

Kopie
Afgeleverd aan: mr. DE VROEY Michaël
art. 792 Ger. W.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.



Repertoriumnummer 2022/ 7366
Datum van uitspraak 25 oktober 2022
Rolnummer 2020/AR/1466

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

N° 614

Hof van beroep Brussel

Arrest

8ste kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00002950713-0001-0039-02-01-1



JSP GROUP INTERNATIONAL BV, met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Geelseweg 80 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0432.051.757,

appellante in hoger beroep

vertegenwoordigd door mr. Bart Volders, advocaat met kantoor te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7,

tegen:

TRAXXAS LP, vennootschap naar buitenlands (Amerikaans) recht, met zetel gevestigd te 6250 Traxxas Way, McKinney, Texas 75070, Verenigde Staten van Amerika,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. Koen De Winter en mr. Michaël De Vroey, advocaten te 2600 Antwerpen met kantoor te Post-X, Borsbeeksebrug 36 bus 8.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat werd uitgesproken door de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding, op 26 september 2019.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig neergelegd ter griffie op 4 november 2020. Het is regelmatig naar de vorm.

I. FEITEN

1. Traxxas is een Amerikaanse producent en verkoper van hobbymatige radiogeleide of telegeleide voertuigen. Zij verkoopt tevens kits voor assemblage, vervangstukken, gereedschap, brandstoffen, smeermiddelen, en onder meer elektrische connectoren. Zij biedt haar producten en diensten wereldwijd aan via de website www.traxxas.com en via erkende verdelers.

2. Traxxas beroept zich in het huidige geschil op haar intellectuele eigendomsrechten.

Zij is houder van verschillende internationale merken met aanduiding van de EU.

PAGE 01-00002950713-0002-0039-02-01-4



Op het ogenblik van de neerlegging van het eenzijdig verzoekschrift met het oog op een beschrijvend beslag tot namaak, de beschikking inzake beslag inzake namaak en het deskundig verslag inzake namaak, en op het ogenblik van de dagvaarding zoals in kort geding, was Traxxas reeds houder van verschillende Internationale merken met aanduiding van de EU, ingeschreven voor goederen in klasse 28 ("Radio-controlled model vehicles and parts therefor" - vrij vertaald: "*Radio-geleide modelvoertuigen en onderdelen daarvoor*"), (hierna samen aangeduid als 'TRX4-merken'), met name:

- het woordmerk '**TRX4**', met nummer 1351816, ingeschreven sinds 24 april 2017;
- het woordmerk '**TRX-4**', met nummer 1360429, ingeschreven sinds 5 juni 2017;
- het hierna afgebeelde merk met nummer 1358238, ingeschreven sinds 6 juni 2017



Vanaf 7 februari 2019 is Traxxas tevens houder van het internationaal woordmerk met nummer 1454815 '**TRX**' met aanduiding van de EU, ingeschreven in de klasse 9, voor batterijen, batterijconnectoren en batterijladers, en het internationaal woordmerk met nummer 1456372 '**TRX**' met aanduiding van de EU, ingeschreven in de klasse 28, voor "*radio-geleide modelvoertuigen en onderdelen daarvoor*" (hierna aangeduid als 'TRX-merken').

Vanaf 4 september 2019 is Traxxas houder van de internationale woordmerken met nummers 1491623 '**TRX6**' en 1491633 '**TRX-6**' met aanduiding van de EU en van het hierna afgebeelde merk met nummer 1491843, alle ingeschreven in de klasse 28, voor "*radio-geleide modelvoertuigen en onderdelen daarvoor*" (hierna aangeduid als 'TRX6-merken').

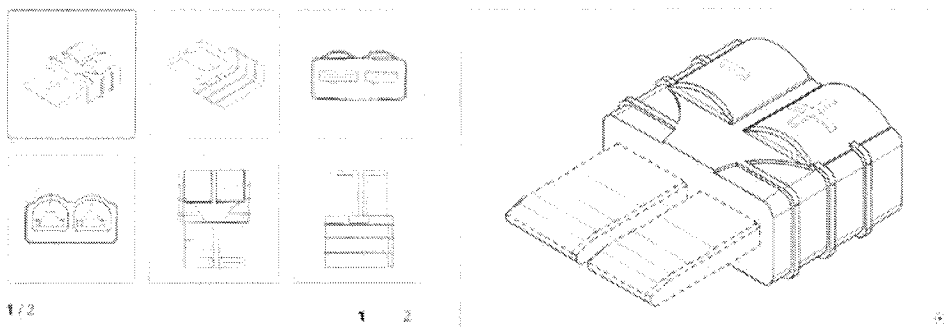


Traxxas is houder van een Europees octrooi met nummer EP 2 650 977 voor een "Elektrisch verbindingssamenstel" ("Electrical connector assembly") dat op 6 juli 2016 verleend werd en enkel in Duitsland geldig omgezet werd.

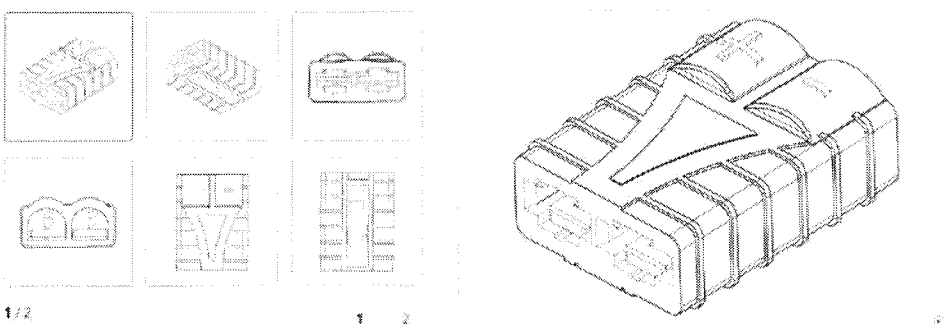
Traxxas is tevens houder van de Gemeenschapsmodellen 000812573-0001 en 000812573-0002 die op 16 oktober 2007 ingeschreven werden in Locarno klasse 13.03 ("Elektrische connectoren") (Stukken I.3.a en I.3.b Traxxas, hierna gezamenlijk de "Modellen").



Model 000812573-0001



Model 000812573-0002



In de huidige procedure beroept Traxxas zich enkel op haar merken- en modelrechten, en niet op haar octrooirechten.

3. JSP Group International BV, hierna 'JSP' is een Belgische vennootschap, die sinds 1986 actief is in de verdeling van radiografisch gestuurd modelspeelgoed en accessoires hiervoor in Europa. Zij verdeelt allerhande merken in de modelbouwsector. Zij promoot en verkoopt deze producten online via haar websites www.gforce-rc.be en www.promodels.be en via vakhandels in onder meer België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

4. Van 2009 of 2010 tot 2014 verdeelde JSP verschillende producten, waaronder telegeleide modelauto's en hun onderdelen, zoals elektrische connectoren, die zij aankocht bij Traxxas in het kader van een mondelinge, niet-exclusieve distributieovereenkomst van onbepaalde duur.

Begin 2014 ontstond er een geschil tussen JSP en Traxxas over de beëindiging van die distributierelatie door Traxxas. Op 18 april 2014 dagvaardde JSP Traxxas om te verschijnen voor de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Bij vonnis van 2 oktober 2017 (rolnummer A/14/01373) oordeelde de ondernemingsrechtbank Antwerpen dat Traxxas de overeenkomst tussen



partijen ten onrechte eenzijdig buitengerechtelijk had ontbonden, en JSP recht had op vergoeding van de schade die zij hierdoor zou hebben geleden. Om die schade te kunnen bepalen werd een gerechtsdeskundige aangesteld.

Op 27 maart 2018 tekende JSP hoger beroep aan tegen dit vonnis. Bij arrest van 2 september 2020 bevestigde het hof van beroep te Antwerpen het bestreden vonnis, met de enige precisering dat een aanvullende opdracht werd gegeven aan de gerechtsdeskundige. JSP vordert in deze procedure voor het hof van beroep Antwerpen onder meer een schadevergoeding van 55.024,63 euro ingevolge de vermeende verkoop van de voorraad met verlies. Zij stelt dat zij in het kader van haar schadebeperkingsplicht genoodzaakt was om de producten die nog in voorraad waren na 1 februari 2014 zelf te verkopen, en deze voorraad werd verkocht tegen een prijs die lager lag dan de aankoopprijs die zij er zelf voor had betaald. Het hof van beroep te Antwerpen overwoog dat JSP terecht stelt dat Traxxas verplicht was de voorraad die nog in het bezit was van JSP bij het einde van de distributieovereenkomst terug te nemen, gelet op het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst en het gegeven dat voorraden worden aangekocht onder de ontbindende voorwaarde van de niet-beëindiging van de overeenkomst. Het hof gaf een aanvullende opdracht aan de deskundige die ertoe strekte te onderzoeken aan de hand van de door JSP bijgebrachte stukken of zij een verlies heeft geleden door de vermeende verkoop van de voorraad met verlies.

II. PROCEDUREVOORGAANDEN

5. Op 6 september 2018 legde Traxxas een verzoekschrift neer tot beslag inzake namaak bij de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel. Zij verklaarde te hebben vastgesteld dat JSP elektrische connectoren produceert, aanbiedt en verkoopt die inbreuk maken op haar merken TRX4, TRX-4 en  en op haar modellen 00812573-0001/0002.

Bij beschikking van 10 september 2018 machtigde de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel Traxxas om onder leiding van gerechtsdeskundige Patrick Theunis over te gaan tot een beschrijvend beslag inzake namaak op de maatschappelijke zetel en in de magazijnen van JSP. De gevraagde beslagmaatregelen werden niet toegestaan.

Op 24 september 2018 werd het beschrijvend beslag uitgevoerd.

Op 20 november 2018 legde de gerechtsdeskundige zijn deskundig verslag neer ter griffie.

In zijn verslag beschrijft hij dat JSP in de periode tot 2014 een groot aantal originele mannelijke en vrouwelijke elektrische connectoren aangekocht heeft bij Traxxas in het kader van de distributieovereenkomst tussen partijen. Deze Traxxas connectoren waren niet individueel verpakt, maar werden door Traxxas aan JSP verkocht in de volgende verpakkingseenheden: één vrouwelijke + één mannelijke component onder de referentiecode 3060, 2 mannelijke resp. 2 vrouwelijke



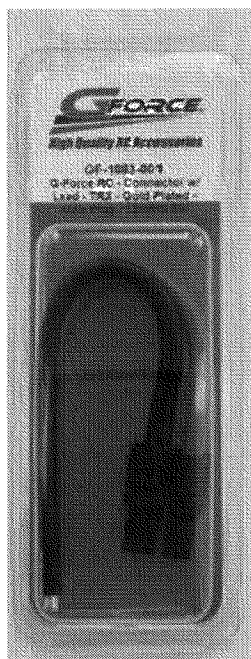
componenten onder de referentiecodes 3070 en 3080, en 25 mannelijke resp. 25 vrouwelijke componenten onder de referentiecodes 3071 en 3081 (p. 36 verslag).

