor Australië is dit PERFORMANCE SAILCRAFT AUSTRALIA;
- de eerste appellante verkoopt zeilboten en zeiltoebehoren onder de tekens "LASER" en beeldmerk "SUNBURST" die niet afkomstig zijn van de geïntimeerde maar die vanuit een parallel circuit vanuit Australië worden ingevoerd;
- de tweede appellante drijft handel met de eerste appellante;
- de geïntimeerde houdt voor dat de appellanten inbreuk plegen op haar merkenrechten;
- op 21 mei 2012 werd de eerste appellante door de rechtsvoorganger van de geïntimeerde in gebreke gesteld;
- bij beschikking van 26 november 2012 werd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel een deskundige aangesteld voor een beschrijvend beslag inzake namaak;
- beslag werd gelegd op 17 december 2012 bij de eerste appellante;
- op 16 januari 2013 legde de deskundige een verslag neer.

2. De voorafgaande rechtspleging

2.1. Op 13 februari 2013 werd dagvaarding uitgebracht door de geïntimeerde.



2.2. Bij vonnis van 20 juni 2013 werd(en):

- de opschortende exceptie van de eisende vreemdeling toelaatbaar en gegrond verklaard;
- de geïntimeerde bevolen een borg te verstrekken van 1.320 EUR door middel van de deposito- en consignatiekas;
- de procedure geschorst in afwachting van de borgstelling en de zaak verzonden naar de rol.

2.3. Bij bestreden vonnis van 24 september 2013 werd(en):

- de eisen toelaatbaar en in volgende mate gegrond verklaard:
- voor recht gezegd dat het gebruik van de tekens LASER en SUNBURST door de appellanten voor zeilboten en zeilboottoebehoren in de Benelux een inbreuk uitmaakt op de uitsluitende merkenrechten van de geïntimeerde die zij ontlene uit:
 - woordmerk "LASER" (ingeschreven onder nr. 323.458 na aanvraag op 5 december 1973) in de klassen 6, 9, 12, 22 en 25;
 - beeldmerk "SUNBURST" (ingeschreven onder nr. 541.574 na aanvraag op 11 augustus 1993) in de klassen 12 en 22;

met uitzondering van het gebruik van vernoemde merken met toevoeging van het begrip "voor" ("for") om de bestemming van het onderdeel/accessoire aan te duiden voor zover dit onderdeel/accessoire niet zelf het één of beide merken draagt;

- de staking bevolen of het gestaakt houden van vermelde inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per eenmalige daad van gebruik ingaand 72 uur na betekening en dit met een maximum van 2.000.000 EUR;
- het meer- en anders gevorderde als ongegrond verworpen;
- de tegeneisen toelaatbaar doch ongegrond verklaard;
- de appellanten veroordeeld tot de kosten van het geding.

3. De standpunten in hoger beroep

3.1. Op 22 oktober 2013 werd voor de appellanten een verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd.



02-803

3.2. De appellanten vragen bij conclusies neergelegd ter griffie op 15 mei 2014 om:

- het hoger beroep ontvankelijk, toelaatbaar en gegrond te verklaren;
- het bestreden vonnis te hervormen;
- de tegeneisen toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- te zeggen voor recht dat het woordmerk "LASER" en het beeldmerk "LASERSTRAAL" nietig zijn, telkens op grond van artikel 2.28.1, sub a tot en met sub d BVIE en dit minstens voor de producten uit klassen 6, 12 en 22;
- in ondergeschikte orde, het woordmerk "LASER" en het beeldmerk "LASERSTRAAL" vervallen te verklaren telkens op grond van artikel 2.26.2, sub b BVIE en dit minstens voor de producten uit klassen 6, 12 en 22;
- in ieder geval de doorhaling van voormelde merken uit te spreken;
- de oorspronkelijke vorderingen minstens ongegrond te verklaren;
- vast te stellen dat de geïntimeerde door haar schrijven van 21 april 2013 zich schuldig heeft gemaakt aan slechtmaking jegens de appellanten;
- derhalve de staking te bevelen van iedere uitlating en/of publicatie waarmee de appellanten op algemene wijze worden afgeschilderd als beweerde inbreukmakers op de door de geïntimeerde ingeroepen intellectuele eigendomsrechten of elke andere uitlating waarmee de geïntimeerde denigrerend of negatief opstelt ten aanzien van de appellanten en dit op straffe van een dwangsom van 1.000 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk aanhoudt, waarbij de vastgestelde dwangsom verbeurd zal kunnen worden door elk van beide appellanten afzonderlijk;
- de geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van de beide aanleggen.

