

I. PROCEDUREVOORGAANDEN

De artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967, houdende het gerechtelijk wetboek worden toegepast.

Bij beschikking dd. 26 november 2012 wordt in het kader van een verzoekschrift tot beschrijvend beslag inzake namaak (art. 1369bis/1 Ger. Wb.)(neergelegd door de vennootschap naar vreemd recht VELUM LIMITED) een deskundige aangesteld. Betekening en beschrijvend beslag worden uitgevoerd op 17 december 2012. Op 16 januari 2013 legt de deskundige zijn verslag neer. Op 11 februari 2013 brengt de vennootschap naar vreemd recht VELUM LIMITED haar inleidende dagvaarding uit.

De stukken van rechtspleging worden vermeld op de inventaris van het dossier van rechtspleging.

De zaak wordt geagendeerd conform artikel 747 §1 Ger. Wb. Op de zitting van 18 juni 2013 nemen partijen standpunt in omtrent de nietigheid van de inleidende dagvaarding alsmede de exceptie van borgstelling. De vennootschap naar vreemd recht VELUM LIMITED wordt bij uitspraak dd. 20 juni 2013 bevolen over te gaan tot consignatie van € 1.320. Nadat hiertoe wordt overgegaan, wordt de zaak op de zitting van 10 september 2013 hernomen na verzoek hiertoe conform artikel 750 Ger. Wb. De zaak wordt na pleidooien in beraad genomen.

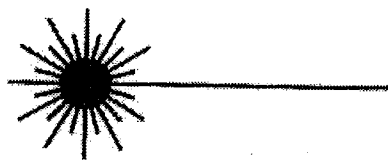
II. FEITEN

- In 1970 ontwerpt de heer B. KIRBY een zeilboot met een romp van 4,230m, een breedte van € 1,422m en een diepgang van € 0,787m. Na voorstelling van deze boot (waarbij er geen betwisting bestaat dat de heer B. KIRBY zijn bootontwerp naamgeeft met het begrip "LASER") ontstaat de idee om een (*gesloten*) *one-design* bootklasse in het leven te roepen waarbij niet mag worden afgeweken van de "*basisboot*". Dit idee wordt gewaarborgd door zeer strenge licenties waarbij de fabrikanten van de boot niet de mogelijkheid wordt verstrekt om af te wijken van "*oorspronkelijke*" bouwdimensies – en materialen. Hierdoor zeilt iedere zeilwedstrijddeelnemer binnen de desbetreffende klasse niet enkel met een boot met dezelfde dimensies doch ook gemaakt uit het zelfde materiaal (vergelijk de "*open*" *finn class* en *International 14 class*).

Zoals voor andere klassen van zeilboten worden regels opgesteld (*Laser Class Rules*) en wordt in 1972 een organisatie in het leven geroepen die zal toezien op de naleving van deze regels (*ILCA* wat staat voor *International Laser Class Association*).

De vennootschap naar vreemd recht VELUM LIMITED (hierna aangeduid als "VELUM") is titularis van de volgende Benelux-merken:

- Woordmerk "LASER" (ingeschreven onder nr. 323.458 na aanvraag op 5 december 1973) in de klassen 6, 9, 12, 22 en 25
- Beeldmerk "SUNBURST" (zie weergave hieronder) (ingeschreven onder nr. 541.574 na aanvraag op 11 augustus 1993) in de klassen 12 en 22:



VELUM stelt dat zij
merkhouder is van

vernoemde merken in Europa. Buiten de EER bestaan er verschillende "onafhankelijke merkhouders" (bvb. in Australië –van belang voor onderhavige procedure - PERFORMANCE SAILCRAFT AUSTRALIA (hierna aangeduid als "PSA" en in Europa bij *Laser Performance Europe Ltd.* (hierna aangeduid als "PLE").