JSP heeft deze bij Traxxas aangekochte connectoren verwerkt tot samengestelde producten, bestaande uit de originele vrouwelijke of mannelijke connectoren (of stekkers) aangekocht bij Traxxas, met daaraan gehecht een draadverbinding, bevattende een rode en een zwarte elektrische verbindingsdraad lopende van de vrouwelijke of mannelijke stekker naar het andere uiteinde van het samengestelde product, en een uiteinde bestaande uit een connectorelement, geschikt voor aankoppeling van het samengestelde product aan een extern voorwerp (p. 18 deskundig verslag).

De deskundige stelde vast dat JSP bij de commercialisering van deze samengestelde producten op verschillende wijzen gebruik maakte van 'TRX':

- 'TRX' is aangebracht in de bekleding zelf van de vrouwelijke connectoren geleverd door Traxxas aan JSP en verwerkt in de samengestelde producten;
- 'TRX' komt voor op het label ingesloten in de verpakking van het samengestelde product;
- 'TRX' komt voor op de facturen van JSP aan klanten die de samengestelde producten van JSP afnemen.

Deze samengestelde producten werden onder meer onder de volgende verpakking aangeboden (p. 12 deskundig verslag):



Deze verpakking bevat tevens het volgende teken:

PAGE 01-00002950713-0006-0039-02-01-4



Onder dit teken is de productcode weergegeven (in dit voorbeeld GF-1083-001, gevolgd door de volgende vermeldingen: 'G Force RC - Connector w/Lead - TRX- Gold Plated - Male Plug' (Vrij vertaald: 'G Force RC connector met verbindingsdraad' – TRX – verguld- mannelijke stekker').

De zaakvoerder van JSP verklaarde hierover onder meer het volgende:

"We hadden voorraad van deze stekkers onder de nrs 3070 en 3071, waarvan 3070 een verpakking is met 2 stuks mannelijk en 3071 een verpakking met 25 stuks is. Hetzelfde geldt voor de 3080 en 3081. Toen we besloten hebben de volledige voorraad van deze stekkers te laten verwerken, hebben we alle verpakkingen in voorraad genomen en alle mannelijke (3070 en 3071) bij elkaar gebracht, en hetzelfde hebben we voor de vrouwelijke 3080 en 3081 gedaan. Bij ons handelde het enkel over Mannelijke en Vrouwelijke stekkers." (p. 17 deskundig verslag).

(...) De artikelen in onderwerp zijn gefabriceerd geweest naar aanleiding van de grote voorraden produkten die we nog in voorraad hadden, na de onrechtmatige verbreking van onze distributierelatie door Traxxas (...) In 2015 hebben wij verschillende pogingen ondernomen om de resterende Traxxas voorraad te verkopen, en dit tegen sterk gereduceerde kost, lees verliezen (hierover kan ik u alle boekhoudkundige stukken bezorgen). Echter, voor de stekkers die we nog massaal op voorraad hadden, hebben we eind 2015 een programma uitgewerkt om deze te laten verwerken in nieuwe samengestelde produkten. Dit heeft een hele tijd in beslag genomen en bepaalde types (in onderwerp beslag) zijn dan in 2016 leverbaar geworden.

Door de druk die Traxxas op ons gezet heeft in 2014, 2015 en 2016 met verschillende procedures aan te spannen tegen ons, ook in de US, was alles met Traxxas produkten, de naam en alles wat er rond hing geen directe optie meer tot acties van welke aard ook aan onze kant." (p. 30 deskundig verslag)

In verband met het gebruik van het teken 'GForce', verklaarde de zaakvoerder van JSP:

"Gforce is de naam voor het retail concept van hoogwaardige toebehoren voor de RC modelbouw. Op de voorzijde van de verpakking bevindt zich het logo GFORCE en op de achterzijde van de verpakking staat het adres GFORCE – GEELSEWEG 80 – 2250 OLEN.

JSP GROUP INTL BVBA, met zijn maatschappelijke zetel gelegen te Geelseweg 80, 2250 Olen is de enige licentiehouders voor de naam Gforce en Gforce-RC. JSP GROUP INTL is de enige verkoper en aanbieder van de Gforce produkten. De houder van de naam GFORCE is de bulgarse vennootschap TCRP-INTL, welke verschillende aandeelhouders kent, één van de aandeelhouders ben ik Stefan Engelen.

Een verdere connectie buiten de licentie overeenkomst tussen de firma TCRP-INTL en de firma JSP GROUP INTL is er niet." (p. 12 en 13 deskundig verslag).

PAGE 01-00002950713-0007-0039-02-01-4



JSP bracht onder 16 verschillende productcodes samengestelde producten op de markt die alle een mannelijke of vrouwelijke stekker bevatten die JSP heeft aangekocht bij Traxxas in de periode tot 2014. Deze aangekochte stekkers zijn dan in het desbetreffende samengestelde eindproduct verwerkt. De door JSP zelf samengestelde producten werden volgens JSP verkocht aan 3 types klanten, namelijk groothandels, kleinhandelaars en consumenten via de website. Volgens de bij het deskundig verslag gevoegde lijst werd onder meer verkocht aan klanten in België, Nederland, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland.

De verkoop van de samengestelde producten startte in 2016 met een beperkt verkoopvolume (72 + 45 + 99 stuks) en is verder geëvolueerd in 2017 en 2018 (2.613 en 2.427 stuks). De totale omzet bedroeg volgens het deskundig verslag 7.972,27 euro. JSP bevestigde dat zij niet langer originele Traxxas connectoren als dusdanig heeft verkocht na het beëindigen van de distributierelatie, en de eigen officiële verdelers van Traxxas als daar zijn Hoeco, RC Connect, Logic RC, Italtrading enz. de markt van deze producten hebben voorzien.

Bij brief van 26 oktober 2018 deelde de raadsman van JSP het volgende mee *“Om verdere misverstanden te vermijden – onder alle voorbehoud en teneinde voor zoveel als nodig schadebeperkend te handelen – heeft cliënte ondertussen (minstens tijdelijk) de verkoop en uitleveringen gestaakt van de producten die u thans onderzoekt. Ook hiervoor maakt cliënte uiteraard alle voorbehoud.”* (p. 33 verslag).

6. Op 20 december 2018 dagvaardde Traxxas JSP om te verschijnen voor de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding.

De vordering van Traxxas voor de eerste rechter strekte ertoe:

“Vast te stellen en te zeggen voor recht dat:

(i) door het invoeren, ompakken, aanbieden, in voorraad houden, op de markt brengen en uitvoeren van de hierboven beschreven originele Traxxas connectoren, onder het 'GForce'-teken (in welke vorm dan ook) en door het verwijderen en vervangen van de originele productcodes, JSP een inbreuk pleegt op de Merken en Modellen;

(ii) door de hierboven beschreven merk- en modelinbreuken en door het gebruik van het hierboven getoonde 'GForce'-teken met het symbool ® op haar producten en verpakkingen zonder over een (licentie op een) geregistreerd merk te beschikken, JSP zich schuldig maakt aan oneerlijke praktijken in de zin van de artikelen VI.94, VI.95, VI.97 en VI.104 WER;

Dienvolgens JSP, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks via verbonden ondernemingen of tussenpersonen, te bevelen om:

PAGE 01-00002950713-0008-0039-02-01-4



In hoofdorde:

(i) iedere dergelijke productie, stockage, distributie, promotie, aanbieding, verkoop of enige andere commercialisatie van de hierboven beschreven litigieuze producten met de onderstaande productcodes te staken en gestaakt te houden, in alle lidstaten van de EU, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding, vanaf de datum van betekening van het tussen te komen arrest:

GF-1083-001, GF-1083-002, GF-1301-080, GF-1301-081, GF-1301-109, GF-1301-122,
GF-1301-126, GF-1301-139, GF-1301-144, GF-1311-080, GF-1321-081, GF-1301-040,
GF-1301-082, GF-1301-130, GF-1301-116, GF-1301-134;

(ii) alle hierboven beschreven litigieuze producten en de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die producten zijn gebruikt (met inbegrip van maar niet beperkt tot verpakkingen en werkmaterialen) op kosten van JSP, in de gehele EU, uit het handelsverkeer terug te roepen en definitief te verwijderen, en deze vervolgens te vernietigen, op kosten van JSP en met gepast bewijs, zoals bijvoorbeeld een vernietigingscertificaat, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding, vanaf de datum van betekening van het tussen te komen vonnis;

(iii) de volgende documenten aan Traxxas te bezorgen:

- a. alle informatie in verband met de herkomst en de distributiekkanalen van de litigieuze producten die door JSP worden aangeboden en gecommmercialiseerd, met inbegrip van facturen, aankooporders of bestelbonnen, en (e-mail) correspondentie;
- b. kopieën van alle verkoopdocumenten (zoals facturen en (e-mail) correspondentie) in verband met de verkoop van de litigieuze producten, alsook een volledig overzicht van afgesloten verkopen, gehanteerde prijzen en klanten die de litigieuze producten bij JSP hebben aangekocht;

(iv) het gebruik van het hierboven getoonde 'GForce'-teken (met het symbool ®) op producten en verpakkingen te staken en gestaakt te houden, en om deze terug te roepen en definitief te verwijderen, en vervolgens te vernietigen, op kosten van JSP en met gepast bewijs, zoals bijvoorbeeld een vernietigingscertificaat, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding, vanaf de datum van betekening van het tussen te komen vonnis;

Ondergeschikt:

(ii) het maximumbedrag voor het verbeuren van de dwangsommen te bepalen op minimum 1 miljoen euro;

(iii) een maximale uitvoeringstermijn te voorzien van twee weken vanaf de datum van betekening van het tussen te komen vonnis;

De tegenvorderingen van JSP ontvankelijk te verklaren maar als ongegrond af te wijzen.

PAGE 01-00002950713-0009-0039-02-01-4



JSP in ieder geval te veroordelen tot de kosten van het geding en de uitvoering, aan de zijde van Traxxas voorlopig begroot op 12.000 euro rechtsplegingsvergoeding (maximumbedrag), 371,23 euro dagvaardingskosten, en de kosten van het beschrijvend beslag inzake namaak, bestaande uit 11.580,28 euro expertisekosten en 626,13 euro gerechtsdeurwaarderskosten.

7. JSP besloot tot de toelaatbaarheid maar ongegrondheid van de vorderingen van Traxxas, en de veroordeling van Traxxas tot de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.440 euro. Ondergeschikt stelde zij over toelating te beschikken gelet op de distributierelatie tussen partijen, nog meer ondergeschikt beriep zij zich op de leer van de communautaire uitputting, uiterst ondergeschikt op de toepasselijkheid van de bestemmingsexceptie (compatibiliteitsuitzondering) met betrekking tot het merkenrecht en de techniekexceptie met betrekking tot het tekeningen- en modellenrecht, minstens verzocht zij de dwangsommen te matigen, een plafond te bepalen en een uitlooptermijn toe te staan.

