

354



Repertoriumnummer <b>2016 A626</b>
Datum van uitspraak <b>4 oktober 2016</b>
Rolnummer <b>2015/AR/1342</b>

### Uitgifte

Uitgerekt aan	Uitgerekt aan	Uitgerekt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de  
ontvanger

### Eindzest

Vennootschapsnaam  
Handelsnaam  
Modellen  
Merken  
Domeinnamen  
VI. 104, 105, 1° a) en c), 97, 3°, 5° en  
6° WER

# Hof van beroep Brussel

*Benelux-merken*  
*Domeinnamen*

Tow Traffic Assist BVBA  
t/  
Tow Traffic Assist BVBA

8<sup>e</sup> kamer,  
burgerlijke zaken

Aangeboden op <b>07 OKT 2016</b>
Niet te registreren <b>D'HOOGHE K.</b>

792 + DDS  
2 cc FOD Econ.



1. wonende te 2200 HERENTALS, Lavendelweg 31,
2. wonende te 2920 KALMTHOUT, Boswachtersdreef 31,
3. **TOW TRAFFIC ASSIST BVBA**, met vennootschapszetel te 2920 KALMTHOUT, Onderzeel 4A,  
appellanten,  
vertegenwoordigd door Mr. Geert PHILIPSEN, advocaat te 2018 ANTWERPEN,  
Mechelsesteenweg 27;

tegen

1. **TOW TRAFFIC ASSIST BVBA**, met maatschappelijke zetel te 1731 ZELLIK, Poverstraat 182,
2. wonende te 1731 ZELLIK, Brusselsesteenweg 603,

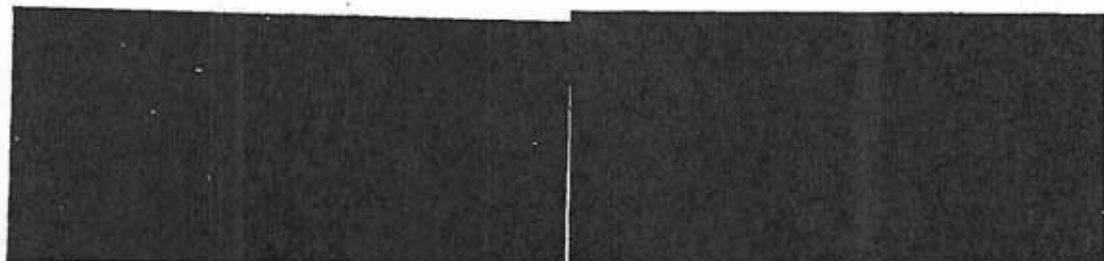
geïntimeerden,  
vertegenwoordigd door Mr. Linde DIERCKX loco Mr. Dirk MERCKX, advocaat te 1600 SINT-  
PIETERS-LEEUEW, V. Nonnemanstraat 15B.

---

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 17 juni 2015 werd uitgesproken door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter.

Het bestreden vonnis werd op 29 juni 2015 op verzoek van eerste geïntimeerde, Tow Traffic Assist BVBA, betekend aan appellanten, de heer Raymond Anthoni, de heer Luc Sanders en Tow Traffic Assist BVBA.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig voor appellanten neergelegd ter griffie van het hof op 3 juli 2015. Het is regelmatig naar de vorm.



### I. De bestreden beslissing

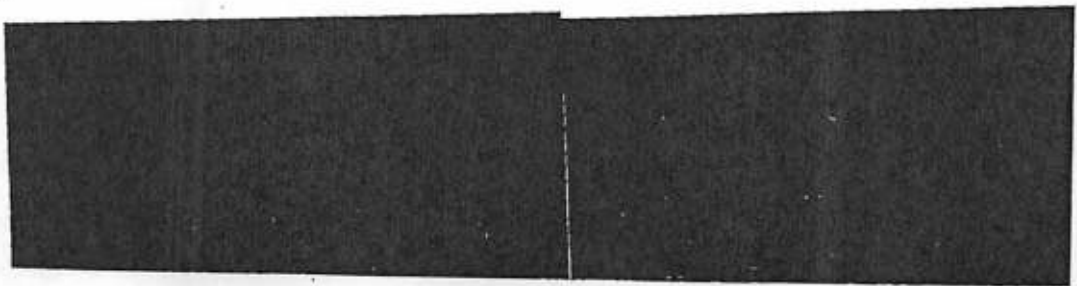
1. Bij het bestreden vonnis :

- werd de vordering van appellanten ontvankelijk doch ongegrond verklaard;
- werd de tegenvordering van geïntimeerde, Tow Traffic Assist BVBA, en van de vrijwillig tussenkomende partij, de heer [redacted] ontvankelijk en deels gegrond verklaard :
- werden de modellen van appellanten met inschrijvingsnummer 40015-01, 40015-02 en 40015-03 nietig verklaard op grond van artikel 3.1. juncto artikel 3.23.1.b BVIE;
- werd vastgesteld dat appellanten door het gebruik van de benamingen TOW TRAFFIC ASSIST en de afkorting TTA als handelsbenaming en als vennootschapsbenaming, een inbreuk plegen op artikel 10bis, 3), 1° Unieverdrag van Parijs juncto artikel VI. 104 WER en artikel 2.20.1.b BVIE;
- werd de staking bevolen door appellanten van elk gebruik van de benamingen TOW TRAFFIC ASSIST of enige andere benaming waarin deze drie woorden gezamenlijk voorkomen, van TOW & TRAFFIC ASSIST en van de afkortingen TTA/T.T.A., onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk vanaf de tiende kalenderdag na de betekening van het vonnis;
- werd vastgesteld dat appellanten een inbreuk begingen op artikel XII. 22 WER door het registreren en gebruiken van de domeinnamen TowTrafficAssist.com en TowTrafficAssist.be;
- werd daarom bevolen dat appellanten moeten overgaan tot de schrapping van de domeinnamen TowTrafficAssist.com en TowTrafficAssist.be, onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per inbreuk;
- werd het maximum aan te verbeuren dwangsommen bepaald op 1.000.000 euro;
- werd het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht;
- werden appellanten veroordeeld in de kosten van het geding.

### II. De vorderingen van de partijen voor het hof

2. Appellanten verzoeken het hof :

*Akte te nemen van het hoger beroep dat (zij) (...) instellen tegen het vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel gewezen op 17 juni 2015 in de zaak*



*gekend onder algemeen rolnummer A.R. 2014/53 698 met (appellanten) als eisende partijen en geïntimeerden in hoger beroep als verwerende partijen;*

*Het hoger beroep van (appellanten) ontvankelijk, toelaatbaar en gegrond te verklaren;*

*Derhalve het vonnis a quo te hervormen en opnieuw oordelend, doende wat de eerste rechter behoorde te doen;*

*Verder vast te stellen dat geïntimeerden door (i) het gebruik van de benaming TOW & TRAFFIC ASSIST als handels- en maatschappelijke benaming een inbreuk plegen op de rechten die (appellanten) kunnen doen gelden op de benaming TOW TRAFFIC ASSIST sedert de aanvang van het gebruik ervan begin 2014 en derhalve een inbreuk plegen op artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs en artikel VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht;*

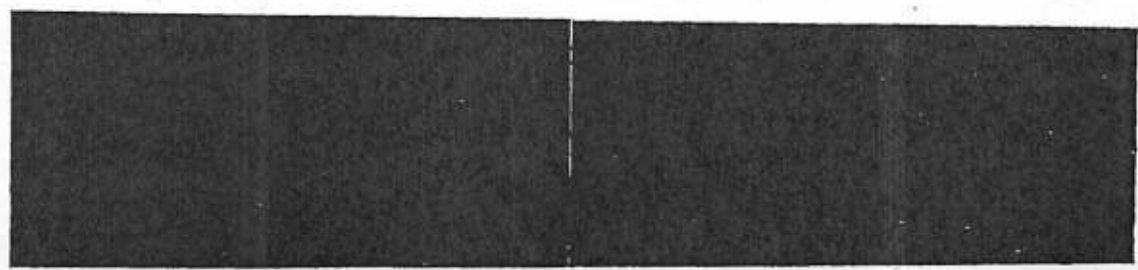
*Tevens vast te stellen dat geïntimeerden door het gebruik van een signalisatiewagen in een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon een inbreuk plegen op de exclusieve rechten die (appellanten) uit hoofde van Beneluxmodel 40015-02 kunnen laten gelden op basis van artikel 3.16 van het Beneluxverdrag inzake Intellectuele Eigendom;*