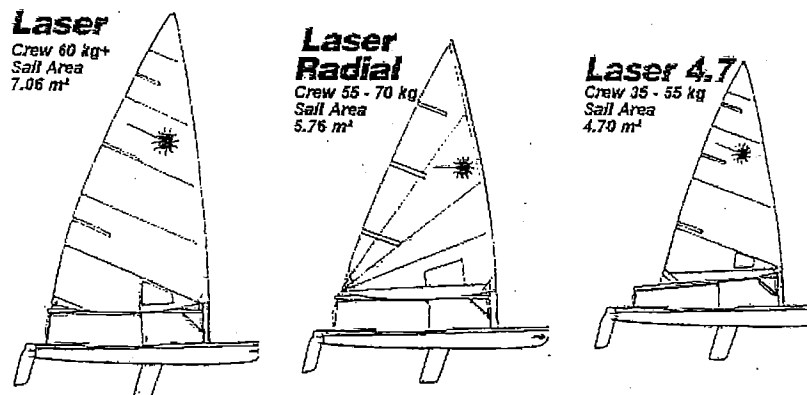
In dit licht is het tevens van belang aan te geven dat waar de rechten omtrent het ontwerp van de boot (o.a. geconcretiseerd in een auteursrecht) nog steeds toebehoren aan de heer B. KIRBY, de merkenrechten uit handen werden gegeven aan verschillende "onafhankelijke merkhouders". Deze rechten komen echter samen bij de fabrikant die enkel dit type boten mag produceren en vermarkten indien hij beschikt zowel over een licentie van de ontwerper als van de merkhouder. De licentieovereenkomsten met B. KIRBY houden verwijzingen in naar het merk LASER (waarbij nogmaals verduidelijkt wordt dat deze merkrechten niet toebehoren aan de heer B. KIRBY).

Dit noodzakelijk samenkomen van een licentie omtrent de vormgeving van de boot alsmede de merkaanduiding LASER wordt verder bevestigd in de *Laser Class Rules*, waar een verwijzing wordt opgenomen naar het woordmerk LASER. Onder de definitie van "fabrikant" wordt gesteld dat het deze persoon betreft die een bouwovereenkomst heeft met de ontwerper (de heer B. KIRBY).

én het recht heeft om gebruik te maken van het merk LASER én erkend werd door o.a. het ILCA.

Uit de conclusies en stukken blijkt dat de heer B. KIRBY een nieuw merkteken heeft verbonden aan de boten die hij ontwerpt (en die vermarkt worden onder het woordmerk LASER / beeldmerk SUNBURST), meer bepaald KIRBY TORCH met bijbehorende grafische weergave.

Tenslotte wordt aangegeven dat er een aantal variaties bestaan (LASER 4.7 en LASER RADIAL) die afhankelijk zijn van de tuigage die gebruikt wordt in functie van het gewicht van de zeiler (weergave):



OPTITEAM BVBA (hierna aangeduid als "OPTITEAM") betreft een onderneming die zeilboten en zeiltoebehoren verkoopt van diverse fabrikanten. O.a. betreft ze boten van het "type" LASER (aanduiding gebruikt door verwerende partijen) van de Australische gelicenseerde fabrikant (PSA) via tussenkomst van de vennootschap naar vreemd recht NAUTISCH CENTRUM DELFZIJL – TECINVEST (hierna aangeduid als "TECINVEST"). OPTITEAM biedt de producten aan in haar winkel en via haar website www.optiteam.be.

TECINVEST heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van boten en in het onderhoud en stalling ervan. Daarnaast verdeelt ze zeilboten en toebehoren (o.a. ook deze aangeleverd door PSA van het "type" LASER) (aanduiding gebruikt door verwerende partijen).

VELUM stelt, hetgeen niet wordt betwist, dat verwerende partijen zeilboten en

toebereiden verkopen onder de vermelde Benelux-merken. Deze gemerkte goederen worden betrokken van PSA en worden zonder de goedkeuring van de Beneluxmerkhouders (VELUM) op de markt gebracht.

OPTITEAM wordt hieromtrent in gebreke gesteld door de rechtsvoorganger van VELUM op 21 mei 2012. Hierop volgde briefwisseling doch deze leidt niet tot het gewenste resultaat.