Bij wijze van tegenvordering vorderde zij de nietigverklaring van de door Traxxas ingeroepen merken wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, en de nietigverklaring van de modellen wegens een gebrek aan nieuw en eigen karakter.

8. Bij vonnis van 26 september 2019 verklaarde de eerste rechter de hoofdvordering van Traxxas ontvankelijk, en oordeelde hij verder als volgt:

“Verklaart de hoofdvordering als volgt gegrond in de mate dat ze gebaseerd is op artikel 9.2.b) UMVo:

- *Stelt vast dat JSP een inbreuk pleegt op de Merken door het invoeren, aanbieden, in voorraad houden, op de markt brengen en uitvoeren van Traxxas connectoren onder het teken `GFORCE' en voorzien van productcodes beginnende met `GF' of enige andere productcode dan de originele productcode;*
- *beveelt JSP om voormelde inbreuken te staken, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding vanaf de betekening van dit vonnis;”*

- Verklaart de hoofdvordering als volgt gegrond in de mate dat ze gebaseerd is op Boek VI van het WER:

- *“Stelt vast dat JSP zich schuldig maakt aan oneerlijke praktijken in de zin van de artikelen VI.94 WER, VI.95 WER, VI.97, 2° en 6° WER en/of VI.104 WER door*



(i) voormelde merkinbreuk te plegen en

(ii) het 'GFORCE' teken te gebruiken, in combinatie met het symbool ® of in combinatie met de omschrijving 'geregistreerd merk' terwijl dit teken niet ingeschreven is als merk met uitwerking in België;

- *beveelt JSP om voormelde praktijken te staken, en legt - wat betreft voormelde praktijk onder (ii) - dit bevel op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding vanaf veertien dagen na de betekening van dit vonnis;"*

- zegt dat geen dwangsommen zullen verbeuren boven een bedrag van 500.000 euro;"

De eerste rechter verklaarde de tegenvordering van JSP gesteund op de nietigheid van de merken van Traxxas ongegrond. Hij heropende de debatten over de gegrondheid van de hoofd- en tegenvordering in de mate ze gebaseerd zijn op de modellen, en hield de beslissing over de kosten aan.

Traxxas stelde de zaak verder in staat na heropening der debatten. JSP maakte geen gebruik van de haar toegestane conclusietermijnen.

III. VOORWERP VAN HET HOGER BEROEP

9. Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 4 november 2020 tekende JSP hoger beroep aan tegen het eerste vonnis. Zij hernam aanvankelijk haar oorspronkelijke verweermiddelen en haar oorspronkelijke tegenvorderingen tot nietigverklaring van de merken en de modellen. Zij beriep zich voor het eerst op een nieuw middel tot nietigheid van het model, waarbij zij met name aanvoerde dat de modellen als niet-zichtbaar onderdeel van een samengesteld voortbrengsel niet kunnen worden beschermd als model.

In syntheseberoepsconclusies verzoekt JSP het hof om het tussenvonnis van 26 september 2019 te vernietigen, haar hoger beroep ontvankelijk en volledig gegrond te verklaren, de vorderingen van Traxxas ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en in ieder geval Traxxas te veroordelen in de gerechtskosten van beide instanties, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoedingen in toepassing van artikel 1022 Ger.W. voorlopig begroot op 1.440,00 euro per aanleg, en Traxxas hoe dan ook af te wijzen van haar vordering tot het toekennen van een maximale rechtsplegingsvergoeding (€12.000).

Zij herneemt haar tegenvorderingen tot nietigverklaring van de merken en modellen niet langer in het dispositief van haar conclusies, maar wijdt in de tekst van haar conclusies wel enkele zinnen aan de 'ongeldige inschrijving van de Traxxas-merken' en de 'ongeldige modelinschrijving', met verwijzing

PAGE 01-00002950713-0011-0039-02-01-4



naar eerdere conclusies waarin deze middelen werden uitgewerkt. Ter zitting bevestigt JSP uitdrukkelijk dat zij niet langer de nietigverklaring van de merken en modellen vordert.

10. Traxxas verzoekt het hof het hoger beroep van JSP ongegrond te verklaren, en verklaart incidenteel beroep in te stellen.

Zij herneemt in hoger beroep haar vorderingen in eerste aanleg, die zij deels herformuleert en uitbreidt als hierna bepaald:

Haar vordering strekt ertoe vast te stellen en te zeggen voor recht dat:

- (i) door het in België/de EU invoeren, ompakken, aanbieden, in voorraad houden, op de markt brengen en uitvoeren van de hierboven beschreven originele Traxxas connectoren, onder het 'GForce'-teken (of gelijk welk ander teken) en/of na verwijdering of vervanging van de originele productcodes, al dan niet als onderdeel van een samengesteld product, alsook door het gebruik van het 'TRX' teken in verband met goederen in klassen 9 en 28 en aanverwante diensten, JSP een inbreuk pleegt op de Merken en Modellen;
- (ii) door de hierboven beschreven merk- en modelinbreuken en door het gebruik van het hierboven getoonde 'GForce'-teken met het symbool ® op haar producten en verpakkingen zonder over een (licentie op een) geregistreerd merk te beschikken, JSP zich schuldig maakt aan oneerlijke praktijken in de zin van de artikelen VI.94, VI.95, VI.97 en VI.104 WER;

Dienvolgens JSP, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks via verbonden ondernemingen of tussenpersonen, te bevelen om:

In hoofdorde:

- (i) iedere dergelijke productie, stockage, distributie, promotie, aanbieding, verkoop of enige andere commercialisatie van de hierboven beschreven litigieuze producten met de onderstaande productcodes alsook van elk verder gebruik van het 'TRX' teken in verband met goederen in klassen 9 en 28 en aanverwante diensten, te staken en gestaakt te houden, in alle lidstaten van de EU, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding, vanaf de datum van betekening van het tussen te komen arrest:
GF-1083-001, GF-1083-002, GF-1301-080, GF-1301-081, GF-1301-109, GF-1301-122, GF-1301-126, GF-1301-139, GF-1301-144, GF-1311-080, GF-1321-081, GF-1301-040, GF-1301-082, GF-1301-130, GF-1301-116, GF-1301-134;
- (ii) alle hierboven beschreven litigieuze producten en de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die producten zijn gebruikt (met inbegrip van maar niet beperkt tot verpakkingen en werkmaterialen) op kosten van JSP, in de gehele EU, uit het handelsverkeer terug te roepen en definitief te verwijderen, en deze



vervolgens te vernietigen, op kosten van JSP en met gepast bewijs, zoals bijvoorbeeld een vernietigingscertificaat, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding, vanaf de datum van betekening van het tussen te komen arrest;

- (iii) de volgende documenten aan Traxxas te bezorgen:
 - a. alle informatie in verband met de herkomst en de distributiekkanalen van de litigieuze producten die door JSP worden aangeboden en gecommmercialiseerd, met inbegrip van facturen, aankooporders of bestelbonnen, en (e-mail) correspondentie;
 - b. kopieën van alle verkoopdocumenten (zoals facturen en (e-mail) correspondentie) in verband met de verkoop van de litigieuze producten, alsook een volledig overzicht van afgesloten verkopen, gehanteerde prijzen en klanten die de litigieuze producten bij JSP hebben aangekocht;

- (iv) het gebruik van het hierboven getoonde 'GForce'-teken (met het symbool ®) op producten en verpakkingen te staken en gestaakt te houden, en om deze terug te roepen en definitief te verwijderen, en vervolgens te vernietigen, op kosten van JSP en met gepast bewijs, zoals bijvoorbeeld een vernietigingscertificaat, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding, vanaf de datum van betekening van het tussen te komen arrest;

Ondergeschikt:

(i) alvorens recht te doen, overeenkomstig artikel 267 WVEU de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

"Aangaande de toepassing van artikel 4.2 GMVo:

- 1. geldt de zichtbaarheidsverplichting van artikel 4.2 GMVo enkel voor onderdelen van een samengesteld product die vervangen kunnen worden, of geldt het ook voor geïntegreerde onderdelen en/of voor op zichzelf staande producten die ook afzonderlijk worden verkocht en nog andere toepassingen hebben;*
- 2. moet een onderdeel op ieder moment dat het samengestelde voortbrengsel wordt gebruikt in zijn geheel duidelijk zichtbaar zijn, of volstaat het dat het onderdeel soms in zijn geheel op een zodanige manier zichtbaar is dat alle wezenlijke kenmerken ervan te herkennen zijn;*
- 3. is het perspectief van de gebruiker relevant voor de beoordeling;*
- 4. is het opladen van een auto-batterij een op zich staande normale en gebruikelijke toepassing van een elektrische connector of houdt dit verband met onderhoud, service of reparatie;*



5. moet het normaal gebruik van een modelauto worden beperkt tot het besturen van de modelauto, of moeten de voorafgaande handelingen (zoals het assembleren van de modelauto) ook in rekening worden gebracht."

(ii) het maximumbedrag voor het verbeuren van de dwangsommen te bepalen op minimum 1 miljoen euro;

(iii) een maximale uitvoeringstermijn te voorzien van twee weken vanaf de datum van betekening van het tussen te komen arrest;

In ieder geval:

(i) Stuk 1.7b (schriftelijke getuigenverklaring van Brian Zollinger met bijlagen) als vertrouwelijk aan te merken en de toegang tot deze documenten en tot de hoorzittingen en verslagen volledig te beperken tot de zaakvoerder van JSP en haar raadslieden in deze procedure alsook het gebruik ervan uitdrukkelijk te beperken voor de doeleinden van deze procedure, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per inbreuk;

(ii) JSP te veroordelen in de kosten van het geding en de uitvoering, aan de zijde van Traxxas begroot op 12.000 euro rechtsplegingsvergoeding per aanleg (maximumbedrag conform artikel 3 KB van 26 oktober 2007 en het arrest van het HvJEU in zaak C57/15), hetzij 24.000 euro voor beide aanleggen), 371,23 euro dagvaardingskosten en de kosten van het beschrijvend beslag inzake namaak, bestaande uit 11.580,28 euro expertisekosten en 626,13 euro gerechtsdeurwaarderskosten.

IV. BEOORDELING

A. Voorafgaand

11. JSP stelt in haar randnummers 38 en 40 van haar 'tweede en tevens syntheseberoepsconclusie' het volgende:

"38. In de meest ondergeschikte orde stipt concluante aan dat de vorderingen van Traxxas alleszins ongegrond zijn omwille van een ongeldige merkinschrijving, communautaire uitputting en/of bestemmingsexceptie. Hiervoor verwijst concluante naar haar eerste beroepsconclusies van 1 maart 2021 (randnummer 24 en 80) die als een bijlage gaat bij deze syntheseberoepsconclusie en geldt als een integraal onderdeel ervan."