3.3. De geïntimeerde vraagt bij conclusie neergelegd ter griffie op 16 juni 2014 om:

- het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
- de appellanten te veroordelen tot de kosten van de beide aanleggen.



05-000

4. Beoordeling

4.1. Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Er worden geen argumenten aangaande een mogelijk onontvankelijk hoger beroep voorgedragen.

Het hoger beroep komt, naar vorm en termijn, ontvankelijk voor.

4.2. Gegrondheid van het hoger beroep

4.2.1. Het is niet voor betwisting vatbaar dat de geïntimeerde titularis is van de uitsluitende rechten op de volgende merken voor de Europese Economische Ruimte:

- het woordmerk "LASER", ingeschreven in het Benelux-register onder het nummer 323.458 voor waren in de klassen 6, 9, 12, 22 en 25. Het depot dateert van 5 december 1973;
- het beeldmerk gekend onder de naam "SUNBURST" (—*) ingeschreven in het Benelux-register onder het nummer 541.574 voor waren in de klassen 12 en 22. Het depot dateert van 11 augustus 1993.

Deze merken zijn in de zeilwereld bekend.

De zeilboten van het merk LASER zijn boten met eigen specifieke kenmerken. De boten werden ontworpen door de heer Bruce Kirby (niet in het geding). De geïntimeerde benadrukt dat de heer Kirby niet de houder van de merkrechten is.

Zoals reeds gezegd, zijn er buiten de Europese Economische Ruimte voor dezelfde merken andere onafhankelijke merkhouders zoals voor Australië de Performance Sailcraft Australia, een concurrent van de geïntimeerde.

De eerste appellante verkoopt zeilboten en zeiltoebehoren onder voornoemde merken (woord- en beeldmerk) die niet afkomstig zijn van de geïntimeerde maar van de Australische concurrent.

De parallelimport van de betreffende waren werd bevestigd door het deskundigenverslag van 16 januari 2013 opgesteld in het kader van een beschrijvend beslag inzake namaak.

4.2.2. De appellanten roepen de nietigheid van zowel het woord- als het beeldmerk in.

De eerste rechter verklaarde de nietigheidsvordering van de appellanten ongegrond.



001804

Het hof oordeelt als volgt:

Artikel 2.1.1 BVIE (Benelux-verdrag inzake Intellectuele Eigendom – Den Haag 25 februari 2005) bepaalt dat:

“Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stem-pels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voor-stelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onder-scheiden.”

Artikel 2.28.1 a tot d BVIE bepaalt:

“Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid in-roepen:

a. van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;

b. van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist;

c. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;”

De eerste rechter merkte op dat de appellanten alle nietigheidsgronden tegelijkertijd in-roepen zonder de specifieke toepassingsvoorwaarden ervan omstandig op het concrete ge-val toe te passen. Dit geldt nog steeds.

De geïntimeerde werpt terecht op dat de appellanten hun vordering moeten bewijzen. Zij moeten aantonen dat het teken waaruit het merk bestaat een beschrijvend karakter heeft, dan wel dat het om een andere reden niet in staat is waren te onderscheiden naar hun herkomst uit een bepaalde onderneming. Zij doen zulks niet.

De appellanten betwisten het onderscheidend vermogen van het woord- en beeldmerk. Volgens hen is het kwestieuze woord- en beeldmerk een teken dat dient, minstens kan die-nen, tot aanduiding van de soort zeilboot die onder dit merk wordt verdeeld. Zij beklem-tonen dat aandacht moet besteed worden aan de tijd die verliep tussen het eerste gebruik van de tekens en de data van depots. Het teken “LASER” is niet enkel de aanduiding van een soort zeilboot maar verwijst ook naar de specifieke kenmerken ervan.

Volgens de geïntimeerde is het woord- en beeldmerk niet beschrijvend.

Het woordmerk “LASER” en het beeldmerk “SUNBURST” zijn geen generieke of gebruikelijke



031261

termen om zeilboten en zeiltoebehoren aan te duiden, noch zijn zij noodzakelijk voor concurrenten om zeilboten te verkopen. De beschrijvende betekenis van het woord "LASER" speelt hier geen enkele rol.

Met de eerste rechter wordt geoordeeld dat de appellanten onvoldoende naar recht bewijzen dat de tekens "LASER" en "SUNBURST" onderscheidend vermogen ontberen op het moment van de inschrijving.