In het deskundig verslag na beschikking strekkende tot toelating van beschrijvende maatregelen wordt bevestigd dat de goederen aangetroffen bij OPTITEAM worden betrokken van PSA.

- Na uitvoering van de beschrijvende maatregel worden sommige van de litigieuze goederen op de website van OPTITEAM aangeduid als "replica" of wordt er aangegeven dat ze een onderdeel zijn "voor LASER" ("for LASER") waarbij in sommige gevallen het teken "LASER" wordt gevolgd met een ®.

III. EISEN

- De vorderingen van VELUM strekken in hoofdzaak tot:
 - Het horen zeggen voor recht dat het gebruik van de tekens LASER en SUNBURST door verwerende partijen voor zeilboten en zeilboottoebereiden in de Benelux een inbreuk maakt op de uitsluitende merkenrechten van VELUM.
 - De staking van de inbreuk te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per eenmalige daad van gebruik.
 - De betaling door verwerende partijen van de kosten van het geding, daarin begrepen:

| | |
|---|-------------|
| - PV van Vaststelling | € 357,75 |
| - Verzoekschrift beslag inzake namaak: | € 60,00 |
| - Rechtsplegingvergoeding beslag inzake namaak: | € 1.320,00 |
| - Uitgifte beschikking: | € 69,00 |
| - Betekening beslag inzake namaak: | € 316,51 |
| - Verslag gerechtsdeurwaarder beslag inzake namaak: | € 575,11 |
| - Deskundig verslag beslag inzake namaak: | € 12.000,00 |
| - Dagvaarding ten gronde: | € 448,78 |
| - Rechtsplegingvergoeding: | € 1.320,00 |
- Verwerende partijen argumenteren in eerste instantie de ontoelaatbaarheid van de ingestelde eisen. Verder worden tegeneisen ingesteld die in hoofdzaak tot het volgende strekken:
 - Nietigheid van het woordmerk LASER en het beeldmerk SUNBURST op

grond van artikel 2.28.1.sub a tot en met sub d. BVIE en dit minstens voor de producten uit klasse 6, 12 en 22.

- (ondergeschikt) de vervalverklaring van het woordmerk LASER en het beeldmerk SUNBURST op grond van artikel 2.26.2., sub b BVIE en dit minstens voor de producten uit klasse 6, 12 en 22.
- De doorhaling van voormelde merken uit te spreken.
- Het schrijven dd. 21 april 2013 te beschouwen als "*slechtmaking*".
- De staking hiervan en van iedere uitlating en/of publicatie waarmee verwerende partijen op algemene wijze worden afgeschilderd als beweerde inbreukmakers op de door VELUM ingeroepen intellectuele eigendomsrechten of elke andere uitlating waarmee VELUM zich denigrerend of negatief opstelt t.a.v. verwerende partijen en dit onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 1.000 per inbreuk en per dag dat de inbreuk aanhoudt.
- De betaling van de kosten van het geding door VELUM, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding begroot op € 1.320.

- Nadat VELUM op de eerste voorziene pleitdatum aangeeft dat zij een vennootschap is naar het recht van ANTIGUA en BARBUDA, steltverwerende partijen de nietigheid van de inleidende dagvaarding voorop. Verder wordt op de zitting de *exceptio judicati solvi*(exceptie van de eisende vreemdeling) ingeroepen zou de dagvaarding niet nietig worden verklaard. Deze verweren worden beoordeeld in het tussenvonnis van deze kamer op 20 juni 2013, waarbij de nietigheid van de dagvaarding niet wordt aanvaard en een borgsom wordt opgelegd aan VELUM.

IV. BELANG EN HOEDANIGHEID

- VELUM stelt een stakingsvordering in (op grond van artikel 114 WMPC juncto artikel 2.20.1. BVIE) en heeft daartoe als merkhouders (en rechtsopvolger van eerdere merkhouders) het vereiste belang. De argumentatie die verwerende partijen aandragen om het belang van VELUM in vraag te stellen, hebben betrekking op de gegrondheid van de vordering (en zullen, indien nodig, na toelaatbaarheid van de ingestelde eisen worden beoordeeld).