"40. In ondergeschikte orde stipt concluante aan dat de vorderingen van Traxxas alleszins ongegrond zijn omwille van een ongeldige modelinschrijving, communautaire uitputting



en/of bestemmingsexceptie. Hiervoor verwijst concludante opnieuw naar haar eerste beroepsconclusies van 1 maart 2021 (randnummer 81-101) die als een bijlage gaat bij deze syntheseberoepsconclusie en geldt als een integraal onderdeel ervan."

Zij herneemt in het dispositief van haar syntheseberoepsconclusies haar tegenvorderingen tot nietigverklaring van de merken en modellen niet langer.

Zij legt via e-deposit enkel de syntheseconclusies neer, zonder enige bijlage. De beroepsconclusie van 1 maart 2021 werd niet gevoegd.

12. Traxxas beroept zich terecht op artikel 748 bis van het Gerechtelijk Wetboek, dat luidt als volgt:

"Behoudens in de gevallen waarin conclusie mag worden genomen buiten de in artikel 747 bedoelde termijnen, nemen de laatste conclusies van een partij de vorm aan van syntheseconclusies. Voor de toepassing van artikel 780, eerste lid, 3°, vervangen de syntheseconclusies alle vorige conclusies en desgevallend de gedinginleidende akte van de partij die de syntheseconclusies neerlegt."

Wanneer de laatste conclusie de vorm moet aannemen van een syntheseconclusie dient de rechter niet te antwoorden, noch uitspraak te doen over een punt van de vordering dat in een eerdere conclusie voorkwam maar niet in die laatste conclusie vermeld staat (zie Cass. 24 januari 2013, TBH 2016, 463). De partij die in haar syntheseconclusie de in een eerdere conclusie geformuleerde vordering niet herneemt, wordt geacht van deze vordering afstand te doen (zie Cass. 8 maart 2013, R.W. 2013-14, 739).

Artikel 748 bis van het Gerechtelijk Wetboek strekt ertoe het goede verloop van het proces te verbeteren en de rechtsgang te bespoedigen door het werk van de rechter te verlichten en nader te omschrijven. Die bepaling is bijgevolg van openbare orde. De rechter mag in de regel enkel de laatste syntheseconclusie in aanmerking nemen (zie Cass. 24 januari 2013, AR C.11.0371.F en Cass. 6 februari 2015, A.C. 13.0612.N, www.juportal.be). Partijen mogen hier niet van afwijken.

In casu zijn de voorwaarden waarin conclusie mag worden genomen buiten de in artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijnen niet vervuld, zodat de laatste conclusies van JSP de vorm moeten aannemen van syntheseconclusies. De laatste conclusies van JSP dragen ook het opschrift 'tweede en tevens syntheseconclusie'.

Het hof neemt bijgevolg enkel deze laatste syntheseconclusies in aanmerking.

Het hof dient niet te antwoorden op de vorderingen, middelen en argumenten ontwikkeld in eerdere conclusies die niet worden hernomen in syntheseberoepsconclusies.



13. JSP bevestigt uitdrukkelijk ter zitting niet langer bij wijze van tegenvordering de nietigverklaring van de merken en modellen waarop Traxxas zich beroept te vorderen.

Het hof geeft hiervan akte.

B. Merkenrecht

B.1. Artikel 9.2.a UMV

14. Traxxas voert aan dat JSP door het verhandelen van originele producten met het opschrift 'TRX' in een verpakking voorzien van haar GForce-teken, en door het gebruik van het TRX-teken op haar facturen en als onderdeel van haar productcodes ter identificatie van haar producten een inbreuk maakt in de zin van artikel 9.2.a Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik (hierna 'UMV') op de TRX-merken, de TRX4-merken en de TRX6-merken van Traxxas.

15. Voor een inbreuk op artikel 9.2. a UMV is cumulatief vereist dat een teken wordt gebruikt in het economisch verkeer, dit teken gelijk is aan het merk, het wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en het gebruik afbreuk doet aan de functies van het merk (HvJ 11 september 2007, C-17/06, Céline, punten 16 en 26, www.curia.europa.eu).

JSP betwist dat er sprake is van een teken gelijk aan het merk, en een gebruik voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

16. JSP voert in hoofdorde aan dat dat Traxxas niet bewijst dat enige inbreuk werd gemaakt op de TRX-merken van Traxxas, die pas werden ingeschreven op 7 februari 2019, en de TRX6-merken van Traxxas, die pas werden ingeschreven op 4 september 2019.

Traxxas beroept zich tot bewijs van merkinbreuk op het verslag van de deskundige in het kader van het beschrijvend beslag inzake namaak, en de eigen vaststellingen die dit beslag inzake namaak voorafgingen. Deze stukken gaan echter allen vooraf aan 7 februari 2019, datum waarop de TRX-merken werden ingeschreven voor waren in klasse 9 met aanduiding van de EU, en 4 september 2019, datum waarop de TRX6-merken werden ingeschreven voor waren met klasse 28 met aanduiding van de EU.

Overeenkomstig artikel 11 UMV kan tegenover derden een beroep worden gedaan op de aan het Uniemerik verbonden rechten vanaf de publicatie van de inschrijving van het merk.



Traxxas bewijst echter niet dat JSP enig gebruik maakte van het aangevochten TRX-teken na de datum waarop de TRX-merken en de TRX6-merken werden ingeschreven. Op 26 oktober 2018 verklaarde de raadsman van JSP dat zijn cliënte de verkoop en levering van de betwiste producten staakte, en Traxxas bewijst niet dat enig gebruik als merk in het economisch verkeer van het TRX-teken heeft plaatsgevonden na die datum. De geïnventariseerde voorraad van de samengestelde producten werd onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder vernietigd.

Het enige stuk waarnaar Traxxas verwijst tot bewijs van een voortdurende inbreuk, haar stuk II.5, vormt een afdruk van een website 'circusrc.com', waar melding wordt gemaakt van het bestaan van een 'Team Corally Revoc II TRX 160 "Racing Factory" speed controller' (eigen onderlijning). Deze website behoort volgens JSP toe aan een forum voor modelbouwers. Traxxas toont niet aan dat deze website aan JSP toebehoort, of dat zij enige controle heeft over de inhoud van deze website. De officiële website 'corally.com' verwijst naar JSP als verdeler en licentiehouders van het 'Team Corally' merk. Op deze website wordt echter naar hetzelfde product verwezen als 'Team Corally Revoc II XTR 160 "Racing Factory" speed controller' (eigen onderlijning), waarbij XTR volgens JSP een afkorting vormt van 'Extreme' (vertaling: extreem). Ook het afgebeelde product bevat enkel de vermelding 'XTR 160', en elke verwijzing naar TRX ontbreekt.

Traxxas bewijst niet dat JSP na 20 november 2018 (datum van neerlegging van het deskundig verslag) en na inschrijving van haar TRX-merken en TRX6-merken gebruik maakte van het teken 'TRX'.

17. Op datum van de vermeende inbreuken beschikte Traxxas reeds over de TRX4-merken, waarvan de geldigheid thans niet langer wordt betwist.

De eerste rechter oordeelde dat er geen sprake was van gelijkheid tussen merk en teken in de zin van artikel 9.2 a UMV, en Traxxas tekent op dit punt incidenteel beroep aan tegen het eerste vonnis.

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet in haar geheel worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, C-291/00, punt 52 en 54).



Het verschil tussen het TRX-teken als gebruikt door JSP, en de TRX4-merken van Traxxas, bestaat erin dat aan de combinatie van drie letters 'TRX', een cijfer '4' is toegevoegd in de merken, daar waar het teken enkel uit een lettercombinatie bestaat. Gelet op het feit dat het om zeer korte merken en een zeer kort teken gaat, is het verschil dat aldus bestaat tussen merken en teken niet dermate onbeduidend dat dit aan de aandacht van de gemiddelde consument kan ontsnappen.

Traxxas bewijst niet dat JSP inbreuk maakte op artikel 9.2. a UMV.

B.2. Artikel 9.2. b. UMV

18. Traxxas voert in ondergeschikte orde aan dat JSP door het verhandelen van originele producten met het opschrift 'TRX' in een verpakking voorzien van haar GForce-teken, en door het gebruik van het TRX-teken op haar facturen en als onderdeel van de productcodes ter identificatie van haar producten een inbreuk maakt op haar TRX-, TRX4- en TRX6-merken overeenkomstig artikel 9.2.b UMV.

JSP voert bij wijze van verweer aan in hoofdorde dat de TRX-merken en de TRX6-merken niet waren ingeschreven op datum van de vermeende inbreuken, en de TRX4-merken enkel werden ingeschreven voor producten uit klasse 28 en niet voor producten uit klasse 9 (stekkers), en slechts werden gebruikt voor één bepaald modelvoertuig met 4 wielen. In ondergeschikte orde voert zij aan dat het voorwerp van de vordering van Traxxas is verdwenen aangezien JSP alle betrokken producten heeft verkocht, dan wel vernietigd. In meer ondergeschikte orde beroept zij zich op communautaire uitputting en de bestemmingsexceptie.

Artikel 9.2. b UMV luidt als volgt:

“Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer (b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk.”

Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming, of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 29; HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH, C-342/97, punt 17).



Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJ 11 november 1997, Sabel, C-251/95, punt 22; HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 16; HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH, C-342/97, punt 18).

Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken en de tekens, en omgekeerd (zie HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 17).

De indruk die bij de gemiddelde consument van betrokken waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJ 11 november 1997, C-251/95, Sabel, punt 23).

Ook voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarover het gaat (HvJ 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd, punt 26).

19. Om de redenen hierboven onder randnummer 16 aangehaald, die hier worden hernomen, oordeelt het hof dat geen inbreuk op de TRX-merken wordt aangetoond.

Deze merken werden slechts ingeschreven in februari 2019 voor waren in klasse 9, en Traxxas bewijst niet dat JSP na die datum nog gebruik heeft gemaakt van het TRX-teken als merk in het economisch verkeer.

Evenmin wordt enige inbreuk aangetoond op de TRX6-merken, die slechts werden ingeschreven voor waren in klasse 28 in september 2019.

20. Traxxas voert tevens aan dat JSP inbreuk maakte op haar TRX4-merken, ingeschreven voor waren in klasse 28.



JSP betwist niet langer dat Traxxas over een geldige merkinschrijving voor de TRX4-merken beschikte ten tijde van het beslag inzake namaak en de dagvaarding zoals in kort geding, tot op heden.

JSP maakte minstens in 2017 en 2018 gebruik van het TRX-teken als merk in het economisch verkeer door het verhandelen van originele producten met het opschrift 'TRX' in een verpakking voorzien van haar GForce-teken, en door het gebruik van het TRX-teken op haar facturen en als onderdeel van de productcodes ter identificatie van haar producten.

21. Artikel 9.3 UMV geeft een limitatieve opsomming van gebruik als merk in het economisch verkeer. Hiertoe behoren onder meer het aanbrengen van het teken op de waren of hun verpakking, het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren, of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken, het in- of uitvoeren van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik.

In conclusies, in het onderdeel in rechte, betwist JSP niet dat het TRX-teken wordt gebruikt in het economisch verkeer 'als merk'.