De verwijzing naar het tijdsverloop tussen het eerste gebruik en de data van het depot, is niet dienstig voor de stelling van de appellanten. Zij tonen immers niet aan dat het onderscheidend karakter zou verloren zijn gegaan. Een concreet bewijs wordt niet geleverd, wat de geïntimeerde terecht benadrukt.

Met de geïntimeerde kan worden vastgesteld dat het geenszins is aangetoond dat "LASER" in 1970 ten tijde van het merkdepot de gebruikelijke benaming was voor boten, zonder dat "LASER" nog verband hield met de herkomst van deze boten.

Het onderscheidend vermogen van een merk moet beoordeeld worden in functie van de producten of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Zowel het woord- als het beeldmerk in kwestie zijn fantasiebenamingen en kunnen niet als beschrijvend worden beschouwd in de klassen waarin de respectieve merken werden gedeponeerd.

Het woord- en beeldmerk dienen wel degelijk om de herkomst van het product aan te duiden en de appellanten laten na aan te tonen dat het woord- en beeldmerk louter synoniemen zijn geworden voor de kenmerken van het nieuwe product.

Noch het woordmerk, noch het beeldmerk, kunnen beschouwd worden als onderscheidings-tekens voor een nieuw ontwerp, nieuw type, van zeilboten dat reeds van bij de aanvang de enige wijze zou geweest zijn om een boot aan te duiden. Het feit dat de kwestieuze boten steeds dezelfde kenmerken zouden vertonen, kan geen afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen.

De appellanten beweren dat wanneer zou worden aangenomen dat het woordmerk niet van dag één als een aanduiding zou kunnen gelden, moet, volgens hen, worden aangenomen dat dit inmiddels het normale taalgebruik en in het bonafide handelsverkeer wel het geval is geworden. De appellanten verwijzen naar artikel 2.28, eerste lid, d BVIE.

Het hof volgt ook deze zienswijze van de appellanten niet. Het gaat hier wel degelijk om een "merk" in de zin van artikel 2.1.1 BVIE.

De geïntimeerde doet trouwens opmerken dat er wel degelijk verschillende modellen van boten worden verkocht onder het merk "LASER". Zij vertonen niet dezelfde kenmerken: Laser, Laser Radial, Laser 4.7, Laser Pico, Laser Bahia, enz.



031206

Het argument van de appellanten dat de boot "LASER" steeds dezelfde kenmerken zou vertonen, is dan ook niet correct. Er zijn verschillende modellen met elk hun eigen kenmerken. Al die modellen zijn van het merk "LASER".

Dat het woord "LASER" al gebruikt werd vóór het depot, kan geen afbreuk doen aan de geldigheid van het merk. Nogmaals kan benadrukt worden dat de appellanten niet aantonen dat het onderscheidend karakter daardoor verloren zou zijn gegaan.

Terecht oordeelde de eerste rechter dat het gegeven dat de ontwerper, de heer Kirby, de boten benoemd als "LASER"-boten, geen bewijs kan inhouden dat het begrip tot een soortnaam zou zijn geworden. Hij verwees daarbij – evenzeer terecht – naar het feit dat de heer Kirby zelf in zijn licentieovereenkomsten (overeenkomst van 28 maart 1990) "LASER" en de grafische voorstelling als merkaanduidingen beschouwde. De "intenties" van de ontwerper van de boot zijn hier niet relevant bij de beoordeling van de geldigheid van het merk. De verwijzing van de appellanten naar stuk 18 (overeenkomst van november 1970: licentieovereenkomst met de Canadese onderneming Performance Sailcraft Inc.), stuk 19 en 20 (sublicentieovereenkomsten van 1 mei 1972 en 1 oktober 1973) zijn dan ook niet dienstig in dit verband. Hetzelfde geldt met betrekking tot de voorstelling aan het publiek (stuk 16).

Hetgeen hiervoor werd geoordeeld geldt zowel voor het woordmerk als het beeldmerk, dat de visuele weergave van de naam is. Trouwens ook voor het beeldmerk geldt dat de appellanten het houden bij algemene stellingen zonder concrete bewijzen voor te brengen.

Het feit dat het beeldmerk (verplicht) in het zeil wordt weergegeven betekent niet noodzakelijk dat dit geen beeldmerk (meer) zou kunnen zijn. Zoals ook bij andere waren (bijvoorbeeld kledij – wagens) kan ook bij zeilboten het merkteken uitwendig worden weergegeven zonder dat daardoor het beeldmerk haar onderscheidend karakter zou verliezen.