De ingestelde eisen worden toelaatbaar verklaard.

V. BEOORDELING

V.A. Ten Geleide

- De procedure is in zijn essentie terug te brengen tot een (vermeend) merkenrechtelijke inbreuk (artikel 2.20.1.a-c BVIE), hetgeen resulteert in een

(vermeend) onrechtmatige parallelimport van zeilboten en toebehoren die het woordmerk LASER / beeldmerk SUNBURST dragen. Het verweer kan worden teruggebracht tot tegeneisen strekkende tot nietigheid (cfr. artikel 2.28.1.a – d BVIE) dan wel verval (artikel 2.26.2.b. BVIE) van de ingeroepen merkenrechten.

Subsidiair wordt vervolgens door verwerende partijen gewezen op het gebruik van woordmerk LASER / beeldmerk SUNBURST als “bestemmingsmerk” (artikel 2.23.1.c. BVIE). Omtrent de eigenlijke inbreuk wordt (subsidiair) geen verweer gevoerd.

De vordering van VELUM is gericht op de staking van elk gebruik van de ingeroepen merken of daarmee overeenstemmend teken. De vordering is in die zin niet beperkt tot leveringen van vóór 16 oktober 2012 (i.e. datum van overdracht van de litigieuze merken aan VELUM). Verwerende partijen betwisten niet dat zij ook ná 16 oktober 2012 de litigieuze merken gebruiken. VELUM, als rechtsopvolger van de eerdere merkhouders, kan alle rechten uitoefenen die verbonden zijn met de merkenrechten die haar werden overgedragen. VELUM mag in die zin de bewijzen gebruiken van vóór de merkenrechtelijke overdracht om dergelijke daden naar de toekomst toe te laten verbieden.

In dit algemeen gedeelte, en gezien de betwisting hieromtrent tussen partijen, is het aangewezen het onderscheid in toepassingsvoorwaarden tussen de nietigheidsvordering en de vordering tot vervalverklaring toe te lichten. Art. 2.28(1)(d) BVIE bepaalt dat de nietigheid kan worden ingeroepen 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 nietigverklaring heeft betrekking op de *inschrijving* van het merk en werkt terug tot het moment van inschrijving (“*ex tunc*”). Dit houdt in dat het litigieuze merk op het moment van *inschrijving* niet voldeed aan de voorwaarden van onderscheidend vermogen. Bij vervallenverklaring wordt de aanvullende eis gesteld dat de verwording tot soortnaam het gevolg is van een toedoen of nalaten van de merkhouder. Bij vervallenverklaring, vervalt het *merkrecht ex nunc*, en gaat het dus om een verwording tot soortnaam die heeft plaatsgevonden ná inschrijving van het merk (én dit door toedoen of nalaten van de merkhouder) (cfr. GROEN, A., “*Verwording tot soortnaam*”, BMM Bulletin, 4/2011, p. 186).

- Tenslotte, en om enige onduidelijk hieromtrent eveneens in de kiem te smoren ontstaan na eerdere jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (Ben GH 19 december 1997, NJ 2000/574), heeft de regelgeving omtrent verwording tot soortnaam niet enkel betrekking op woordmerken (LASER) doch ook op beeldmerken (SUNBURST)(cfr. GROEN, A., o.c., met verwijzing naar HR 20 januari 2012, IEPT 2012 (*Bach Flower Remedies*). Met betrekking tot de vervalverklaring wordt dan ook aangenomen dat zowel voor woord- als voor beeldmerken geldt dat het verval van rechten het gevolg dient te zijn van een toedoen of nalaten van de merkhouder.