Daarenboven beroept zij zich in rechte op de bestemmingsexceptie, hetgeen inhoudt dat zij niet betwist dat zij het teken gebruikt als merk, maar zij meent dat het om een situatie van gebruik gaat die de merkhouder moet dulden.

Bij de beschrijving van de feiten stelt JSP dat zij de originele connectoren heeft aangekocht bij Traxxas, zij deze vervolgens voorzag van bedrading, en verkocht onder haar eigen logo 'GForce', waarbij de vermelding van de lettercombinatie 'TRX' op de verpakking (en op facturen) er slechts toe strekte aan te geven dat er in de verpakking een 'TRX-connector' zat. De lettercombinatie 'TRX' wordt hierbij volgens JSP enkel gebruikt om het type connector aan te duiden, en deze te onderscheiden van andere types connectoren die op de markt worden aangeboden. Zij stelt met name dat 'TRX' is verworden tot een type- of soort aanduiding, en de termen 'TRX', 'TRX-stekker' of 'TRX-connector' in de markt synoniem staan voor een bepaald type stekker.

Het hof stelt vooreerst vast dat JSP niet langer de nietigverklaring van de TRX4-merken vordert, en zij zich niet langer beroept op de artikelen 7, lid 1, c en lid 1, d UMV. Bij toepassing van artikel 127, lid 1 UMV beschouwt het hof de ingeschreven Uniemerken, met name zowel de TRX4 en TRX6-merken als de TRX-merken, als geldig, tenzij dit door de verweerder bij een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt bestreden. Bij gebreke aan enige actuele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring beschouwt het hof deze merken als geldig.

Ten overvloede stelt het hof vast dat JSP niet aantoont dat de TRX4-merken uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, of andere kenmerken van de waren of diensten, noch dat deze merken



uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden

Traxxas voert aan dat de lettercombinatie 'TRX' (ook in de TRX4 en TRX6-merken) een afkorting vormt van en verwijst naar Traxxas, en deze lettercombinatie sinds jaar en dag buiten Europa, en sedert 2019 in de EU is ingeschreven als merk. Zij betwist dat deze lettercombinatie verwijst naar een bepaald type connector, en stelt dat het onmogelijk is om uit dit teken of deze merken producteigenschappen af te leiden.

Uit de door JSP voorgelegde stukken blijkt dat er in de markt van de modelbouw verschillende types connectoren bestaan. JSP brengt echter geen enkel bewijs bij van haar bewering dat 'TRX' zou verwijzen naar een bepaald type connector, ongeacht of deze afkomstig is van Traxxas of van derden. Noch het feit dat een zoekopdracht op google op 'TRX' een groot aantal resultaten geeft, noch het feit dat verschillende handelaars connectoren aanbieden met de vermelding 'TRX' op verpakkingen, vormt het bewijs dat 'TRX' is verworpen tot een type- of soort aanduiding, of beschrijvend is voor (een bepaald kenmerk van) connectoren.

Terecht stelde de eerste rechter dat een geoorloofde verwijzing door erkende distributeurs van Traxxas-producten naar de compatibiliteit van bepaalde producten met de connectoren van Traxxas geen afbreuk doet aan de herkomstfunctie van de TRX4-merken. Geen rekening kan worden gehouden met niet-authentieke kopieën van Traxxas-connectoren, die zonder toestemming van Traxxas worden verhandeld.

Door het verhandelen van originele producten met het opschrift 'TRX' (op de vrouwelijke zijde van de connectoren) in een verpakking voorzien van haar GForce-teken, door het gebruik van het TRX-teken op haar facturen, en door het aanbrengen van het TRX-teken op de verpakking als onderdeel van de productcodes, in het kader van een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd, maakt JSP gebruik van dit teken als merk in het economisch verkeer.

Het gegeven dat de verpakkingen tevens het GForce-teken vermelden, doet hieraan geen afbreuk.

22. JSP betwist dat de waren waarvoor het merk en het teken worden gebruikt gelijk zijn, minstens overeenstemmend.

De TRX4-merken zijn ingeschreven in klasse 28 "*Radio-geleide modelvoertuigen en onderdelen daarvoor*". Deze omschrijving is voldoende duidelijk. De bescherming van de merken strekt zich uit tot onderdelen voor modelvoertuigen.



De waren waarvoor het teken worden gebruikt bestaan uit connectoren, met eraan gehecht een draadverbinding die al dan niet is verbonden met een andere connector. Er bestaat geen betwisting dat deze waren worden verkocht als onderdelen van modelvoertuigen.



De waren waarvoor de TRX4-merken en het TRX-teken worden gebruikt zijn identiek, minstens overeenstemmend.

De bewering van JSP dat de TRX4-merken in praktijk door Traxxas slechts worden gebruikt voor één bepaald modelvoertuig met 4 wielen is niet relevant. Er is sprake van een merkinbreuk in de zin van artikel 9.2.b UMV wanneer het teken wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerkt is *ingeschreven*, en niet met de waren of diensten waarvoor dit Uniemerkt wordt gebruikt. De betrokken merken werden ingeschreven in juni 2017, zodat op datum van inberaadname van de zaak in hoger beroep nog geen gebruiksverplichting gold. De vervallenverklaring van de merken wordt niet gevorderd.

23. De beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens impliceert een vergelijking van de conflicterende tekens om vast te stellen of deze tekens visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens (HvJ 4 maart 2020, C-328/18, EUIPO tegen Equivalenza Manufactory SL, 71).

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet, wat de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

Noch de TRX4-merken, noch het teken 'TRX' hebben een conceptuele betekenis, zodat niet tot begripsmatige vergelijking kan worden overgegaan.

Er bestaat een grote visuele en auditieve overeenstemming tussen het teken 'TRX' en de merken TRX4, TRX-4 en , door het gebruik van dezelfde drie letters 'TRX', die het volledige teken vormen evenals het begin en dominante onderdeel van de merken. Het teken TRX is hierbij zonder enige toevoeging volledig vervat in de TRX4 merken. Het teken verschilt slechts van de TRX4 merken door de toevoeging van het cijfer 4 of -4 in de woordmerken, en door de toevoeging van het cijfer 4 en de vormgeving van het beeldmerk . Het cijfer na de letters TRX in de TRX4-merken kan door het relevante publiek worden beschouwd als een opvolgnummer, voortzetting of verdere ontwikkeling van eenzelfde TRX-merk of teken en doet geen afbreuk aan de dominantie van de lettercombinatie. Dit geldt des te meer in het beeldmerk, waar de lettercombinatie en het cijferelement in een ander lettertype en andere kleur worden weergegeven. De vormgeving van het



beeldmerk is ondergeschikt aan het dominante woordelement in de totaalindruk die deze merken in het geheugen van het relevante publiek achterlaten.

Het teken TRX4 heeft taalkundig geen betekenis, en bevat geen informatie over soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming of andere kenmerken van connectoren. Het teken TRX4 is dan ook uitermate geschikt om als merk te dienen voor de connectoren van Traxxas. De TRX4-merken zijn als eerder sterke merken te beschouwen.

Gelet op de grote visuele en auditieve overeenstemming tussen het TRX-teken en de TRX4-merken gelet op de identiteit van de waren waarvoor de merken werden ingeschreven en het teken wordt gebruikt, en het onderscheidend karakter van de TRX4-merken acht het hof, net als de eerste rechter, het bestaan van verwarringsgevaar in hoofde van het relevante publiek bewezen.

Het feit dat op dezelfde verpakkingen ook het GForce-teken wordt vermeld, evenals het adres van JSP, doet geen afbreuk aan dit verwarringsgevaar, wel integendeel. Door het feit dat de vermeldingen 'GForce' en 'TRX' voorkomen op eenzelfde verpakking, kan het relevante publiek menen dat de waren aangeboden onder de GForce- en TRX-tekens afkomstig zijn van de merkhouder Traxxas zelf, of een met Traxxas economisch verbonden onderneming.

JSP beroept zich bij wijze van verweer in meer ondergeschikte orde op communautaire uitputting en de bestemmingsexceptie, en de beweerde passiviteit van Traxxas. Deze middelen zullen onder B4, B5 en B6 worden behandeld.

B.3. Artikel 9.2.c UMV

24. Traxxas voert tevens aan dat JSP door het gebruik van het 'TRX'-teken ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de bekende TRX-merken, en zij afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van deze merken, zonder dat er een geldige reden is voor dit gebruik.

Overeenkomstig artikel 9.2.c UMV heeft Traxxas uitsluitende rechten en kan zij iedere derde het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten verbieden wanneer "het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerkt ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerkt is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerkt."

25. Traxxas beroept zich enkel op de bekendheid van de TRX-merken als dusdanig (en niet de TRX4- of TRX6-merken).



Zij steunt zich hiervoor op een eigen verklaring van haar Vice-President, gedateerd op 26 maart 2021, over het wereldwijd gebruik, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik van de TRX-merken, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om de TRX-merken bekendheid te geven. Behoudens wat het marktaandeel van en de verkopen door Traxxas betreft, wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. De bijlagen gevoegd bij deze verklaring dateren eveneens uit het jaar 2021.

De TRX-merken werden echter pas ingeschreven als merk in de Europese Unie op 7 februari 2019, en Traxxas bewijst niet dat JSP enig gebruik zou hebben gemaakt van het teken 'TRX' na de inschrijving van dit teken als merk in de Europese Unie.

Traxxas bewijst niet dat JSP een inbreuk heeft begaan op artikel 9.2.c UMV.

B.4. Communautaire uitputting

26. JSP beroept zich in meer ondergeschikte orde op de communautaire uitputting, zij het zonder dit middel in syntheseconclusie op enige wijze uit te werken of te staven.

Artikel 15 UMV bepaalt dat een Uniemerkt de houder ervan niet het recht verleent het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Deze regel kent echter een uitzondering wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

JSP dient het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden van communautaire uitputting is voldaan.

JSP bewijst echter niet dat de betrokken waren onder het 'TRX'-merk door Traxxas of met haar toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel werden gebracht. De betrokken originele Traxxas connectoren werden geleverd door Traxxas aan JSP in het kader van de distributierelatie tussen partijen in de periode tot 2014. Deze waren werden onder het TRX-teken verhandeld door JSP in de periode van 2016 tot en met 2018, daar waar het 'TRX'-merk door Traxxas pas werd ingeschreven in 2019.

JSP bewijst evenmin dat Traxxas uitdrukkelijk, minstens impliciet doch zeker, toestemming zou hebben gegeven aan JSP om de betrokken connectoren onder het TRX-teken op de markt te brengen.



27. Daarenboven beschikt Traxxas in ieder geval om een gegronde reden in de zin van artikel 15.2 UMV om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren onder het 'TRX'-teken, aangezien de toestand van de originele waren en hun verpakking door JSP vrijwillig werden gewijzigd, waarbij deze wijzigingen van meer dan ondergeschikte betekenis zijn.