Het bestaan van ILCA, zijnde de International Laser Class Association, kan geen afbreuk doen aan voorgaande. Dat een vereniging de naam draagt van het merk, betekent immers niet noodzakelijk dat het merk haar onderscheidend vermogen verliest.

De appellanten verwijzen naar passages in het verzoekschrift en de conclusie van de geïntimeerde (op bladzijde 15 en 16 van de conclusie van de appellanten neergelegd op 15 mei 2014). Nochtans kan hieruit niet worden afgeleid – zoals de appellanten beweren – dat de geïntimeerde zou toegeven dat haar merken geen onderscheidend vermogen zouden hebben. Het gebruik van het woord "Laser-klasse" is niet noodzakelijk strijdig met het begrip merk.

De geïntimeerde stelt dat houders van de rechten deze merken in de zeilsport kunnen exploiteren. Bepaalde wedstrijden refereren daarom naar het merk "LASER". Om aan zulke wedstrijd deel te nemen moet men beschikken over een zeilboot van het merk "LASER".



03:08

Deze uitleg komt plausibel voor. Door deze werkwijze wordt aan promotie/bekendmaking van het merk gedaan.

De verwijzing door de appellanten naar de bevindingen van de onderzoekers bij het Duitse merkenbureau die stelde dat het merk geen onderscheidend vermogen bezat, is niet dienstig voor hun stelling, nu – zoals zij ook toegeven – na de weigering het merk bij arrest van het Bundespatentgericht van 26 januari 1995 geldig werd verklaard.

De verwijzing van de appellanten naar het verslag dat werd opgesteld in het kader van het beschrijvend beslag (op bladzijde 18 van hun conclusie) is evenmin van die aard om voorgaand oordeel van het hof te wijzigen.

Dat een zeilboot onder de benaming "LASER" wereldwijd door verschillende producenten wordt gemaakt, betekent niet dat het merk nietig zou zijn. Merkrechten kunnen territoriaal worden verleend.

Besluit is dan ook dat het kwestieuze woord- en beeldmerk niet nietig zijn.

4.2.3. De appellanten blijven de vervallenverklaring vorderen.

De eerste rechter wees er terecht op dat de appellanten een dubbele bewijslast dragen.

De appellanten dienen aan te tonen dat de respectieve merken op het moment van het instellen van de vordering (13 februari 2013) verwaterd zijn tot soort aanduidingen.

De appellanten dienen aan te tonen dat het verworden tot gebruikelijke benaming te wijten zou zijn aan een toedoen of nalaten van de merkhouder.

4.2.3.1. Artikel 2.26, tweede lid, sub b BVIE bepaalt:

"Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

b. het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dient waarvoor het is ingeschreven."

De appellanten blijven beweren dat het begrip "LASER" wordt gebruikt voor een verwijzing naar een soort boot.

De appellanten verwijzen in dit verband voornamelijk naar de zeilwedstrijden die worden georganiseerd en die onderverdeeld worden in klassen. Zij verwijzen ook naar de zogenaamde "Class Rules" (stuk 2). Zij benadrukken de karakteristieken, wat wijst op een soort aanduiding. Het is volgens hen omwille van de omstandigheid dat verscheidene fabrikanten of



031008

verdelers de boten vervaardigen of verkopen met betrekking tot één concept dat het relevante publiek de merken zal opvatten zijnde van een boot met specifieke kenmerken.

De geïntimeerde werpt op dat een verwording tot soortnaam er pas is als het merk niet meer in staat is een rechtstreekse associatie met een specifieke commerciële herkomst op te roepen. De appellanten leveren dergelijk bewijs niet.

Het hof is van oordeel dat het feit dat territoriale merkhouders gehouden zijn een boot te bouwen volgens bepaalde kenmerken, niet noodzakelijk met zich brengt dat het merk verwordt tot een soortnaam.

Dat het relevante publiek de "LASER-boot" uitsluitend zal associëren met de constante eigenschappen die de "LASER Class Rules" vooropstelt – zoals de appellanten beweren – betekent volgens het hof nog niet noodzakelijk dat "LASER" een soortnaam is geworden bij dit publiek.

Concrete bewijzen dat het merk geen vermogen meer heeft om een rechtstreekse associatie op te roepen met de commerciële herkomst, worden door hen niet voorgebracht.