V.B. Nietigheidsvorderingen

- De nietigheidsgrond wordt gebaseerd op de toepassing van artikel 2.28.1 a tot d BVIE. Verwerende partijen roepen alle nietigheidsgronden te gelijktijd in zonder de specifieke toepassingsvoorwaarden ervan omstandig op het concrete geval toe te passen. Het komt niet aan de rechter om de specifieke toepassingsvoorwaarden te toetsen zonder dat hiertoe argumentatie wordt uitgebouwd. De beoordeling hierna weergegeven beperkt zich tot deze argumenten die concreet worden uitgewerkt door verwerende partijen. Deze concrete elementen hebben in essentie betrekking op de stelling dat het woordmerk LASER / beeldmerk SUNBURST beschrijvend zouden zijn (en alsdusdanig onderscheidend vermogen zouden ontberen).

Zoals reeds vermeld dient de nietigheidsgrond aanwezig te zijn op het moment van *inschrijving*. Het komt dan ook aan verwerende partijen toe om te bewijzen dat het woordmerk LASER / beeldmerk SUNBURST niet voldoende onderscheidend was op het moment van inschrijving (rekening houdend met de prioriteitsdatum van het Canadees merkdepot d.i. 14 juni 1973 m.b.t. het woordmerk LASER en 11 augustus 1993 m.b.t. het beeldmerk SUNBURST). Dit bewijs wordt onvoldoende naar recht geleverd door verwerende partijen waarbij volgende elementen in overweging werden genomen:

- Het onderscheidend vermogen van een merk wordt beoordeeld in functie van de producten of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (HvJ, 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor, nr. 33).
- Zowel het woordmerk LASER als het beeldmerk SUNBURST betreffen fantasiebenamingen en worden niet als beschrijvend beschouwd in de

klassen waarin de respectievelijke merken werden gedeponeerd. Dat de respectievelijke merken in andere klassen onderscheidend vermogen zouden ontberen, doorkruist deze stelling niet.

- Alsdusdanig kunnen noch de naam LASER noch het teken SUNBURST worden beschouwd als onderscheidingstekens 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 gegeven dat onder de merken boten worden verkocht die steeds dezelfde kenmerken zouden hebben, doorkruist het onderscheidend vermogen niet van het woordmerk/beeldmerk.
- Het gegeven dat de desbetreffende boten zouden zijn voorgesteld als "LASER"-boten door de ontwerper, houdt geen voldoende bewijs in dat dit begrip zou zijn verworden tot soortnaam (bij het in aanmerking komende publiek). Het gegeven dat de heer B. KIRBY zélf in zijn licentieovereenkomsten aangeeft dat het begrip LASER dan wel de grafische voorstelling ervan (SUNBURST) merkaanduidingen betreffen (cfr. Overeenkomst dd. 28 maart 1990), lijkt de stelling inhoudende dat de ontwerper (B. KIRBY) het begrip LASER dan wel haar grafische voorstelling (SUNBURST) zou beschouwen (of beschouwd hebben) als beschrijvend teken voor een bepaald type boot te ondergraven, minstens houdt een indicatie in dat het begrip niet beschrijvend is (temeer daar hiertoe geen enkel bewijs wordt voorgelegd).

Er wordt geoordeeld dat onvoldoende naar recht wordt bewezen dat op het moment van inschrijving van de respectievelijke merken (14 juni 1973 en 11 augustus 1993) de desbetreffende tekens onderscheidend vermogen zouden ontberen in die mate dat ze niet in staat waren om de herkomst van de waren te onderscheiden als afkomstig van een onderneming.

De eisen tot nietigheid van de respectievelijke merkinschrijvingen worden afgewezen als ongegrond.

V.C. Vordering tot vervalverklaring

Verwerende partijen dragen omtrent de toepassing van vermeld artikel een dubbele bewijslast (cfr. HvJ 27 april 2006, C-145/05, *Levis Strauss / Casucci*):

- *Enerzijds* dienen zij aan te tonen dat de respectievelijke merken op het

moment van instelling van de vorderingen (13 april 2013) verwaterd zijn tot soort aanduidingen, en

- *Anderzijds* dat het verworden tot gebruikelijke benaming te wijten zou zijn aan een toedoen of nalaten van de merkhouder.