Zo werden de authentieke en ongebruikte connectoren uit hun originele verpakking met vermelding van de originele identificatienummers (productcodes) van Traxxas verwijderd, verving JSP de originele productcodes door eigen productcodes en verwerkte zij de authentieke Traxxas producten met onderdelen afkomstig van derden tot samengestelde producten, onder het door JSP zelf op de verpakking aangebrachte TRX-teken.

Deze situatie moet worden onderscheiden van de situatie waarin de verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid en praktische bruikbaarheid van de waar: JSP bracht zelf het teken 'TRX' aan onder meer op de nieuwe verpakking van de waren.

Door aldus te handelen schaadt JSP de herkomst- en kwaliteitsgarantiefunctie van de TRX-merken.

B.5. Bestemmingsexceptie

28. JSP beroept zich eveneens in meer ondergeschikte orde op de bestemmingsexceptie, zij het zonder dit middel op enige wijze uit te werken of te verduidelijken. Het hof mag de middelen en argumenten ontwikkeld in eerdere conclusies, die niet werden opgenomen in syntheseconclusies, niet in aanmerking nemen.

Traxxas betwist dat de voorwaarden van de bestemmingsexceptie zijn vervuld.

Artikel 14 UMV voorziet in beperkingen van de aan het Uniemerken verbonden rechtgevolgen. Overeenkomstig artikel 14, lid 1 UMV verleent een Uniemerken de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van het Uniemerken met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merken, in het bijzonder indien het gebruik van dat merken noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel. Lid 1 is echter alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Toepassing van artikel 14 UMV vereist dat het gebruik van andermans merken noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, en er sprake is van een eerlijk gebruik in handel en nijverheid.



JSP geeft niet aan welke de bestemming van de betrokken goederen zou zijn, of in welke mate het gebruik van het teken 'TRX' noodzakelijk zou zijn om deze bestemming aan te geven. Voor zover JSP hiermee zou aanvoeren dat het gebruik van het teken 'TRX' nodig is op de verpakking om duidelijk te maken dat deze connectoren bestemd zijn voor gebruik met de modelvoertuigen van Traxxas, is dit tegenstrijdig met haar bewering dat met de vermelding 'TRX' wordt verwezen naar een bepaald 'type' connector.

JSP bewijst bovendien niet dat het gebruik van het teken 'TRX' noodzakelijk is om aan te geven dat deze connectoren bestemd zijn voor gebruik met de modelvoertuigen van Traxxas, in die zin dat deze informatie in de praktijk niet door haar aan het publiek kan worden meegedeeld zonder gebruik te maken van het merk waarvan zij geen houder is (zie HvJ EU, 17 maart 2005, C-228/03, The Gillette Company t. LA-Laboratories Ltd. Oy, 35). De betrokken connectoren, die originele Traxxas-connectoren zijn, konden ook zonder meer worden verkocht in hun originele verpakking, met vermelding van de originele Traxxas productcodes, om aldus hun bestemming voor gebruik met Traxxas modelvoertuigen duidelijk te maken. Er was geen enkele noodzaak om deze originele producten zonder toestemming van de merkhouder te herverpakken en in de handel te brengen onder een eigen merk, gecombineerd met het 'TRX'-teken.

Daarenboven is het gebruik dat JSP maakte van het 'TRX'-teken strijdig met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid, en de loyaliteitsverplichting van JSP tegenover de merkhouder: door de Traxxas connectoren te herverpakken en te verhandelen onder het GForce-teken gecombineerd met het TRX-teken, wekt JSP de indruk dat er (nog steeds) een commerciële band bestaat tussen JSP en Traxxas.

Ook de herkomst- en kwaliteitsgarantiefunctie van het merk wordt geschaad.

B.6. Passiviteit?

29. De bewering van JSP dat Traxxas perfect op de hoogte was van de verkopen en zij een volstrekt passieve houding aannam wordt niet gestaafd.

Traxxas betwist op de hoogte te zijn geweest van de betrokken verkopen, en stelt dat zij actie ondernam door het neerleggen van een eenzijdig verzoekschrift tot beslag inzake namaak, aanvankelijk nog in de veronderstelling dat het om namaakproducten ging, zodra zij het bestaan van deze verkopen had vastgesteld.

JSP bewijst niet dat zij Traxxas op enig ogenblik heeft geïnformeerd over de herverpakking van de originele Traxxas connectoren, en over het verhandelen van deze connectoren als onderdeel van een nieuw samengesteld product onder het GForce en TRX-teken. Er is geen enkele concrete aanwijzing,



laat staan enig bewijs, dat Traxxas op de hoogte was van de betrokken handelswijze en deze heeft gedoogd, of hiermee impliciet doch zeker heeft ingestemd.

Uit de vaststellingen van de deskundige in het kader van het beslag inzake namaak blijkt dat, op enkele sporadische verkopen in 2016 na, de verkopen door JSP van de nieuw samengestelde producten onder de tekens GForce en TRX pas een aanvang namen in 2017. Korte tijd nadat Traxxas kennis kreeg van deze praktijken, nam zij gerechtelijke stappen door het neerleggen van een eenzijdig verzoekschrift tot beslag inzake namaak in september 2018, gevolgd door een stakingsvordering voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding.

Afstand van recht wordt niet vermoed, en uit niets blijkt dat Traxxas afstand zou hebben gedaan van het recht om zich op haar merkenrechten te beroepen en zich te verzetten tegen het gebruik dat van het TRX-teken werd gemaakt door JSP.

30. JSP verwijst naar het gebruik door andere distributeurs van het TRX-teken bij de verkoop van originele Traxxas connectoren of bij de verkoop van concurrerende producten.

JSP kan echter geen eigen rechten op het gebruik van het TRX-teken putten uit het feit dat Traxxas zich niet verzet tegen het gebruik van het teken 'TRX' door haar eigen officiële distributeurs in het kader van een lopende distributierelatie bij het verhandelen van originele Traxxas producten.

De handelswijze van RC-Connect, die combo-deals verkoopt met een duidelijke vermelding van het Traxxas logo en de melding dat het om originele Traxxas connectoren gaat, verschilt bovendien van de handelswijze van JSP.

Tot slot kan geen rekening worden gehouden met namaakproducten, verkocht door derden, onder het TRX-teken of enig ander inbreukmakend gebruik door derden: het enkele feit dat ook derden zich schuldig maken aan een merkinbreuk vormt geen bevrijdingsgrond voor JSP, en doet geen afbreuk aan het inbreukmakend karakter van haar eigen handelen. Uit de stukken IV.6 van Traxxas blijkt bovendien dat zij niet alleen optreedt in rechte tegen JSP, maar ook tegen andere inbreukmakers.

31. De bewering van JSP dat het hof van beroep te Antwerpen toelating zou hebben gegeven tot de verkoop van de betrokken connectoren wordt tegengesproken door de inhoud van het arrest voorgelegd door partijen: het hof van beroep sprak zich enkel uit over de vraag of Traxxas verplicht was bij het einde van de distributierelatie verplicht was originele Traxxas-goederen terug te nemen, en stelde een deskundige aan om na te gaan of en in welke mate JSP (een deel van) haar voorraad, - waarvan niet wordt aangetoond dat het om de connectoren thans in betwisting gaat- met verlies heeft verkocht.



B.7. Objectief herhalingsgevaar

32. JSP voert aan dat elke merkenrechtelijke vordering van Traxxas zonder voorwerp is, aangezien JSP niet langer in het bezit is van enige connector van Traxxas, omwille van de eerdere verkopen tot 2018 en de vernietiging van de inbreukmakende voorraad door de gerechtsdeurwaarder, en aangezien zij niet langer gebruik maakt van het GForce logo.

De vaststelling dat de ongeoorloofde handeling een einde genomen heeft, verhindert de uitspraak van een stakingsbevel echter slechts wanneer het risico van herhaling van deze handeling of van de ongeoorloofde praktijk die er de basis van vormt is uitgesloten (Cass. 25 juni 2015, C.14.0395.F, www.juportal.be).

De stopzetting van de verkoop eind 2018 gebeurde uitdrukkelijk onder alle voorbehoud, en zonder enige erkenning van het bestaan van enige merkinbreuk. JSP betwist tot op heden dat haar handelswijze een inbreuk zou uitmaken op de merkenrechten van Traxxas. De vernietiging in 2019 van de voorraad goederen die tijdens het beslag inzake namaak werden aangetroffen, verhindert echter niet dat JSP de onderliggende praktijk, die erin bestaat originele connectoren van Traxxas te verkopen onder haar eigen merk en het TRX-teken, na het verwijderen van de originele productcodes, zou verderzetten.

Het enkele feit dat JSP vrijwillig de bestreden praktijk, en het gebruik van haar GForce logo heeft gestaakt, volstaat niet om het objectief herhalingsgevaar uit te sluiten.

De bewering van JSP dat de betrokken connectoren niet langer worden aangeboden door Traxxas wordt uitdrukkelijk tegengesproken door Traxxas, onder verwijzing naar haar website.

Aangezien het herhalingsgevaar niet objectief is uitgesloten, dient het stakingsbevel te worden gehandhaafd.

C. Modellenrecht

33. Traxxas voert aan dat JSP inbreuk maakt op haar modellen 000812573-00001 en -00002, doordat JSP zonder toestemming van Traxxas originele modelrechtelijk beschermde producten op de markt brengt in de Europese Unie, in strijd met artikel 19.1 van de Verordening nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, hierna GMV.

PAGE 01-00002950713-0028-0039-02-01-4



Een ingeschreven Gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.

JSP betwist niet dat de door haar in de handel gebrachte connectoren identiek zijn aan de ingeschreven modellen waarop Traxxas zich beroept. Traxxas kan zich dan ook op grond van artikel 19.1 GMV verzetten tegen het gebruik van deze modellen door JSP, voor zover haar rechten niet zijn uitgeput.

34. JSP voert in hoofdorde aan dat de vordering van Traxxas zonder voorwerp is, aangezien zij thans geen Traxxas-connectoren zou bezitten, en zij het GForce logo niet langer gebruikt.

Om de redenen weergegeven bij het beoordelen van de merkinbreuk (B.7), die hier mutatis mutandis worden hernomen, oordeelt het hof dat het herhalingsgevaar niet objectief is uitgesloten en de vordering van Traxxas niet zonder voorwerp is.

35. In ondergeschikte orde betwist JSP in syntheseconclusies dat de betrokken connectoren bescherming genoten als model onder de GMV.

Zij verklaart ter zitting thans uitdrukkelijk niet langer de geldigheid van de betrokken modellen te betwisten, waarvan akte.

Overeenkomstig artikel 85, lid 1 GMV gaat de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel er in een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een ingeschreven Gemeenschapsmodel van uit dat het Gemeenschapsmodel rechtsgeldig is. De rechtsgeldigheid kan slechts worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring. Bij afwezigheid van enige actuele vordering tot nietigverklaring van de door Traxxas ingeroepen ingeschreven Gemeenschapsmodellen, gaat het hof uit van de geldigheid van deze modellen.