*Ook vast te stellen dat geïntimeerden door het gebruik van een signalisatiewagen in een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon met geel-rood gestreepte voor- en achterzijde een inbreuk plegen op de exclusieve rechten die (appellanten) uit hoofde van Beneluxmodel 40015-01 kunnen laten gelden op basis van artikel 3.16 van het Beneluxverdrag inzake Intellectuele Eigendom;*

*Daarnaast vast te stellen dat geïntimeerden door het gebruik van een signalisatiewagen in een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon met geel-rood gestreepte voor- en achterzijde een inbreuk plegen op de exclusieve rechten die (appellanten) uit hoofde van het niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel kunnen laten gelden op basis van artikel 19, lid 2 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen;*

*Vervolgens akte te nemen van het gegeven dat (appellanten) in zeer beperkte mate afstand doen van hun merkenrechtelijke vordering;*

*Daarnaast vast te stellen dat geïntimeerden door hun volledige handelswijze, inhoudende het aannemen van de benaming TOW TRAFFIC ASSIST en het gebruiken van een signalisatiewagen met een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon met geel-rood gestreepte*



voor- en achterzijde (zich) schuldig (maken) aan parasitaire concurrentie en derhalve ook een inbreuk plegen op artikel VI. 104 van het Wetboek van Economisch Recht en artikelen VI. 105, 1°, sub a) en c) en VI. 97, 3°, 5° en 6° van het Wetboek Economisch Recht;

Derhalve de staking te bevelen van

- (i) elk gebruik van de benaming TOW TRAFFIC ASSIST, of enige andere benaming waarin deze drie woorden gezamenlijk voorkomen;
- (ii) elk gebruik van een motief voor het uiterlijk van een wagen bestaande uit een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon over de zijkanten, al dan niet in combinatie met een rood-geel strepenpatroon over de voor- en achterzijde;
- (iii) elk gebruik van een motief voor het uiterlijk van een wagen bestaande uit een rood-geel strepenpatroon over de voor- en achterzijde, al dan niet in combinatie met een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon over de zijkanten.

Verder de tegenvorderingen van geïntimeerden ongegrond te verklaren.

Voorts de tussenvorderingen van (appellanten) ontvankelijk en gegrond te verklaren.

Derhalve:

- (i) de schrapping van de domeinnamen www.-tow-traffic-assist.mobi, www.tow-traffic-assist.international en www.-tow-traffic-assist.be van geïntimeerden te bevelen op grond van artikel XII.22 Wetboek Economisch Recht. Het voorgaande te bevelen op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk aanhoudt.
- (ii) De nietigheid van de Benelux-merken "TOW & TRAFFIC ASSIST met inschrijvingsnummer 096122 " en "T.T.A." met inschrijvingsnummer 0961562 van (geïntimeerden) op grond van artikel 2.28.3, sub b) BVIE uit te spreken en derhalve de doorhaling van deze merken te bevelen.

Tenslotte geïntimeerden te veroordelen tot de kosten van het geding (...)

3. Geïntimeerden verzoeken het hof :



*Het hoger beroep van appellanten ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en het eerste vonnis te bevestigen in de hierna bepaalde mate.*

*Dienvolgens:*

*De vorderingen van appellanten gebaseerd op het beeldmerk met nr. 1292861 gedeponneerd op 15-07-2014 af te wijzen als onontvankelijk gezien het gebrek aan inschrijving, en de afstand van rechtsvordering door appellanten vast te stellen.*

*De vorderingen van appellanten gebaseerd op beweerde parasitaire concurrentie en m.b.t. beweerde inbreuken op art. VI.104 Wetboek Economisch Recht en de artikelen VI.105, 1° sub a en c en VI.97,3°, 5° en 6° Wetboek Economisch Recht, af te wijzen als onontvankelijk (exceptio obscuri libelli), minstens ongegrond.*

*De overige vorderingen van appellanten af te wijzen als ontvankelijk doch ongegrond.*

*De tegenvorderingen van geïntimeerden ontvankelijk en gegrond te verklaren.*

*Dienvolgens:*

- 1. De modellen van appellanten met inschrijvingsnummers 40015-01, 40015-02 en 40015-03 nietig te verklaren op grond van art. 3.1. lid 1 iuncto art. 3.23.1.b BVIE, met name wegens gebrek aan nieuwheid en eigen karakter, minstens op grond van art. 3.2., lid 1, a iuncto art. 3.23.1.c BVIE (technische functie).*
- 2. Vast te stellen dat appellanten door het gebruik van de benamingen TOW TRAFFIC ASSIST alsook door de afkorting TTA als handelsbenaming en als vennootschapsbenaming een inbreuk plegen op art. VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht iuncto art. 65 Wetboek Vennootschapsrecht.*

*Derhalve de staking te bevelen van elk gebruik van de benaming TOW TRAFFIC ASSIST, of enige andere benaming waarin deze drie woorden gezamenlijk voorkomen, alsook van de afkorting TTA, alsook enige andere afkorting waarin deze drie letters gezamenlijk voorkomen, door appellanten.*

*Het voorgaande te bevelen op verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk aanhoudt.*



3. Vast te stellen dat appellanten door het gebruik van de benaming TOW TRAFFIC ASSIST alsook de afkorting T.T.A. als handelsbenaming en als vennootschapsbenaming een inbreuk plegen op art. 2.20.lid 1, b, minstens d BVIE gezien de merkenrechten van tweede (geïntimeerde).

Derhalve de staking te bevelen van elk gebruik van de benamingen TOW TRAFFIC ASSIST, of enige andere benaming waarin deze drie woorden gezamenlijk voorkomen, TOW & TRAFFIC ASSIST en de afkortingen TTA/T.T.A. door appellanten.

Het voorgaande te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk aanhoudt.

4. Vervolgens vast te stellen dat appellanten een inbreuk begaan hebben op art. XII.22 Wetboek Economisch Recht, minstens op art. 2.20.lid 1, b minstens d BVIE door het wederechtelijk registreren resp. gebruiken van de domeinnamen TowTrafficAssist.com en TowTrafficAssist.be.

Derhalve de schrapping te bevelen van de domeinnamen TowTrafficAssist.com en TowTrafficAssist.be door appellanten.

Het voorgaande te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk aanhoudt.

Appellanten te veroordelen tot de kosten van het geding, inclusief de rechtsplegingsvergoeding.

### III. De partijen en de situering van het geschil

4. Eerste en tweede appellanten, de heren en , stellen dat zij reeds jaren actief zijn in de sector van de depannage- en takeldiensten. Zij zouden een software hebben ontwikkeld die hen in staat stelt om op een gestructureerde wijze een dispatchingcentrale te beheren van waaruit verscheidene opdrachten van politiediensten, wegbeheerders en structurele klanten inzake signalisatie, takeling en incidentmanagement kunnen worden verdeeld over diverse deelnemende partners. Een onderdeel van de 'software architectuur' waarvan appellanten melding maken, zou het aansluiten behelzen



van de signalisatiewagens, in die zin dat deze wagens zouden zijn uitgerust met een traceersysteem dat de centrale zou toelaten hen te volgen. De dienstverlening door de verschillende partners zou op een uniforme wijze gecommuniceerd worden aan het publiek. Hierin kaderde een eenvormig uiterlijk van de signalisatiewagens, dat bepaald zou worden door een bestickering met bepaalde kleurencombinaties op de voertuigen. Al hetgeen voorafgaat wordt omschreven als 'het concept' van eerste en tweede appellanten.

Eerste en tweede appellanten beweren dat zij hun concept de naam Tow Traffic Assist gaven en dat zij deze handelsnaam in gebruik namen in januari 2014.

Op 21 februari 2014 werden op naam van de volgende domeinnamen geregistreerd : towtrafficassist.com en towtrafficassist.be.

De heren en gingen op 15 juli 2014 over tot het deponeren van een Benelux-kleurmerk voor de waren en diensten in klassen 12 (signalisatie en takelwagens), 37 (herstellen en onderhouden van voertuigen; plaatsen van signalisatiemateriaal op wegen, onder meer ter signalisatie van wegwerkzaamheden, takel- en reparatiewerken) en 39 (slepen, takelen en bergen van voertuigen). Dit depot droeg het nummer 1292861. Het werd gepubliceerd op 22 juli 2014. De inschrijving van het betrokken Benelux-merk, te weten een dubbele rij van een aaneenschakeling van zes rechthoeken van gelijke grootte, afwisselend in zwarte en gele kleur (Battenburg-patroon), werd echter geweigerd op absolute gronden.