Op grond van volgende overwegingen wordt geoordeeld dat verwerende partijen niet slagen in hun bewijsvoering:

Omtrent het verworden tot soortnaam

- Een merk kan verworden tot soortnaam als het niet meer over het vermogen beschikt om eenrechtstreekse associatie op te roepen met de commerciële herkomst (cfr. EU HvJ 22 september 2011, *Interflora* C-323/09 punt 30). Het Hof van Justitie heeft herhaaldelijk gesteld dat de herkomstfunctie (of de herkomstgarantiefunctie) van het merk de meest belangrijke en wezenlijke functie van het merk is. Het Hof stelt concreet dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument (of de eindgebruiker) met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, op een dergelijke wijze dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (HvJ 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265). Het merk moet het relevante publiek niet in staat stellen om de *precieze* herkomst van een bepaald product of een bepaalde dienst te duiden. Voldoende is dat het dit publiek in staat stelt om de waren en/of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zonder dat men concreet moet weten welke onderneming het betreft).
- Hierbij dient het territorialiteitsprincipe van het merk niet uit het oog te worden verloren. De herkomstfunctie dient ingevuld te worden op nationale (lees Benelux) basis. Het is niet omdat door verschillende internationale concurrenten een merklicentie dan wel (geldige) nationale merkinschrijving wordt bekomen dat hierdoor de herkomstfunctie van de respectievelijke merken wordt aangetast in het Beneluxgebied. Er wordt geoordeeld dat in het Beneluxgebied het woordmerk LASER dan wel het beeldmerk SUNBURST een herkomstfunctie (of –garantie) heeft.
- Volledigheidshalve wordt eveneens aangegeven dat het niet nodig is, binnen het Beneluxgebied, dat het teken gevoerd wordt door één onderneming. Wel dient er in een dergelijk geval bijzondere zorg voor

gedragen worden dat het merk niet komt te verwateren.

- Het bestaan van *one-design* zeilwedstrijden waarbij gebruik wordt gemaakt van zeilboten vermarkt onder het merk LASER / SUNBURST, staat noch herkomstfunctie van het merk in de weg, noch heeft het als gevolg dat deze merken zouden verworden tot soortnaam. Wel dienen de respectievelijke merkhouders er zorg voor te dragen dat dergelijke organisatie niet leidt tot de verwatering van hun merk (cfr. infra)
- Het feit dat 3 internationale organisaties die zeilwedstrijden overkoepelen (ICLA (*International Laser Class Association*); ISAF (*International Sailing Federation*) en IOC (*Internationale Olympisch Comité*)) wedstrijden organiseren (met licentie van demerkhouders) voor zeilboten van het merk LASER of het gebruik ervan voorschrijft, vindt zijn oorzaak in het streven naar een wedstrijd waarbij de 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 aangehaalde sportorganisaties en de fabrikanten van de boten opereren onder een geldige merklicentie. ISAF erkent de door ILCA opgelegde regel dat voor wedstrijden in deze klasse uitsluitend boten van het merk LASER worden gebruikt onder licentie van de merkhouders. In dit licht kan worden verwezen naar de "*Laser Class Rules – One Design*" waar onder de definitie van "*fabrikant*" wordt gesteld dat het deze persoon betreft die een bouwovereenkomst heeft met de ontwerper (de heer KIRBY) en het recht heeft om gebruik te maken van het merk LASER én erkend werd door ISAF en het ILCA.
- Uit de stukken blijkt dat verwerende partijen het begrip LASER eveneens gebruiken als merkaanduiding, en niet als soortnaam. Het in onderhavige procedure argumenteren van het verworden tot soortnaam van het begrip LASER / grafisch teken SUNBURST lijkt dan ook niet ernstig. Bij het uitbouwen van een argumentatie dienen verwerende partijen rekening te houden met hun eigen gedrag. Het kan niet opgaan om naar de consument toe duidelijk te verwijzen naar het merk LASER (met gebruik van □en als dusdanig van de herkomstfunctie) en voor de rechtbank voor te houden dat het begrip LASER (en grafisch teken SUNBURST) zijn verworden tot een soortnaam. Het (recent) gebruik van het begrip "REPLICA" doet hieraan niet af, eerder lijkt het bestaan van merkenrecht

nog meer te bevestigen.