Er is dan ook geen reden om de door Traxxas voorgestelde prejudiciële vraag te stellen, aangezien deze vraag geen relevantie heeft voor de oplossing van het huidige geschil.



36. Eveneens in ondergeschikte orde beroept JSP zich op communautaire uitputting en stelt zij over toelating (van Traxxas) te beschikken, zij het zonder dit middel op enige wijze uit te werken of te onderbouwen.

Overeenkomstig artikel 21 GMV gelden de aan een Gemeenschapsmodel verbonden rechten niet voor handelingen die betrekking hebben op een voortbrengsel waarin een als Gemeenschapsmodel beschermd model is verwerkt of waarop het is toegepast, indien het voortbrengsel door de houder van het Gemeenschapsmodel, of met diens toestemming, in de Gemeenschap in de handel is gebracht.

JSP bewijst echter niet dat Traxxas haar toestemming zou hebben verleend om de voortbrengselen waarin de als Gemeenschapsmodel beschermde modellen werden verwerkt in de handel te brengen in de Europese Unie.

Uit het enkele stilzwijgen van Traxxas kan geen dergelijke toestemming worden afgeleid. Afstand van recht wordt niet vermoed.

Het volstaat op dit punt verder te verwijzen naar de motieven hierboven weergegeven onder B4 en B6 met betrekking tot de middelen van uitputting en vermeende passiviteit van Traxxas inzake het merkenrecht. Deze motieven worden hier hernomen.

37. Tot slot stelt JSP voor het eerst in randnummer 40 van haar syntheseconclusies dat zij zich ook inzake modelinbreuken beroept op de bestemmingsexceptie, zonder dit middel op enige wijze verder uit te werken. De GMV bevat echter geen bepaling die gelijk is of equivalent aan artikel 14 UMV.

D. Onerlijke marktpraktijken

38. De hierboven beschreven merk- en modelinbreuken kunnen de beroepsbelangen van Traxxas schaden, en moeten worden gekwalificeerd als een oneerlijke marktpraktijk in de zin van artikel VI.104 WER.

Het door JSP ontwikkelde verweer, gesteund op de beweerde afwezigheid van enige merkinbreuk, van verwarringsgevaar, of van het verval van het voorwerp van de vorderingen gesteund op inbreuken op intellectuele eigendomsrechten werden hierboven reeds beantwoord onder de titels B en C, en deze motieven worden hier hernomen.



39. Traxxas voert aan dat het gebruik van het symbool ® in het GForce teken als hierna weergegeven, evenals de vermelding op de achterzijde van de verpakking 'GForce is a registered TM' (Vrij vertaald als: 'GForce is een geregistreerd merk') een inbreuk uitmaken op de artikelen VI.94, 1°, VI.95 en VI.97, 2° en 6° WER:



Artikel VI.94, 1° WER bepaalt dat de handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten die misleidend zijn in de zin van de artikelen VI.97 tot en met VI.100 WER oneerlijk zijn. Artikel VI.95 WER bepaalt dat oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten zijn verboden. Artikel VI.97, 2° en 6° bepaalt dat als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, zoals de voornaamste kenmerken van een product of de hoedanigheid, kenmerken en rechten van een onderneming, zoals de industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten van de onderneming of haar tussenpersoon, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Er bestaat geen betwisting over het feit dat noch het hierboven afgebeelde teken, noch het woord 'GForce' werden ingeschreven als merk. Er was enkel sprake van een merkaanvraag, waartegen oppositie werd aangetekend. Ter zitting verklaarde JSP bovendien dat de aanvraag tot inschrijving van het GForce-merk inmiddels werd ingetrokken. De enkele aanvraag van een merkinschrijving kan niet worden gelijkgesteld met een daadwerkelijke merkinschrijving.

Door het symbool ®, dat door de gemiddelde consument zal worden begrepen als een verwijzing naar een geregistreerd merk, en door de uitdrukkelijke vermelding op de verpakking dat GForce een 'registered TM' of geregistreerd merk is, daar waar dit niet het geval is, verschaft JSP onjuiste informatie aan de consument. Het enkele feit dat het gebruik van het symbool ® niet wettelijk geregeld is in België doet hieraan geen afbreuk.

Het hof acht bewezen dat deze onjuiste informatie de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, aangezien de gemiddelde consument een bepaald belang hecht aan merkproducten, en hij kan worden gebracht tot de aankoop van connectoren onder het GForce-teken, daar waar hij dit mogelijk niet had gedaan bij afwezigheid van enige verwijzing naar de registratie als merk. Er is sprake van een verboden misleidende handelspraktijk.



Deze misleidende handelspraktijk maakt ook een verboden marktpraktijk uit in de zin van artikel VI.104 WER. Het misleidende gebruik van het symbool ®, en de misleidende vermelding dat het GForce-teken werd geregistreerd als merk, kan JSP een onrechtmatig voordeel opleveren, doordat consumenten ertoe kunnen worden gebracht tot de aankoop van connectoren onder het GForce-teken over te gaan daar waar zij dit anders niet hadden gedaan. Hierdoor kunnen de beroepsbelangen van haar concurrent Traxxas worden geschaad.

Het enkele feit dat JSP verklaart dat zij het GForce-teken op heden niet langer gebruikt sluit objectief herhalingsgevaar niet uit.

E. Maatregelen

40. Gelet op de vaststelling van de merkinbreuk, de modelinbreuk en de oneerlijke marktpraktijken dient de staking te worden bevolen van de inbreukmakende praktijken bij toepassing van de artikelen XVII.1 en XVII.14 WER.

Het stakingsbevel van de eerste rechter kan worden bevestigd, met dien verstande dat de vordering van Traxxas eveneens gegrond wordt verklaard in de mate ze is gebaseerd op haar modelrechten.

Dit stakingsbevel geldt wat de inbreuken op de Uniemerken en de Gemeenschapsmodellen betreft voor alle lidstaten van de Europese Unie, zoals uitdrukkelijk gevorderd door Traxxas. De internationale bevoegdheid van de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, en het hof van beroep te Brussel in hoger beroep, is gesteund op de 'woonplaats' van de verweerder, aangezien de maatschappelijke zetel van JSP is gevestigd in België (artikel 125.1 UMV), zodat de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, en het hof van beroep te Brussel in hoger beroep, bij toepassing van artikel 126.1 UMV bevoegd zijn om een inbreuk op de Uniemerken van JSP vast te stellen en de staking van deze inbreuken te bevelen op het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie. Dezelfde regel is van toepassing voor inbreuken op ingeschreven Gemeenschapsmodellen, overeenkomst de artikelen 82,1 en 83 GMV.

Het stakingsbevel wegens inbreuken op de eerlijke marktpraktijken, die geen inbreuken op Uniemerken of Gemeenschapsmodellen uitmaken, wordt beperkt tot het Belgisch grondgebied.

De eerste rechter legde terecht een dwangsom op van 1.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding vanaf de betekening van het vonnis. Daarenboven bepaalde de eerste rechter terecht dat een maximum moet worden bepaald waarboven geen dwangsommen verbeuren, en bepaalde hij dit maximum op oordeelkundige wijze op 500.000 euro. Er is geen reden om dit plafond te verhogen.



Het bedrag van de dwangsom moet voldoende hoog zijn om te vermijden dat JSP van oordeel zou zijn dat de verbeurte van de gevorderde dwangsommen een kleiner nadeel oplevert dan het voordeel dat zij zou kunnen realiseren door de rechten van Traxxas met de voeten te treden. Er bestaat nog steeds een objectief herhalingsgevaar. Anderzijds mag de geloofwaardigheid van het systeem van de dwangsom niet worden ondermijnd. De door de eerste rechter opgelegde dwangsom beantwoordt aan deze doeleinden. De eerste rechter hield hierbij terecht rekening met de relatief beperkte waarde van de inbreukmakende goederen enerzijds, en de grote commerciële aantrekkingskracht die JSP kan genieten indien zij de geoorloofde tekens blijft gebruiken anderzijds.

Er is gelet op de beperkte commerciële waarde van de betrokken waren geen reden om deze dwangsom te verhogen tot 10.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande inbreuk, zoals gevorderd door Traxxas op incidenteel beroep.

De eerste rechter legde een redelijke uitlooptermijn op wat het gebruik van het GForce-teken betreft. Er is geen reden om deze uitlooptermijn in te korten, of een uitlooptermijn toe te kennen voor de overige inbreuken. Het hof neemt aan dat het mogelijk is om de merkinbreuken (net als de modelinbreuken), met onmiddellijke ingang te staken vanaf de betekening van het vonnis (of het arrest), zonder dat een uitlooptermijn is vereist.

41. De eerste rechter beval de staking van het invoeren, aanbieden, in voorraad houden, op de markt brengen en uitvoeren van Traxxas connectoren onder het teken 'GForce' en voorzien van productcodes beginnende met GF, of enige andere productcodes dan de originele productcode.

Dit stakingsbevel kan worden bevestigd.

In hoger beroep breidt Traxxas haar vordering uit, en verzoekt zij het hof uitdrukkelijk vast te stellen dat JSP ook door het gebruik van het teken 'TRX' in verband met de goederen in klassen 9 en 28 en aanverwante diensten een inbreuk maakt op haar merken en modellenrechten.

Deze vordering is gegrond als hierna bepaald.

Het gebruik van het teken 'TRX' voor onderdelen modelvoertuigen door JSP maakt een inbreuk uit op de merkrechten van Traxxas, zoals hierboven werd geoordeeld.

Deze vordering is niet zonder voorwerp, aangezien het herhalingsgevaar niet objectief is uitgesloten.

Eenzelfde dwangsom kan worden gekoppeld aan dit stakingsgevel, waarbij deze dwangsom echter slechts kan verbeuren na betekening van het huidige arrest.



42. Traxxas tekende incidenteel beroep aan tegen het vonnis van de eerste rechter in de mate dat haar vordering tot het laten terugroepen en vernietigen van de inbreukmakende producten en verpakkingen en haar vordering tot informatieverstrekking werden afgewezen.

Overeenkomstig artikel XVII.16 WER kan de voorzitter, wanneer hij de staking beveelt, maatregelen bevelen zoals bepaald in artikel XI.334 §§ 2 tot en met 4 WER, voor zover deze maatregelen kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan, met uitzondering van de maatregelen tot herstel van de schade die door deze inbreuk wordt berokkend.

Overeenkomstig artikel XI.334 § 2 WER kan de rechter op vordering van de partij die een vordering inzake namaak kan instellen de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging van de inbreukmakende goederen gelasten, op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van deze vordering wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuken en de gelaste corrigerende maatregelen, alsmede de belangen van derden.

De staking van de verboden praktijken werd bevolen onder verbeurte van een dwangsom.

Traxxas maakt niet aannemelijk dat er op heden nog inbreukmakende producten beschikbaar zijn in het handelsverkeer. In de loop van de maand november 2018 verklaarde JSP de verkoop van de betrokken verpakkingen stop te zetten. De resterende voorraad werd onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder vernietigd.

Traxxas bewijst niet dat deze maatregel kan bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuken of de gevolgen ervan.