Op 31 juli 2014 werden door de heren en drie Benelux-modellen gedeponeerd met, respectievelijk, de volgende kenmerken (stuk 2 van appellanten) :

- model 1, met depotnummer 85427-01, wordt gekenmerkt door het fluorescerende geel-zwarte patroon op de zijkant van het voertuig in combinatie met het fluorescerende rood-gele patroon op de voor- en achterkant van het voertuig; de vorm van het voertuig is geen wezenlijk kenmerk van het model; de opgeëiste kleuren zijn geel (3M D/G 4083 Fluo Yellow/Green), zwart, rood, wit; de productaanduiding luidt 'voertuigen voor speciale doeleinden (12 13)';
- model 2, met depotnummer 85427-02, vermeldt de productaanduiding 'voertuigen voor speciale doeleinden (12 13)'; de opgeëiste kleuren zijn geel (3M D/G 4083 Fluo Yellow/Green), zwart;
- model 3, met depotnummer 85427-03, vermeldt de productaanduiding 'patronen voor signalisatie- en takelvoertuigen'; de opgeëiste kleuren zijn geel (3M D/G 4083 Fluo Yellow/Green), zwart.





De drie voormelde Benelux-modellen werden op 7 november 2014 ingeschreven onder de respectieve nrs. 40015-01, 40015-02 en 40015-03 op naam van de heren en

Derde appellante, Tow Traffic Assist BVBA, die opgericht werd bij authentieke akte verleden op 19 september 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 oktober 2014, voert aan dat haar kernactiviteit bestaat in het aanbrengen van signalisatie op provinciale en gemeentelijke wegen in geval van 'ongevallen en andere calamiteiten'. Volgens appellanten impliceert dit dat de opdrachtgevers van derde appellante institutionele spelers zijn. Het zou gaan om 'diverse overheden zoals provinciale wegpolitie, het Vlaams Gewest departement Mobiliteit en Openbare Werken, politiezones en gemeentelijke overheden ingeval van calamiteiten op secundaire wegen'.

5. Eerste geïntimeerde, Tow Traffic Assist BVBA, werd opgericht onder de vennootschapsnaam Transport & Depannage 1000 BVBA. Zij is actief in de sector van de depannage van voertuigen, het aanbrengen van signalisatie en het verdelen en coördineren van oproepen.

Tweede geïntimeerde, de heer , werd aangesteld als zaakvoerder van eerste geïntimeerde. Hij is tevens zaakvoerder van Yes Depannage BVBA.

Yes Depannage BVBA ging eind mei 2014 over tot het registreren van de domeinnamen tow-traffic-assist.mobi en tow-traffic-assist.international. Volgens geïntimeerden werd per vergissing 'traffic' in de domeinnamen geregistreerd met één 'f'.

Bij authentieke akte verleden op 30 juli 2014 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 augustus 2014 werd de naam van Transport & Depannage 1000 BVBA gewijzigd in Tow Traffic Assist, afgekort T.T.A.

Op 25 augustus 2014 werden op verzoek van tweede geïntimeerde twee Benelux-merken gedeponereerd voor klassen 37, 39 en 42. Deze Benelux-merken werden op 1 en 2 september 2014 ingeschreven onder respectievelijk nrs. 0961562 (woordmerk 'T.T.A.') en 0961622 (beeldmerk).

De voormelde merken werden door tweede geïntimeerde op 13 november 2014 in licentie gegeven aan eerste geïntimeerde. Er wordt een bewijs geleverd van het gebruik van het



Benelux-beeldmerk door eerste geïntimeerde met ingang van 27 november 2014 (stuk 24 van geïntimeerden).

Op 4 november 2014 werd op naam van [redacted] voor Yes Depannage BVBA de domeinnaam tow-traffic-assist.be geregistreerd.

6. Op 20 augustus 2014 verzond de raadsman van de heren [redacted] en [redacted] van Depannage BVBA een aangetekend schrijven naar eerste geïntimeerde. Door middel van dit schrijven werd eerste geïntimeerde herinnerd aan 'het concept' van de heren [redacted] en [redacted], waarop zij zich zou hebben ingeschreven. Eerste geïntimeerde werd aangemaand het gebruik van de naam 'Tow & Traffic Assist', die volgens de raadsman van de heren [redacted] en [redacted] door zijn cliënten reeds in februari 2014 in het kader van voormeld concept als handelsnaam in gebruik werd genomen, als vennootschaps- en/of als handelsnaam stop te zetten.

Voormelde ingebrekestelling werd op 5 september 2014 door middel van een schrijven van de raadsman van eerste geïntimeerde op gemotiveerde wijze betwist. Door eerste geïntimeerde werd ontkend dat zij zich inschreef in het concept van de heren [redacted] en [redacted]. Het voertuig Ssangyong dat werd aangekocht, werd volgens eerste geïntimeerde door Arisco NV omgebouwd tot een signalisatievoertuig, onder meer door het aanbrengen van een geel-zwart Battenburg-patroon, in combinatie met een rood-geel strepenpatroon, op respectievelijk de zijkanten en de voor-en achterzijde van het voertuig. Er werd verwezen naar eigen merkrechten van eerste geïntimeerde.

7. Tweede geïntimeerde ontving als zaakvoerder van Yes Depannage BVBA op 14 oktober 2014 een e-mailbericht van de heer [redacted], met als onderwerp 'Tow Traffic Assist voorstelling SIGNA' waarmee hij uitgenodigd werd op een evenement dat zou plaatsvinden op 22 oktober 2014 ter gelegenheid van de voorstelling van 'de nieuwe SIGNA', zijnde een signalisatievoertuig. Dit voertuig werd afgebeeld in de betrokken e-mail (stuk 14 van geïntimeerden). Op het aangekondigde evenement zou tevens meer verteld worden over het 'TTA concept'. In de e-mail van 14 oktober 2014 werd in grote letters vermeld : 'TTA' en daaronder 'Tow TrafficAssist.com'.

Tweede geïntimeerde was onder alle voorbehoud aanwezig op het evenement waarop aan elke deelnemer reclame werd uitgedeeld, waarop de website TowTrafficAssist.com werd vermeld, alsook de benamingen TTA en Tow Traffic Assist, met een bijbehorend logo.



8. Appellanten gingen op 3 november 2014 over tot dagvaarding van geïntimeerden.

#### IV. Beoordeling

De ontvankelijkheid van de vordering van appellanten gesteund op het Benelux-merk dat door de heren / en gedeponeed werd op 15 juli 2014.

9. Geïntimeerden voeren aan dat de vordering van appellanten onontvankelijk is in de mate waarin ze gesteund is op het Benelux-merk dat door de heren en gedeponeed werd op 15 juli 2014. Tot een inschrijving van het betrokken merk is het immers nooit gekomen (cfr. supra), zodat appellanten geen rechten kunnen putten uit het depot d.d. 15 juli 2014 en geen vordering kunnen steunen op een niet als merk ingeschreven teken.

Appellanten geven uitdrukkelijk toe dat de inschrijving als Benelux-merk van het teken gedeponeed op 15 juli 2014, werd geweigerd (op absolute gronden).

Of appellanten hun vorderingen tegen geïntimeerden (deels) al dan niet op het betrokken depot kunnen steunen, kadert echter in het onderzoek naar de grond van de zaak en betreft niet de ontvankelijkheid van de vordering(en) van appellanten.

Het middel van onontvankelijkheid opgeworpen door geïntimeerden is ongegrond.

Of de vordering van appellanten al dan niet gegrond is in de mate waarin zij verwijzen naar het depot op 15 juli 2014 door de heren en van één Benelux-merk, zal hierna worden beoordeeld.

De ontvankelijkheid van de vordering van appellanten gesteund op de artikelen VI.104, VI.105, 1° sub a) en c) en VI.97.3°, 5° en 6° WER

10. Geïntimeerden voeren aan dat de vorderingen van appellanten onontvankelijk zijn in de mate waarin ze gesteund zijn op de voormelde rechtsgronden. De vorderingen van appellanten zouden immers aangetast zijn door onduidelijkheid en gebrek aan motivering ('obscuri libelli').



Het hof stelt vast dat de voormelde rechtsgronden uitdrukkelijk in de inleidende dagvaarding werden vermeld en dat de dagvaarding in extenso werd gemotiveerd wat de feiten betreft.

Aan de hand van de lezing van hetgeen in de dagvaarding werd uiteengezet, waren geïntimeerden in staat, of dienden zij minstens in staat te zijn, hun verweer te voeren.