- Dat het woordmerk LASER / beeldmerk SUNBURST niet verwijst naar de kenmerken van de boot wordt verder bewezen door het gegeven dat de heer B. KIRBY boten met dezelfde kenmerken als deze verkocht onder het woordmerk LASER / beeldmerk SUNBURST, te koop aanbiedt onder het woordmerk/beeldmerk (KIRBY) TORCH.

Omtrent het toedoen of nalaten door de merkhouder

- VELUM legt voldoende elementen neer waaruit blijkt dat de organisaties die instaan voor de klasse wedstrijden waarbij gebruik wordt gemaakt van zeilboten verkocht onder het merk LASER, allen opereren onder een licentieovereenkomst met de diverse nationale merkhouders. VELUM, evenals de andere merkhouders, kijken strikt toe op het gebruik van het merk LASER.

Besluitend wordt geoordeeld dat het gegeven dat zeilboten worden verkocht onder het merk LASER/SUNBURST en door hun vormgeving bepaalde technische kenmerken hebben en het bijkomend gegeven dat deze vormgeving (technische kenmerken) een wereldwijd succes kent en opgelegd wordt in officiële wedstrijden, heeft niet als gevolg in dat het merk LASER/SUNBURST zou verworden tot soortnaam (temeer daar de diverse nationale merkhouders en hun licentienemers nauwgezet toekijken op het niet-verworden tot soortnaam).

- De eisen tot vervalverklaring van de respectievelijke merkschrijvingen worden afgewezen als ongegrond.

V.D. Merkenrechtelijke inbreuk

- Het verweer van verwerende partijen beperkt zich tot de toepassing van artikel 2.23.1.c. BVIE waarin wordt aangegeven dat het uitsluitend recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van het merk door een derde niet omvat "wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven" met als voorwaarden dat dergelijk gebruik enkel kan worden toegelaten indien "er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel".

Gezien het gebrek aan verweer m.b.t. ingeroepen artikelen inhoudende de merkenrechtelijke inbreuk dient er vanuit te worden gegaan dat de toepassingsvoorwaarden van vermelde artikelen als aanvaard worden beschouwd en dient de inbreuk, indien de argumentatie omtrent de uitzondering op het uitsluitend recht wordt verworpen (cfr. vermeende toepassing artikel 2.23..1.c. BVIE) gegrond te worden beschouwd.

Artikel 2.23.1.c. BVIE betreft het zogenaamde toegelaten "bestemmingsgebruik" van het merk.

Of aan de voorwaarden hiertoe is voldaan is afhankelijk van het specifieke gebruik dat van het merk "LASER" wordt gemaakt. Er kunnen 3 concrete gebruiken worden onderscheiden:

a. Gebruik van het merk LASER op het desbetreffend onderdeel

Dergelijk gebruik wordt nietbeschouwd als in overeenstemming met de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.23.1.c. BVIE. Dergelijk gebruik kan noch worden beschouwd als nodig noch als in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

b. Gebruik van het merk LASER voorafgegaan door het begrip "voor" ("for")

Dergelijk gebruik wordt beschouwd als in overeenstemming met de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.23.1.c. BVIE. Het is verwerende partijen toegelaten om onderdelen / accessoires voor de boten (vermarkt onder het merk "LASER"/"SUNBURST")aan te duiden als mogelijk onderdeel / accessoire ervan. Dergelijk gebruik is noodzakelijk om het publiek volledige en begrijpelijke informatie te verstrekken over de bestemming van het onderdeel/accessoire. VELUM draagt geen concrete elementen aan waaruit zou kunnen blijken dat de waarde van haar merk hierdoor wordt aangetast. Door het aangegeven gebruik wordt niet de indruk gewekt dat er een band zou bestaan tussen verwerende partijen en VELUM. Volledigheidshalve wordt aangegeven dat dergelijke onderdelen/accessoires uiteraard het merk "LASER" niet mogen dragen (zonder toestemming van de Benelux-merkhouders).