Artikel XVII.16 WER maakt deel uit van de afdeling 'Vordering tot staking in geval van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht'. Noch deze bepaling, noch artikel XI.334 § 2 tot en met 4 WER vinden toepassing in geval van een vordering tot staking enkel wegens inbreuken op de eerlijke marktpraktijken in de zin van artikel XVII.1 WER.

De eerste rechter verklaarde deze vordering terecht ongegrond.

43. Traxxas verzoekt het hof tevens JSP te veroordelen om haar alle informatie te bezorgen in verband met de herkomst en de distributiekkanalen van de producten die door JSP worden aangeboden en gecommmercialiseerd, en kopieën van alle verkoopdocumenten.

Overeenkomstig artikel XI.334 § 3 WER kan de rechter, wanneer hij in de loop van een procedure een inbreuk vaststelt, op verzoek van de partij die een vordering inzake namaak kan instellen de inbreukmaker bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van



de inbreukmakende goederen of diensten aan de partij die de vordering instelt mee te delen en haar alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.

Het verslag van de deskundige in het kader van het beslag inzake namaak bezorgde Traxxas reeds uitgebreide informatie in verband met de oorsprong van de producten, de omvang van de voorraad, de verkopen in Duitsland, de omzet in Europa inclusief Zwitserland, de bestemming van de producten en de relatie tussen aankoop, verkoop en voorraad. Uit de aankoopfacturen blijkt dat de originele Traxxas connectoren rechtstreeks werden aangekocht bij Traxxas.

Traxxas maakt niet aannemelijk dat er nog inbreukmakende producten in de handel zijn.

Traxxas toont niet aan dat de overige door haar gevorderde documenten kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan, mede in het licht van de reeds ontvangen informatie. Deze vraag tot informatie lijkt integendeel tot doel te hebben de begroting van de geleden schade mogelijk te maken, daar waar maatregelen tot herstel van de schade die door de inbreuk wordt berokkend niet kunnen worden bevolen door de stakingsrechter.

De eerste rechter verklaarde deze vordering terecht ongegrond.

F. KOSTEN VAN HET GEDING

44. JSP, die in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de kosten van het geding in beide aanleggen.

Traxxas begroot haar rechtsplegingsvergoeding in beide aanleggen op het maximum voor niet in geld waardeerbare vorderingen, onder verwijzing naar artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn en het arrest HvJ 28 juli 2016, C-57/15, United Video Properties/Telenet, het kennelijk onredelijk karakter van de situatie en de complexiteit van de zaak.

Volgens het arrest van het Hof van Justitie in de zaak United Video Properties tegen Telenet verzet artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn zich tegen een nationale regeling met forfaitaire tarieven die, wegens te lage maximumbedragen, niet waarborgen dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen. In casu beperkt Traxxas haar vordering tot het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding, dat volgens haar een significant en passend deel van haar redelijke kosten uitmaakt.



Uit de voorgelegde processtukken blijkt dat Traxxas zeer uitvoerig en grondig heeft geantwoord op de veelheid van verweermiddelen en tegenvorderingen die door JSP werden opgeworpen en ingesteld, zodat moet worden aangenomen dat de kosten en erelonen van haar raadsman zeer aanzienlijk zijn.

De zaak was ontegensprekelijk complex, gelet op het uitgebreid verweer van JSP, en gelet op de vele tegenvorderingen die door JSP werden gesteld waarvan zij slechts op de pleitzitting voor het hof van beroep uitdrukkelijk afstand deed.

De situatie is tevens onredelijk: zowel in eerste aanleg als in hoger beroep dwong JSP Traxxas door haar proceshouding tot het maken van aanzienlijke kosten, die hadden kunnen worden vermeden indien JSP zich had gedragen als een normaal zorgvuldige en bedachtzame procespartij. Zo drong JSP in eerste aanleg na heropening de debatten eerst aan op uitstel om haar conclusie na heropening der debatten neer te leggen, verzette zij vervolgens zich tegen een schriftelijke behandeling, om één dag voor de pleitzitting waarop de zaak na heropening der debatten zou worden behandeld hoger beroep in te stellen, waardoor de inspanningen van Traxxas om de zaak in staat te stellen voor de eerste rechter hun nut verloren. Ook in hoger beroep handelde JSP in strijd met hetgeen kan worden verwacht van een normaal zorgvuldige procespartij door haar verweer en tegenvorderingen verder uit te breiden in hoger beroep, om dit verweer vervolgens minstens ten dele niet langer te hernemen in syntheseberoepsconclusies, en vervolgens uitdrukkelijk afstand te doen van deze tegenvorderingen op de pleitzitting voor het hof van beroep, nadat de zaak op dit punt door Traxxas reeds volledig in staat was gesteld.

De rechtsplegingsvergoeding in hoofde van Traxxas kan dan ook worden vereffend op het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding voor niet in geld waardeerbare vorderingen zoals dit werd begroot in conclusies, of 12.000 euro per aanleg.

Het enkele feit dat de omzet of de winst die JSP zou hebben gegenereerd door haar inbreuken op de merk- en modellenrechten van Traxxas en de oneerlijke marktpraktijken waaraan zij zich heeft schuldig gemaakt relatief beperkt zou zijn gebleven, minstens ten dele ten gevolge van het beschrijvend beslag inzake namaak uitgaande van Traxxas, doet hieraan geen afbreuk en vormt geen relevant criterium bij het bepalen van de rechtsplegingsvergoeding.

JSP is tevens gehouden tot de kosten van het beschrijvend beslag inzake namaak als begroot door Traxxas. Zij voert op dit punt geen concrete betwisting.



G. Vertrouwelijkheid

45. Traxxas verzoekt het hof haar stuk I.7b (schriftelijke getuigenverklaring van Brian Zollinger met bijlagen) met toepassing van artikel 871 bis Gerechtelijk Wetboek als vertrouwelijk aan te merken en de toegang tot deze documenten en tot de hoorzittingen en verslagen volledig te beperken tot de zaakvoerder van JSP en haar raadslieden in deze procedure, alsook het gebruik ervan uitdrukkelijk te beperken tot de doeleinden van deze procedure, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per inbreuk.

JSP voert op dit punt geen betwisting.

Traxxas toont afdoende aan dat het noodzakelijk is de betrokken informatie vertrouwelijk te behouden.

Het komt gepast voor in te gaan op deze vordering.

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 principaal hoger beroep ontvankelijk maar ongegrond.

Verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk, en gedeeltelijk gegrond als hierna bepaald.

Bevestigt het bestreden vonnis in de mate dat als volgt werd geoordeeld:

Verklaart de hoofdvordering als volgt gegrond in de mate dat ze gebaseerd is op Boek VI van het WER:

Stelt vast dat JSP zich schuldig maakt aan oneerlijke praktijken in de zin van de artikelen VI.94 WER, VI.95 WER, VI.97, 2° en 6° WER en/of VI.104 WER door het 'GFORCE' teken te gebruiken, in combinatie met het symbool ® of in combinatie met de omschrijving 'geregistreerd merk' terwijl dit teken niet ingeschreven is als merk met uitwerking in België;

beveelt JSP om voormelde praktijken te staken, en legt dit bevel op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding vanaf veertien dagen na de betekening van dit vonnis;

zegt dat geen dwangsommen zullen verbeuren boven een bedrag van 500.000 euro;

PAGE 01-00002950713-0037-0039-02-01-4



Doet het bestreden vonnis teniet voor het meerdere,

Opnieuw rechtdoend op incidenteel beroep,

Verder rechtdoend op grond van de devolutieve werking,

Verklaart de vorderingen van Traxxas ontvankelijk en gegrond als hierna bepaald.

- Verklaart de hoofdvordering van Traxxas als volgt gegrond in de mate dat ze gebaseerd is op artikel 9.2.b) UMVo en artikel 19 GMV:
 - o Stelt vast dat JSP een inbreuk pleegt op de TRX4-merken en op de modellen van Traxxas door het invoeren, aanbieden, in voorraad houden, op de markt brengen en uitvoeren van Traxxas connectoren onder het teken 'GFORCE' en voorzien van productcodes beginnende met 'GF' of enige andere productcode dan de originele productcode, en door het gebruik van het TRX-teken voor onderdelen van modelvoertuigen,
 - o Stelt vast dat JSP zich schuldig maakt aan oneerlijke praktijken in de zin van de artikelen VI.94 WER, VI.95 WER, VI.97, 2° en 6° WER en/of VI.104 WER door voormelde inbreuken op de merken- en modellenrechten van Traxxas te plegen;
 - o beveelt JSP om voormelde inbreuken te staken en gestaakt te houden in alle lidstaten van de Europese Unie op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding vanaf de betekening van dit arrest.
 - o zegt dat geen dwangsommen zullen verbeuren boven een bedrag van 500.000 euro voor het geheel van alle hierboven bevestigde of opgelegde stakingsbevelen.

Merkt het stuk I.7.b van Traxxas (schriftelijke getuigenverklaring van Brian Zollinger met bijlagen) aan als vertrouwelijk, beperkt de toegang tot het stuk I.7.b met bijlagen tot de zaakvoerder van JSP en haar raadsliden in deze procedure, en beperkt het gebruik ervan uitdrukkelijk voor de doeleinden van deze procedure, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per inbreuk, met een maximum van 250.000 euro.

Wijst Traxxas af van het meergevorderde.

Veroordeelt JSP in de kosten van het geding in beide aanleggen.

Vereffent deze kosten in hoofde van Traxxas in eerste aanleg op 371,23 euro dagvaardingskosten (waarin inbegrepen 20 euro Bijdrage Fonds Tweedelijnsrechtsbijstand), 12.000 euro rechtsplegingsvergoeding, en in hoger beroep op 12.000 rechtsplegingsvergoeding.



Veroordeelt JSP tot betaling van de rolrechten in hoger beroep, vereffend op 400 euro, aan de FOD Financiën, na uitnodiging.

Veroordeelt JSP in de kosten van het beslag inzake namaak, vereffend in hoofde van Traxxas op 11.580,28 euro kosten van het deskundigenonderzoek en 626,13 euro gerechtsdeurwaarderskosten.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 25 oktober 2022 waar aanwezig waren en zitting hielden:

B. LYBEER,
H. VANPARYS,
E. JANSSENS DE BISTHOVEN
S. DE COOMAN,

Kamervoorzitter
Raadsheer
Plaatsvervangend magistraat
Griffier.



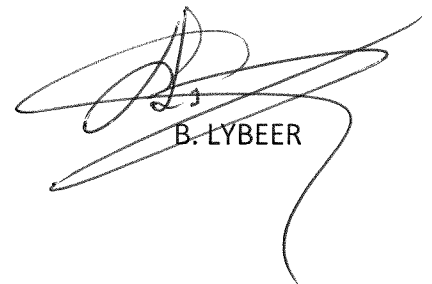
S. DE COOMAN



E. JANSSENS DE BISTHOVEN



H. VANPARYS



B. LYBEER