De door hen opgeworpen exceptie 'obscuri libelli' is ongegrond.

De gegrondheid van de vorderingen van partijen gesteund op de vennootschapsnaam Tow Traffic Assist en TTA

11. De vennootschapsnaam of maatschappelijke benaming is de officiële naam van een rechtspersoon, die is opgenomen in de statuten en in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

De vennootschapsnaam dient dus louter ter identificatie van de rechtspersoon en heeft, in tegenstelling tot de handelsnaam (cfr. infra), geen publicitaire functie.

Wie als eerste een vennootschapsnaam verwerft, heeft het exclusieve recht hierop voor heel België. Andere rechtspersonen zullen niet dezelfde maatschappelijke benaming kunnen kiezen en kunnen bovendien gedwongen worden tot naamswijziging en schadevergoeding wanneer zij een sterk gelijkende vennootschapsnaam kiezen die tot verwarring kan leiden.

Eén en ander vloeit voort uit artikel 65 W. Venn. dat het volgende bepaalt :

*Elke vennootschap moet een naam voeren, die verschillend is van die van een andere vennootschap.*

*Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.*

(...)

Het is voor een vennootschap mogelijk om dezelfde benaming te hanteren als vennootschapsnaam en als handelsnaam. Beide namen kunnen echter evengoed van elkaar verschillen.



12. Tow Traffic Assist, afgekort T.T.A., is de naam die ingevolge een naamswijziging d.d. 30 juli 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d. 7 augustus 2014, gevoerd wordt door eerste geïntimeerde.

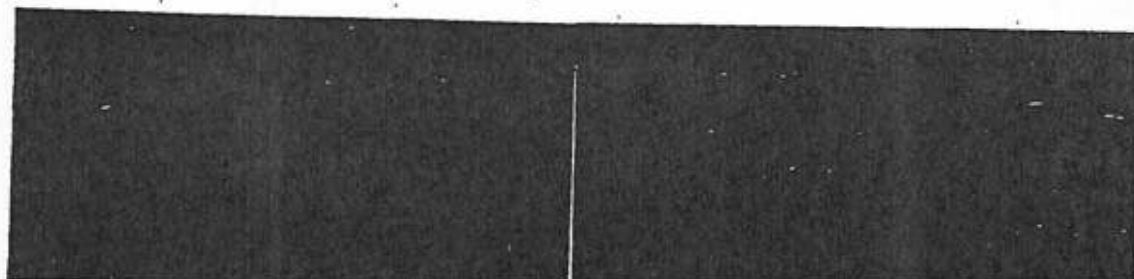
Derde appellante werd opgericht bij authentieke akte d.d. 19 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d. 3 oktober 2014, onder de naam Tow Traffic Assist.

Eerste geïntimeerde en derde appellante voeren zodoende een identieke vennootschapsnaam.

Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat eerste geïntimeerde als eerste de naam Tow Traffic Assist, afgekort T.T.A., als vennootschapsnaam voerde, zodat zij zich tegenover derde appellante op artikel 65 W. Venn. en artikel VI. 104 WER kan beroepen om de wijziging te vorderen vanwege derde appellante van de vennootschapsnaam Tow Traffic Assist voor zover door het gebruik daarvan verwarring kan ontstaan, met mogelijke schade aan de beroepsbelangen van eerste geïntimeerde tot gevolg.

Eerste geïntimeerde en derde appellante hebben dezelfde activiteiten en zijn elkaars concurrenten. Zij zijn tevens beiden actief in dezelfde regio, te weten Vlaanderen. Zij zijn het er over eens dat de wereld van de takeldiensten een 'kleine wereld' is of met andere woorden dat er weinig spelers actief zijn op het vlak van takeldiensten in Vlaanderen. Gelet op dit gegeven en op de vaststelling dat de conflicterende vennootschapsnamen identiek zijn, kan niet redelijk worden ontkend dat er minstens gevaar is op verwarring in hoofde van de consument en andere ondernemingen, tussen derde appellante en eerste geïntimeerde, die dezelfde vennootschapsnaam voeren.

Appellanten stellen dat zij reeds in april 2014 doende waren met de oprichting van derde appellante. Zij verwijzen naar hun stuk 38. Appellanten kunnen uit hetgeen zij aanvoeren echter geen nuttig middel putten. Dat de oprichting van derde appellante, die slechts plaatsvond na de naamswijziging van eerste geïntimeerde en de publicatie daarvan in het B.S., reeds maanden eerder in voorbereiding was, is niet pertinent. Daarenboven bewijst stuk 38 waarnaar appellanten verwijzen niet hetgeen zij aanvoeren. In de inhoud van de neergelegde e-mail is sprake van een bijlage en aan de neergelegde e-mail is een bijlage gehecht, doch de hoofding van de e-mail die daadwerkelijk verzonden werd, maakt geen melding van een met de e-mail verzonden bijlage. De e-mail d.d. 38 heeft om die reden onvoldoende bewijskracht wat de verzending betreft van de bijlage daaraan zoals die werd neergelegd.



Derde appellante kan zich evenmin nuttig beroepen op het depot op 15 juli 2014 van het Benelux-merk waarvan hiervoor sprake. Niet alleen werd dit depot verricht door eerste en tweede appellanten en niet door derde appellante, en wordt er geen licentie ten behoeve van derde appellante voorgelegd, zodat derde appellante zich niet op het betrokken depot kan beroepen, doch daarenboven werd het betrokken merk nooit ingeschreven (hetgeen meteen het gebrek aan licentie ten behoeve van derde appellante kan verklaren).

Derde appellante kan zich evenmin nuttig verweren op de vordering van geïntimeerde gesteund op haar vennootschapsnaam, door zich te beroepen op de handelsnaam Tow Traffic Assist. Beide hebben immers een andere eigenheid en kunnen volkomen onderscheiden zijn (cfr. supra en infra). Daarenboven verwijst het hof naar hetgeen hieronder wordt geoordeeld aangaande het gebruik van de handelsnaam Tow Traffic Assist door, respectievelijk, derde appellante en eerste geïntimeerde.

#### De gegrondheid van de vorderingen gesteund op de handelsnaam Tow Traffic Assist en TTA

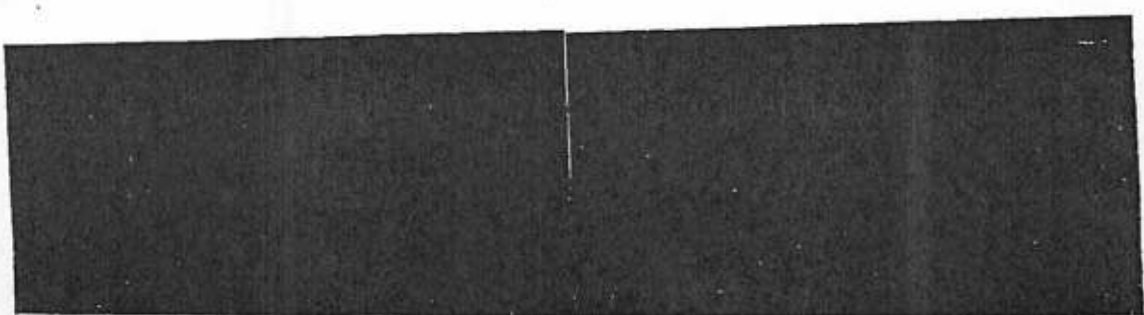
13. De handelsnaam is de naam waaronder een handelsonderneming aan het handelsverkeer deelneemt en gekend is. Een handelsnaam wordt gebruikt om een onderneming van andere ondernemingen te onderscheiden en heeft daarnaast ook een publicitaire functie.

Artikel 8 van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1833 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 (BS 29:01.1975), hierna 'Unieoverdrag van Parijs', bepaalt :

*De handelsnaam zal in alle landen der Unie zonder verplichting van depot of inschrijving beschermd worden onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk.*

Een formele registratieprocedure is dus niet vereist om rechten op een bepaalde handelsnaam te verwerven.

Het recht op een handelsnaam komt diegene toe die er als eerste een zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik van maakt.



Een handelsnaam houdt het recht in om derden te verbieden om een identieke of een gelijkaardige naam te gebruiken op zodanige wijze dat verwarring wordt gesticht met een concurrent. Dit vloeit voort uit artikel 10bis, 3), 1° Unieverdrag van Parijs :

*3) Met name zullen moeten worden verboden :  
1° alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent; (...)*

Wel geldt deze bescherming slechts binnen het gebied waarin de handelsnaam een min of meer ruime bekendheid geniet. Naargelang de omstandigheden kan dit gaan om bijvoorbeeld een land, dorp, stad of regio.