c. *Gebruik van het merk LASER voorafgegaan door het begrip "REPLICA"*

Dergelijk gebruik van merk "LASER" kan niet worden beschouwd als in overeenstemming met de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.23.1.c. BVIE. De producten worden voorgesteld als imitatie van het originele product hetgeen niet kan worden beschouwd als een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. (cfr. HvJ 17 maart 2005, zaak C-228/03, r.o. 45 m.b.t. art. 6, 1, c 89/104/EEG). De legitieme belangen van VELUM, als merkhouder, worden niet voldoende gewaarborgd door een dergelijk gebruik van het merk LASER.

V.E. Slechtmaking

- De tegenvordering tot slechtmaking heeft betrekking op een schrijven dd. 21 april 2013 uitgaande van "*Laser Performance Europe*". Gezien verwerende partijen onvoldoende naar recht aantonen dat het schrijven uitging van VELUM, wordt de ingestelde vordering afgewezen als ongegrond.

VI. UITSpraak

Wij, S. Granata, Rechter, Waarnemend Voorzitter, zetelend zoals in kort geding bij toepassing van

- 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.
- Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendomsrechten

bijgestaan door M. Eyckmans, Griffier.

Rechtdoende op tegenspraak, alle andere en strijdige besluiten verwerpend,

Verklaren de ingestelde eisen toelaatbaar en in volgende mate gegrond:

Zeggen voor recht dat het gebruik van de tekens LASER en SUNBURST door verwerende partijen voor zeilboten en zeilboottoebehoren in de Benelux een inbreuk

maakt op de uitsluitende merkenrechten van de vennootschap naar vreemd recht VELUM LIMITED, meer bepaald de rechte 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" (zie weergave hieronder) (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.

Bevelen de staking en het gestaakt houden van vermelde inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per eenmalige daad van gebruik ingaand 72u na betekening en dit met een maximum van € 2.000.000.

Verwerpen het andere en meergevorderde als ongegrond.

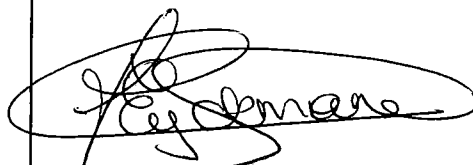
Nemen akte van de ingestelde tegeneisen.

Verklaren deze toelaatbaar doch ongegrond.

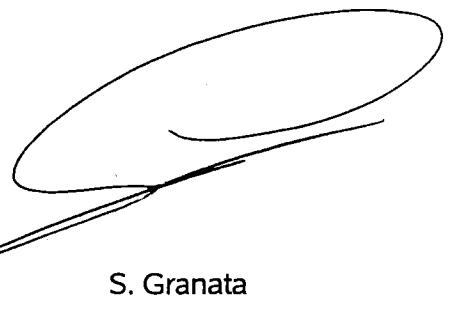
Veroordelen verwerende partijen tot betaling aan de vennootschap naar vreemd recht VELUM LIMITED van de kosten van het geding als volgt begroot:

| | |
|---|-------------|
| - PV van Vaststelling | € 357,75 |
| - Verzoekschrift beslag inzake namaak: | € 60,00 |
| - Rechtsplegingvergoeding beslag inzake namaak: | € 1.320,00 |
| - Uitgifte beschikking: | € 69,00 |
| - Betekening beslag inzake namaak: | € 316,51 |
| - Verslag gerechtsdeurwaarder beslag inzake namaak: | € 575,11 |
| - Deskundig verslag beslag inzake namaak: | € 12.000,00 |
| - Dagvaarding ten gronde: | € 448,78 |
| - Rechtsplegingvergoeding: | € 1.320,00 |

Getekend:



M. Eyckmans



S. Granata