Het feit dat de heer Kirby op 29 april 2013 de inschrijving van het woordmerk "Kirby Torch" als gemeenschapsmerk heeft aangevraagd voor zeilboten en toebehoren, is niet dienstig voor de stelling van de appellanten. De geïntimeerde merkt terecht op dat dit bevestigt dat het merk "LASER" niet de gebruikelijke (soort)naam is voor zeilboten die de appellanten verkopen en ook zelf willen gaan bouwen.

Terecht oordeelde de eerste rechter dat het territorialiteitsprincipe van het merk niet uit het oog mag verloren worden. De herkomstfunctie dient hier ingevuld te worden op Benelux-niveau. Het is niet – zoals de eerste rechter terecht oordeelde – omdat verschillende internationale concurrenten een merklicentie dan wel een nationale merkinschrijving hebben bekommen, dat daardoor de herkomstfunctie van de respectieve merken wordt aangetast.

De eerste rechter merkte op dat de respectieve merkhouders er wel zorg voor moeten dragen dat in geval van zogenaamde "one-design"-zeilwedstrijden dergelijke organisatie niet leidt tot de verwatering van hun merk. Dit grijpen de appellanten aan om hun argumentatie in verband met de soortnaam kracht bij te zetten.

Het feit dat de merkhouders er zorg voor moeten dragen dat hun merk niet afglijdt naar een soortnaam bij de zeilwedstrijden, kan nog niet het bewijs inhouden dat dit thans al het geval zou zijn.

Wat de zeilwedstrijden betreft, treedt het hof de redengeving van de eerste rechter bij die hier nog herhaald wordt.



Het feit dat drie internationale organisaties die zeilwedstrijden overkoepelen, wedstrijden organiseren voor zeilboten van het merk "LASER" of het gebruik ervan voorschrijft, vindt zijn oorzaak in het streven naar een wedstrijd waarbij deelnemers gebruik maken van hetzelfde type boot. Het feit dat deze boot niet enkel het voorwerp betreft van een auteursrecht doch eveneens wereldwijd vermarkt wordt onder hetzelfde merk, heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van deze intellectuele eigendomsrechten. Dit geldt des te meer gezien de sportorganisaties en de fabrikanten van de boten opereren onder de geldige merklicentie. De eerste rechter verwees daarbij nog naar de "LASER Class Rules" waar onder de definitie van fabrikant wordt gesteld dat het deze persoon betreft die een bouwovereenkomst heeft met de ontwerper en het recht heeft om gebruik te maken van het merk "LASER".

De eerste rechter wees ook nog op het gegeven dat de geïntimeerde in stukken het begrip "LASER" zelf gebruikt als merkaanduiding en niet als soortnaam.

4.2.3.2. Met de eerste rechter is het hof van oordeel dat de geïntimeerde voldoende aantoonde dat de organisaties die instaan voor de klasse-wedstrijden waarbij gebruik wordt gemaakt van zeilboten verkocht onder het merk "LASER" alle opereren onder een licentieovereenkomst met de diverse nationale merkhouders. De geïntimeerde alsook de andere merkhouders kijken strikt toe op het gebruik van het merk.

De appellanten houden voor dat de eerste rechter een en ander had moeten nakijken en zich niet had mogen beperken tot de bestaande licentieovereenkomsten.

Uit de lezing van het bestreden vonnis blijkt dat de eerste rechter zich niet beperkt heeft tot de licentieovereenkomsten. Bovendien moet nog eens benadrukt worden dat de appellanten de bewijslast dragen, waarin zij niet slagen.

Kortom er is hier dan ook geen sprake van een verval.

4.2.4. Wat de beperking van het uitsluitend recht betreft:

De eerste rechter oordeelde dat het gebruik van het merk "LASER" voorafgegaan door het begrip "voor" ("for") in overeenstemming was met de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.23.1 c BVIE.

Langs de zijde van de geïntimeerde is er geen incidenteel beroep zodat hieruit volgt dat zij zich neerlegt bij de beslissing van de eerste rechter.

Het hof treedt het oordeel van de eerste rechter bij. De appellanten kunnen worden toegelaten om onderdelen/accessoires voor de boten vermarkt onder het merk "LASER" op de door de eerste rechter bepaalde wijze aan te duiden als mogelijk onderdeel ervan. Dergelijk gebruik is noodzakelijk om het publiek volledige en begrijpelijke informatie te verstrekken over de bestemming van het onderdeel/accessoire.



Zoals ook de eerste rechter, oordeelt het hof dat het gebruik van het merk "LASER" voorafgegaan door het begrip "Replica" niet kan beschouwd worden als in overeenstemming met de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.23.1 c BVIE. De producten worden op die wijze voorgesteld als imitatie van het originele product, hetgeen niet kan beschouwd worden als een eerlijk gebruik in de handel en nijverheid. Terecht besloot de eerste rechter dat de legitieme belangen van de geïntimeerde als merkhouders niet afdoende worden gewaarborgd door een dergelijk gebruik.