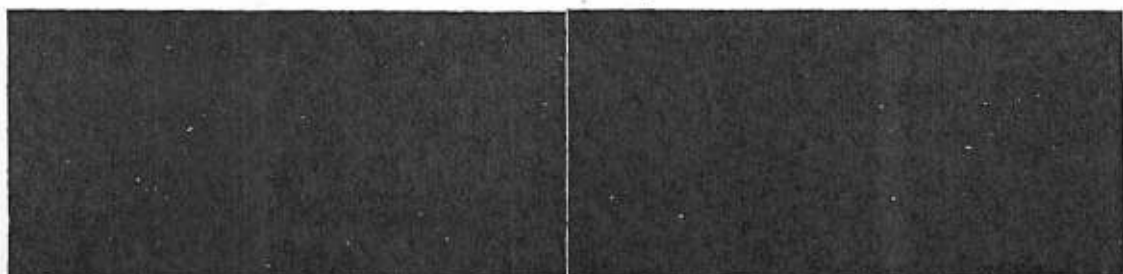
De beschermingsomvang van een handelsnaam wordt dus bepaald door het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Hoe wijder en beter bekend een handelsnaam raakt, hoe ruimer de bescherming. Anderzijds zal het recht op de handelsnaam vervallen, wanneer hij niet meer wordt gebruikt.

14. Appellanten trachten via e-mails het bewijs te leveren van een zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik van de handelsnaam Tow Traffic Assist dat aan het gebruik van dezelfde handelsnaam door eerste geïntimeerde voorafgaat, inzonderheid een gebruik dat een aanvang nam begin 2014 en dat voorafgaat aan 20 augustus 2014.

Dat derde appellante de handelsnaam Tow Traffic Assist gebruikte met ingang van begin 2014 en voorafgaand aan 20 augustus 2014, is niet mogelijk, aangezien haar oprichting slechts dateert van 19 september 2014. Een bewijs van overdracht aan of inbreng in derde appellante van de handelsnaam Tow Traffic Assist die door eerste en/of tweede appellanten eerder zou zijn gebruikt, wordt niet geleverd.

Het hof stelt vast dat appellanten in gebreke blijven om stukken neer te leggen zoals facturen, briefwisseling met derden, naamkaartjes of andere bescheiden of stukken waarin tussen begin 2014 en eind augustus 2014 gebruik wordt gemaakt van de handelsnaam Tow Traffic Assist.

De enige stukken waarmee appellanten pogen het gebruik van de handelsnaam Tow Traffic Assist door eerste en/of tweede appellanten te bewijzen met ingang van begin 2014 zijn een aantal e-mails.



Deze e-mails bevatten echter een aantal ongerijmdheden. Dat een loopje wordt genomen met de inhoud van de voorgelegde e-mails blijkt onder meer uit een vergelijking tussen stuk 17 en stuk 26 h van appellanten. Beide stukken bevatten een e-mail die beweerdelijk door Marc Lauwers op 8 april 2014 om 15u57 zou zijn verzonden naar Petersen Gerard en betreffen een afspraak bij Ethias Assistance op 15 april om 10 uur. De inhoud van de e-mail van de heer Lauwers zoals weergegeven in stuk 17 van appellanten verschilt echter van de inhoud daarvan zoals weergegeven in stuk 26 h van appellanten. In stuk 17 staat er een hoofdletter 'J' achter de vermelding 'Druk programma', daar waar dit in stuk 26 h een lachende smiley is. De vermelding 'Met vriendelijke groeten, Cordialement, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen' staat in stuk 26 h cursief vermeld, daar waar dit niet het geval is in stuk 17; stuk 26 h maakt melding van het logo van Lauwers Marc, terwijl dit niet het geval is in stuk 17.

Stuk 14 van appellanten is een e-mail waaraan de vermelding 'Tow & Traffic Assist' onder de naam Danny Verdonck na de verzending ervan lijkt toegevoegd te zijn. In stuk 17 van appellanten wordt dan weer gebruik gemaakt van 'Tow & Traffic' en niet van 'Tow & Traffic Assist'.

Het hof stelt eveneens vast dat er aan sommige neergelegde e-mails een bijlage is gehecht of dat in deze e-mails naar een bijlage wordt verwezen, daar waar in de hoofding van de betrokken e-mails geen melding wordt gemaakt van een verzonden bijlage (geen vermelding van 'Bijlagen' onder 'Onderwerp'). Het betreft onder meer stuk 28 van appellanten. Er is een bijlage gehecht aan de neergelegde e-mail, maar deze e-mail d.d. 3 maart 2014 van [redacted] aan Willem De Jonghe maakt geen melding van een bijlage die aan deze e-mail was gehecht toen hij verzonden werd. Stuk 28 bewijst dan ook niet dat de bijlage aan deze mail die thans wordt neergelegd, een stuk is dat op 3 maart 2014 door [redacted] verzonden werd naar Willem De Jonghe. Het gebruik van de handelsnaam Tow Traffic Assist op 3 maart 2014 wordt zodoende door stuk 28 niet bewezen.

Op 29 maart 2014 werd beweerdelijk het logo van Tow & Traffic Assist door Jef Peeters gemaïld naar [redacted]. Er wordt echter andermaal geen bijlage in de hoofding van de e-mail vermeld onder 'Onderwerp'. Het logo dat gehecht is aan stuk 11 van appellanten heeft geen vaste datum.

De door appellanten voorgelegde e-mails hebben dan ook onvoldoende bewijskracht. Zij tonen niet aan hetgeen appellanten beweren, met name een gebruik van Tow Traffic Assist als handelsnaam dat dateert van begin 2014 en aan augustus 2014 voorafgaat.






15. Appellanten stellen dat het concept van eerste en tweede appellanten begin 2014 door hen onder de naam Tow Traffic Assist werd voorgesteld aan het publiek.

Dit wordt echter door geen enkel bewijskrachtig stuk gestaafd. Een zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik van de handelsnaam Tow Traffic Assist via de voorstelling van een concept begin 2014 wordt niet bewezen.

Voor zover er door eerste en tweede appellanten een concept in de zin door hen gesteld, werd ontwikkeld, lijkt dit te zijn voorgesteld onder de benaming 'FAST' (stuk 25bis van appellanten).

16. Alsnog volgens appellanten, zou er sedert begin 2014 een samenwerking hebben bestaan tussen de partijen in het kader waarvan tweede geïntimeerde kennis zou genomen hebben van de handelsnaam Tow Traffic Assist als zijnde de handelsnaam door appellanten gebruikt voor hun concept. Deze samenwerking zou blijken uit de bestelling door tweede geïntimeerde van een signalisatievoertuig van het merk Ssangyong, model Rodius, bij Lauwers Cars op 3 april 2014 en de nauwe betrokkenheid daarbij van eerste en tweede appellanten. De samenwerking zou eveneens blijken uit het gegeven dat tweede geïntimeerde de foto's van het door hem aangekochte signalisatievoertuig, na de bestickering ervan, doormailde naar tweede appellant. Daarenboven werd een suivo tracking systeem op het voertuig geïnstalleerd op verzoek van geïntimeerden, die daarvoor ook de factuur en het abonnement betaalden.

Geïntimeerden betwisten dat partijen ooit hebben samengewerkt in die zin dat zij zich hebben geëngageerd tot deelname aan het concept van eerste en tweede appellanten en een bewijs van een engagement in die zin wordt door appellanten niet geleverd. De vaststelling dat een signalisatievoertuig met bestickering werd aangekocht en dat daarvan foto's werden doorgemailed door tweede geïntimeerde naar de heer Sanders, volstaat niet om het tegendeel te bewijzen. Inzake de bestickering van het signalisatievoertuig kunnen, zoals hieronder zal worden geoordeeld, appellanten immers geen (intellectuele eigendoms-) rechten laten gelden. Wat betreft het doormailen van foto's van het signalisatievoertuig door tweede geïntimeerde aan de heer \_\_\_\_\_, stelt het hof vast dat dit gebeurde op dezelfde dag als de ingebrekestelling van de raadsman van eerste en tweede appellanten, hetzij op 20 augustus 2014, zodat niet aannemelijk is dat dit kaderde in een samenwerking tussen de partijen. Tenslotte werd het suivo tracking systeem na de levering ervan (door 4-Ever NV) door geïntimeerden onbruikbaar gemaakt, hetgeen hen onder meer in de ingebrekestelling d.d. 20 augustus 2014 werd verweten, zodat het niet duidt op een



samenwerking tussen de partijen of een engagement van geïntimeerden tegenover eerste en tweede appellanten.

Het trackingsysteem werd door 4-Ever NV aan eerste geïntimeerde gefactureerd op 25 september 2014. Deze factuur werd door eerste geïntimeerde op dezelfde datum geprotesteerd. Volgens geïntimeerden werd de factuur ingevolge een vergissing van de boekhoudkundige dienst kort nadien, met name op 3 oktober 2014, toch ten onrechte betaald. 4-Ever NV werd door de raadsman van eerste geïntimeerde in gebreke gesteld om tot terugbetaling over te gaan.

Gelet op hetgeen voorafgaat, staat niet vast dat, niettegenstaande de sector van de takeldiensten in Vlaanderen zeer klein is en partijen dan ook als collega's regelmatig met elkaar in contact kwamen, geïntimeerden of minstens eerste geïntimeerde vanaf begin 2014 wist(en) dat appellanten opereerden onder de handelsnaam Tow Traffic Assist.

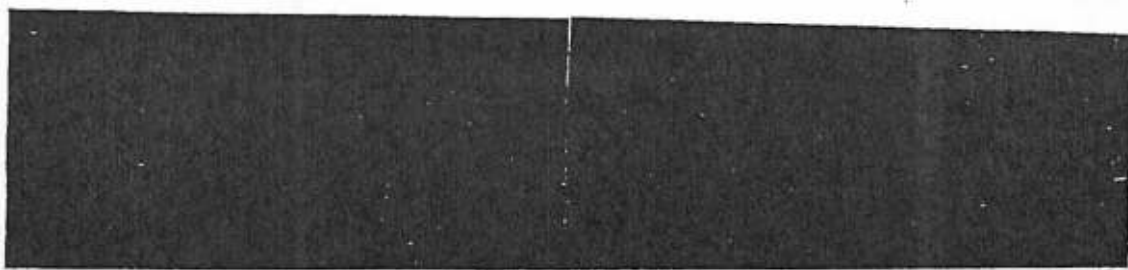
Stukken 5a; 27bis, 29, 32-37 van appellanten, waarnaar zij verwijzen, bewijzen geenszins hetgeen zij voorhouden.

Het louter registreren van een domeinnaam, zonder dat daarvan enig zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik wordt gemaakt, kan niet als een gebruik van een handelsnaam bestempeld worden, zodat appellanten uit de registratie van de domeinnamen towtrafficassist.com en towtrafficassist.be door de heer Sanders op 21 februari 2014 geen nuttig argument kunnen putten.

17. Gelet op hetgeen voorafgaat, oordeelt het hof dat appellanten in gebreke blijven om het gebruik te bewijzen met ingang van januari 2014 van de handelsnaam Tow Traffic Assist.

Anderzijds blijkt uit de ingebrekestelling van de raadsman van eerste en tweede appellanten dat eerste geïntimeerde de naam Tow Traffic Assist reeds als handelsnaam gebruikte op datum van deze ingebrekestelling, met name op 20 augustus 2014. Dit wordt door appellanten thans ook niet ontkend.

18. Hierna zal blijken dat appellanten geen (intellectuele eigendoms-) rechten kunnen laten gelden die eraan in de weg staan dat aan eerste geïntimeerde de bescherming van artikel 10bis, 3°, 1) Unieverdrag van Parijs zou worden verleend wat de handelsnaam Tow Traffic Assist betreft.



De vordering van eerste geïntimeerde met betrekking tot de voormelde handelsnaam is gegrond, gelet op hetgeen voorafgaat en op de vaststelling dat niet alleen de handelsnaam die door appellanten gebruikt wordt identiek is aan de handelsnaam van eerste geïntimeerde, doch dat partijen eveneens dezelfde handelsactiviteiten aan de dag leggen en er dus gevaar is voor verwarring tussen beiden, met gevaar voor schade aan de beroepsbelangen van eerste geïntimeerde tot gevolg.

De geografische bescherming van de handelsnaam Tow Traffic Assist waarop eerste geïntimeerde aanspraak kan maken, strekt zich uit over Vlaanderen.

De gegrondheid van de vorderingen van partijen gesteund op de modellen van appellanten

19. De heren en zijn op 31 juli 2014 overgegaan tot het deponeren van drie Benelux-modellen, die op 7 november 2014 werden ingeschreven onder de nrs. 40015-01, 40015-02 en 40015-03.

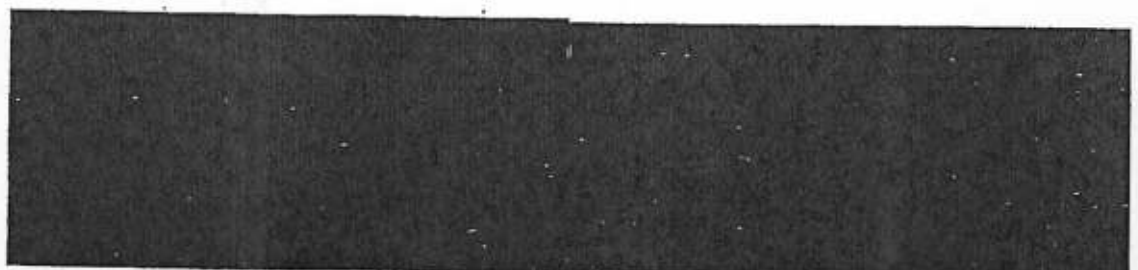
Appellanten beroepen zich op artikel 3.16 BVIE en op artikel 3, 3, 4 a), minstens b) BVIE. Zij menen dat geïntimeerden inbreuk maken op hun modelrechten door gebruik te maken van een signalisatiewagen (i) in een geel-zwart Battenburg-patroon en (ii) een geel-zwart Battenburg-patroon met geel-rood gestreepte voor- en achterzijde.

Appellanten beroepen zich tevens op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Zij verwijzen in dat verband naar artikel 19, lid 2, §1 GMV. Volgens appellanten hebben geïntimeerden hun niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel nagemaakt.

Geïntimeerden vorderen de nietigverklaring van de modellen waarop appellanten hun vordering steunen. Deze modellen vertonen volgens geïntimeerden immers geen nieuwheid en geen eigen karakter.

20. In de mate waarin de vordering van appellanten gesteund is op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, overweegt en oordeelt het hof als volgt.

Krachtens artikel 2.1 a) Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, hierna VGM, wordt een Gemeenschapsmodel beschermd als een 'niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel' indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze voor het publiek beschikbaar is gesteld:



Krachtens artikel 4, 1. VGM wordt een model als Gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.

Beide voorwaarden zijn cumulatief, zodat bij gebrek aan nieuwheid de vaststelling daarvan volstaat om te besluiten tot de nietigheid van het ingeroepen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en niet dient onderzocht te worden of de geldigheid daarvan al dan niet eveneens is aangetast door een gebrek aan eigen karakter.

Artikel 5 VGM definieert het begrip "nieuwheid" als volgt :

*1. Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld:*

*a) bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;*

*(...)*

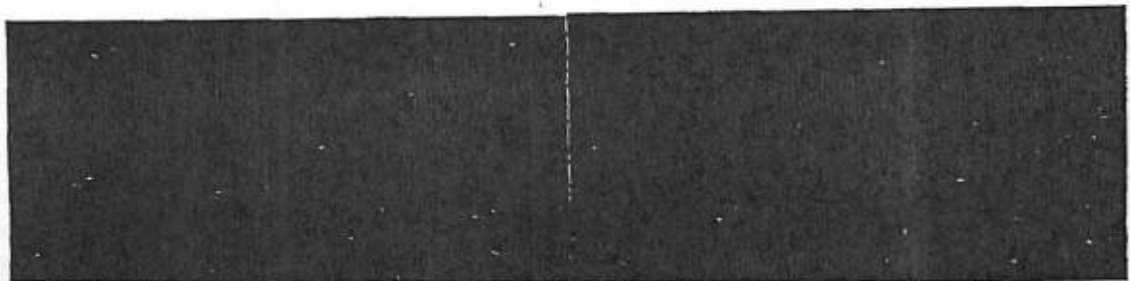
Artikel 5, lid 2 VGM bepaalt dat modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.

Voormeld artikel 5 vereist een objectieve nieuwheid. Alle identieke modellen die ooit vóór de depot- of voorrangsdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, doen afbreuk aan deze nieuwheid.