4.2.5. Wat de vordering van de appellanten betreft aangaande de zogenaamde "slechtmaking":

Het gaat om een brief van 21 april 2013 (stuk 8 van het bundel van de appellanten) waarbij de reputatie van de appellanten – volgens hun zeggen – wordt beschadigd.

De eerste rechter wees de vordering af omdat de appellanten niet afdoende aantonen dat de brief uitgaat van de geïntimeerde.

Dit geldt nog steeds in hoger beroep. Het feit dat er een link is tussen de geïntimeerde en de vennootschap LaserPerformance Europe zoals de appellanten opmerken, is niet afdoende om de geïntimeerde aansprakelijk te stellen voor een brief die uitgaat van een andere rechtspersoon (LaserPerformance Europe).

De vordering blijft afgewezen.

4.2.6. Gevolg van voorgaande is dat het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond is.

Het bestreden vonnis wordt bevestigd met die wijziging dat de verbeurte van de dwangsom van 5.000 EUR per eenmalige daad van gebruik ingaat 72 uren na betekening van onderhavig arrest en dit met een maximum van 2.000.000 EUR.

De overige argumenten en middelen van partijen nopen niet tot een andere besluitvorming van het hof.

4.2.7. De appellanten worden als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot de kosten.

De geïntimeerde vraagt een rechtsplegingsvergoeding van 6.000 EUR gelet op de tegenvorderingen van de appellanten.

Het feit dat de appellanten tegenvorderingen hebben ingesteld is geen reden om een rechtsplegingsvergoeding van 6.000 EUR toe te kennen.



03701x

De rechtsplegingsvergoeding wordt op 1.320 EUR gehouden, zoals ook door de eerste rechter begroot.

De betekeningskosten van het bestreden vonnis van 24 september 2013 kunnen evenwel hier niet worden begroot en vereffend.

Deze kosten zijn geen kosten in de zin van artikel 1017 Ger. W. waarin de in het ongelijk gestelde partij verwezen wordt, maar kosten van tenuitvoerlegging in de zin van artikel 1024 Ger.W.

5. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het hof:

- verwerpt alle andersluidende en meeromvattende conclusies als ongegrond, niet ter zake dienstig en/of overbodig;
- verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond;
- bevestigt het bestreden vonnis met die wijziging dat de staking en het gestaakt houden van vermelde inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per eenmalige daad van gebruik ingaat 72 uren na betekening van onderhavig arrest en dit met een maximum van 2.000.000 EUR;
- veroordeelt de appellanten tot de kosten van beide aanleggen, doch herleid zoals hierna bepaald, aan de zijde van de geïntimeerde vastgesteld en vereffend als volgt:
 - proces-verbaal van vaststelling: 357,75 EUR
 - verzoekschrift tot beslag inzake namaak: 60,00 EUR
 - rechtsplegingsvergoeding beslag inzake namaak: 1.320,00 EUR
 - uitgifte beschikking: 69,00 EUR
 - verslag gerechtsdeurwaarder beslag inzake namaak: 575,11 EUR
 - deskundigenverslag beslag inzake namaak: 12.000,00 EUR
 - dagvaarding ten gronde: 448,78 EUR
 - rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 1.320,00 EUR
 - rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 1.320,00 EUR



000000

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van **NEGENTIEN JANUARI TWEE-
DUIZEND VIJFTIEN** door:

M. BLEYENBERGH

raadsheer, dd. voorzitter

B. CATTOIR

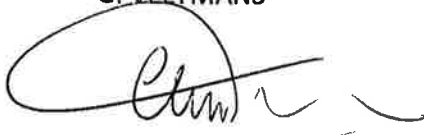
raadsheer

R. LYEN

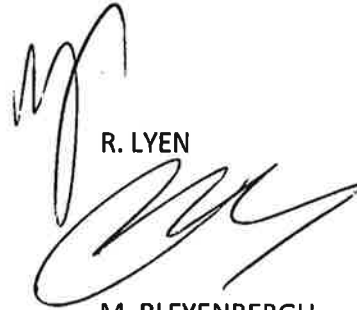
raadsheer

G. VELTMANS

griffier



G. VELTMANS



R. LYEN



B. CATTOIR

M. BLEYENBERGH