Om de nieuwheid te beoordelen moet een vergelijking gebeuren tussen het model, met andere woorden het uiterlijk waarvoor bescherming wordt gezocht, en andere individuele modellen die reeds gekend zijn, waarbij de vergelijking in zijn geheel moet plaatsvinden en dus niet kenmerk per kenmerk van de betrokken modellen.

De beoordeling van de nieuwheid gebeurt (net zoals dit het geval is voor de beoordeling van het eigen karakter) door de geïnformeerde gebruiker.

De geïnformeerde gebruiker is noch fabrikant, noch verkoper van de voortbrengselen waarin het betrokken model wordt verwerkt of wordt toegepast (Gerecht, 18 maart 2010, zaak T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic t/ BHIM en PepsiCo Inc., curia.europe.eu).




De hoedanigheid van 'gebruiker' impliceert dat de betrokken persoon het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, gebruikt in overeenstemming met de doelstelling ervan (Gerecht, 22 juni 2010, zaak T-153/08, Shenzhen t/BHIM, curia.europe.eu).

De Verordening bevat geen definitie van het begrip 'geïnformeerde gebruiker'. Dit begrip dient evenwel te worden opgevat als een tussencategorie tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip "geïnformeerde gebruiker" kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector (Hof van Justitie 20 oktober 2011, C-281/10 P, PepsiCo Inc. v Grupo Promer en BHIM, nr. 53).

Wat het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft is deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie, naar analogie, Hof van Justitie 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 P, Jurispr. blz. I-3819, nrs. 25 en 26), maar evenmin de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijk tussens de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord 'geïnformeerde' suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan (Hof van Justitie 20 oktober 2011, C-281/10 P, PepsiCo Inc. - Grupo Promer / BHIM, nr. 59).

Artikel 7 VGM bepaalt het volgende:

*1. Voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is vóór de in artikel 5, onder a) en artikel 6, lid 1, onder a), genoemde datum (...), tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.*



Krachtens artikel 19, lid 2, § 1 VGM is aan een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel voor de houder alleen het recht verboden om de in lid 1 genoemde handelingen te beletten, als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model.

Artikel 10, lid 1 VGM bepaalt dat de door het gemeenschapsmodel verleende bescherming elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Krachtens artikel 10, 2 VGM wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

21. De geïnformeerde gebruiker is in casu de verstrekker van deparnagen- en signalisatiediensten die deze diensten aan zijn klanten aanbiedt en daarvoor over een deparnagen- en signalisatievoertuig dient te beschikken.

Zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, kent hij de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen, bezit hij een zekere kennis met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en geeft hij door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.

Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel waarop appellanten zich beroepen (stuk 14 van geïntimeerden), vertoont de volgende kenmerken, met dien verstande dat het model in casu niet het model van het voertuig zelf betreft, maar enkel de bestickering en andere accessoires die erop zijn aangebracht en die er een signalisatievoertuig van maken :

- op de beide zijkanten van het voertuig is een bestickering met Battenburg-patroon in zwart en gele kleur aangebracht;
- op de voorzijde (motorkap) en de achterzijde (kofferdeksel, vijfde deur) van het voertuig is een bestickering met rode en witte schuin-vertikale strepen aangebracht;
- op het dak van het voertuig zijn lichten gemonteerd.

Het model waarop appellanten zich steunen werd voor het eerst publiek beschikbaar gesteld door appellanten op 14 oktober 2014 (stuk 14 van geïntimeerden, waarin een foto van het signalisatievoertuig is afgedrukt).

Er wordt door appellanten niet het bewijs geleverd van een beschikbaarstelling van dit of enig ander model op een eerdere datum.



Geïntimeerden leggen een aantal stukken neer die volgens hen nieuwheidsschadelijk zijn voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van appellanten. Het betreft hun stukken 18 en 25.

Het hof stelt vast dat stuk 18 van geïntimeerden geen vaste datum heeft, zodat niet blijkt dat het betrokken model werd tentoongesteld op een beurs in het Verenigd Koninkrijk vóór 14 oktober 2014.

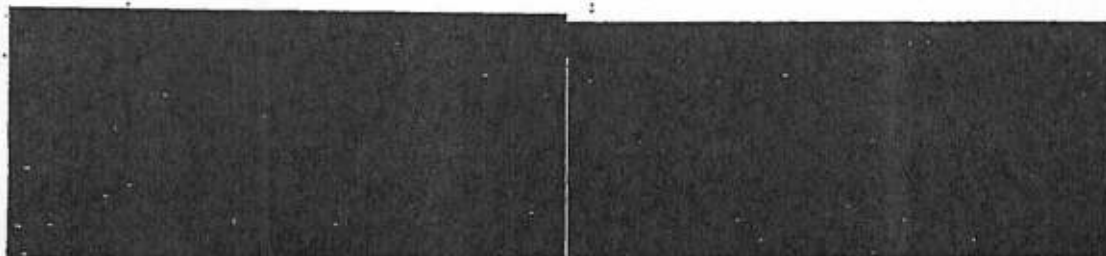
Uit stuk 25 van geïntimeerden blijkt echter op voldoende wijze dat er reeds tussen 2000 en 2005 een voertuig, met name een BMW X5 model van 2000, in de Unie in het verkeer werd gebracht en in 2010-2011 een voertuig, met name een Mitsubishi ASX 2010, model 2010, die beide bestickerd werden op dezelfde wijze als het door appellanten ingeroepen model (Battenburg-patroon op de beide zijden van de voertuigen, schuin-verticale strepen op de motorkap en op het kofferdeksel, vijfde deur). Op het dak van de beide voertuigen zijn lichten gemonteerd.

Deze modellen zijn, vanuit het standpunt van de geïnformeerde gebruiker zoals hiervoor gedefinieerd, en bij een vergelijking in hun geheel, identiek aan het door appellanten ingeroepen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

De kenmerken ervan verschillen slechts hierin dat in het Battenburg-patroon aangebracht op de zijkanten van het door appellanten ingeroepen model de kleuren zwart en geel worden gebruikt, daar waar op de voertuigen BMW en Mitsubishi onder meer afgebeeld in stuk 25 van geïntimeerden voor het Battenburg-patroon de kleuren donkerblauw en geel worden gebruikt. Het betreft echter in het kader van de vergelijking tussen de modellen een onbelangrijk detail.

Enig misbruik door geïntimeerden van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel ten nadele van appellanten als ontwerpers wordt door deze laatsten niet bewezen. In elk geval zou dit geen afbreuk doen aan de vaststelling die hiervoor werd gedaan van het bestaan van de nieuwheidsschadelijke modellen, gebruikt door derden meerdere jaren vóór de terbeschikkingstelling door appellanten van het door hun ingeroepen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

Van enige gebruikslicentie met als voorwerp het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel of enig ander model die beweerdelijk door appellanten aan geïntimeerden zou zijn gegeven, wordt geen enkel bewijs geleverd.



Het hof besluit dat het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel dat door appellanten wordt ingeroepen, nietig is bij gebrek aan nieuwheid.

Appellanten kunnen uit dit model zodoende geen rechten putten of er vorderingen op steunen.

22. Geïntimeerden vorderen de nietigverklaring van de Benelux-modellen die door appellanten worden ingeroepen. Zij voeren aan dat de betrokken Benelux-modellen een gebrek aan nieuwheid en eigen karakter vertonen.

Inzake nieuwheid, eigen karakter en de geïnformeerde gebruiker verwijst het hof naar hetgeen hiervoor werd uiteengezet in het kader van de bespreking van de geldigheid van het door appellanten ingeroepen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

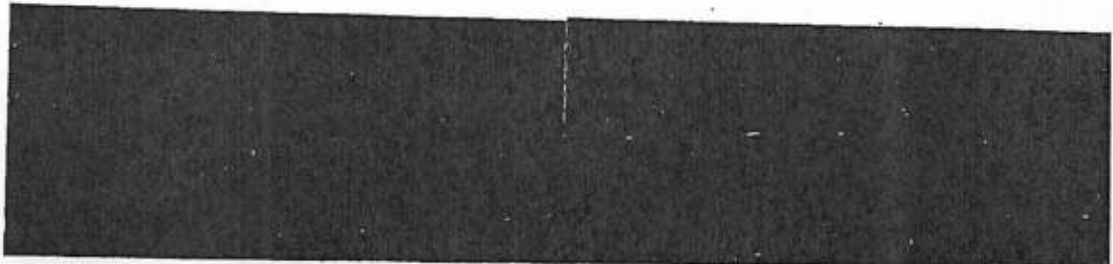
De geïnformeerde gebruiker is deze zoals hiervoor omschreven. Aangaande het door geïntimeerde aangevoerde gebrek aan nieuwheid van de Benelux-modellen van eerste en tweede appellanten stelt het hof mutatis mutandi hetzelfde vast als in verband met het door appellanten ingeroepen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, met dien verstande weliswaar dat de eigenschappen van de betrokken modellen blijken uit de inschrijving ervan (cfr. randnummer 4 van dit arrest).

Het is voldoende aannemelijk dat in de Benelux reeds tussen 2000 en 2005 en tussen 2010 en 2011 de respectieve voertuigen BMW X5 en Mitsubishi ASX 2010 aan het publiek beschikbaar waren gesteld. N.V. Arisco, die ook het voertuig Ssangyong aangekocht door tweede geïntimeerde in januari 2014 bestickerde, bestickerde op dat ogenblik reeds geruime tijd voertuigen op een identieke wijze als deze waarop de voormelde BMW en Mitsubishi bestickerd waren. Uit de neergelegde stukken kan redelijkerwijze afgeleid worden dat dit reeds gebeurde meer dan twaalf maanden vóór 31 Juli 2014.

De voertuigen BMW X5 en Mitsubishi ASX 2010 zijn, wat de bestickering betreft, modellen die vanuit het standpunt van de geïnformeerde gebruiker en bij een vergelijking in hun geheel, identiek zijn aan de door appellanten ingeroepen Benelux-modellen.

Het hof besluit tot de nietigheid van de door appellanten ingeroepen modellen.

Appellanten kunnen uit deze modellen zodoende geen rechten putten of er vorderingen op steunen.





De gegrondheid van de vorderingen van partijen gesteund op de Benelux-merken van tweede geïntimeerde

23. Appellanten vorderen de nietigverklaring van de Benelux-merken met nrs. 0961562 en 0961622 waarvan tweede geïntimeerde houder is en die aan eerste geïntimeerde in licentie werden gegeven. De rechtsgrond van de vordering van appellanten is artikel 2.4, f) juncto artikel 2.28.3, b) BVIE, minstens artikel 2.4, f) 1 BVIE.

24. Artikel 2.4., f) Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen, hierna BVIE, bepaalt :

*Er wordt geen recht op een merk verkregen door:*

*f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:*

*1. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;*

*2. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied;*

Aangaande de beoordeling van de kwade trouw waarvan sprake, werd duiding gegeven in de arresten 'Goldhase' (HvJ EU 11 juni 2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth, Jurisp. 2009 I-04893, punten 34-53) en 'Yakult' (HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12, Malaysia Dairy Industries/ Ankenævnet for Patenter og Varemærker, punten 29 en 36) van het Hof van Justitie EU.

In het arrest Goldhase werd het volgende overwogen :



*Er zij op gewezen dat de kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.*

*Wat inzonderheid de in de prejudiciële vragen vermelde factoren betreft, te weten:*

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;*
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en*
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten,*

*dienen de hierna volgende preciseringen te worden verstrekt.*

*In de eerste plaats dient er ten aanzien van de woorden „behoorde te weten”, genoemd in de tweede prejudiciële vraag; op te worden gewezen dat een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had.*

*Vastgesteld moet evenwel worden dat de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat sedert lang een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager.*

*Derhalve moet bij de beoordeling van bestaan van kwade trouw tevens het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen.*

*Dienaangaande zij opgemerkt dat, zoals de advocaat-generaal in punt 58 van haar conclusie aangeeft, het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip een subjectief gegeven is*

*dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval.*

*Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen.*

*Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen.*

*In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 48).*

*Evenzo vormt het feit dat een derde al geruime tijd een teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, een van de relevante factoren voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager.*

*In een dergelijk geval zou de aanvrager immers de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten kunnen gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die een teken gebruikt dat op basis van zijn eigen merites reeds een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren.*

*Niettemin kan niet worden uitgesloten dat zelfs in dergelijke omstandigheden, en met name wanneer verschillende producenten op de markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, de aanvrager een legitiem doel nastreeft met de inschrijving van dit teken.*

*Dit kan onder meer het geval zijn, zoals de advocaat-generaal in punt 67 van haar conclusie opmerkt, wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te laten inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten.*

(...)

*Verder moet bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager eveneens rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk.*

*Deze mate van bekendheid kan immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.*

*Gelet op een en ander moeten de gestelde vragen aldus worden beantwoord dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, rekening moet houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:*

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;*
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en*
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten”*

25. Volgens appellanten was tweede geïntimeerde op 25 augustus 2014 te kwader trouw ter gelegenheid van het depot van de twee Benelux-merken op 1 en 2 september ingeschreven onder respectievelijk nrs. 0961562 (woordmerk 'T.T.A.') en 0961622 (beeldmerk) voor klassen 37, 39 en 42.

De bewijslast van de aangevoerde kwade trouw rust op appellanten.

Wat het woordmerk T.T.A. betreft, stelt het hof vast dat appellanten niet bewijzen dat tweede geïntimeerde wist of behoorde te weten dat eerste en tweede appellanten (derde appellante was nog niet opgericht) in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikten voor dezelfde of soortgelijke diensten als deze waarvoor het woordmerk van tweede geïntimeerde werd gedeponeerd, waardoor verwarring kon ontstaan met het teken waarvoor inschrijving werd aangevraagd.

570

De ingebrekestelling van de raadsman van eerste en tweede appellanten dateert weliswaar van 20 augustus 2014, en gaat zodoende de datum van het depot van tweede geïntimeerde vooraf, doch daarin wordt geen melding gemaakt van het gebruik van het teken 'TTA' door eerste en tweede appellanten. Daarenboven blijkt uit stuk 21 van geïntimeerden dat tweede geïntimeerde reeds op 6 augustus 2014, en dus vóór de ingebrekestelling van 20 augustus 2014, voornemens was om het woordmerk 'T.T.A.' te deponeren.

Het eerste gebruik van het teken 'TTA' door eerste en tweede appellanten dat door bewijskrachtige stukken wordt aangetoond, dateert van 14 oktober 2014 (e-mail van de heer [redacted], stuk 14 van geïntimeerden), daar waar het depot van het woordmerk van tweede geïntimeerde dateert van 25 augustus 2014 en daaraan dus voorafging.

Hiervoor werd reeds geoordeeld waarom het gebruik door appellanten van het teken 'TTA' als handelsnaam geen rechtsbescherming geniet.

Gelet op hetgeen voorafgaat, staat kwadé trouw in de zin van artikel 2.4., f) BVIE bij het depot van het woordmerk van tweede geïntimeerde niet vast in zijn hoofd.

Wat het beeldmerk betreft dat op 25 augustus 2014 door tweede geïntimeerde werd gedeponeerd, oordeelt het hof dat appellanten geen nuttig argument kunnen putten uit het depot d.d. 15 juli 2014 met nr. 1292861 verricht door de heren [redacted] en [redacted] (cfr. het feltenrelaas). Het teken dat het voorwerp uitmaakt van depot nr 1292861 (Battenburgpatroon met opeising van de kleuren zwart en geel (3M D/G 4083 Fluo Yellow/Green)) en het merk van tweede geïntimeerde ingeschreven onder nr. 0961622 zijn niet gelijk of zelfs maar overeenstemmend. Het depot van eerste en tweede appellanten betreft een kleurmerk, dat bestaat uit een dubbele rij van een aaneenschakeling van zes rechthoeken van gelijke grootte, afwisselend in zwarte en gele kleur (Battenburgpatroon). Het bevat geen enkel woord- of letter-element. Van Tow Traffic Assist, TTA of T.T.A. is in het betrokken merk geen sprake. Het merk ingeschreven onder nr. 0961622 is een beeldmerk dat bestaat uit zowel figuratieve als woord-elementen. Geen van deze elementen is echter een Battenburgpatroon.

Gelet op hetgeen voorafgaat, staat kwade trouw in de zin van artikel 2.4., f) BVIE bij het depot van het beeldmerk van tweede geïntimeerde niet vast in zijn hoofd.

Dat tweede appellant op 21 februari 2014 overging tot het registreren van de domeinnamen [www.towtrafficassist.be](http://www.towtrafficassist.be) en [www.towtraffocassist.com](http://www.towtraffocassist.com), doet niets af aan hetgeen voorafgaat. Er werd immers reeds vastgesteld dat er geen zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik werd gemaakt van deze domeinnamen vóór oktober 2014, zodat niet vaststaat dat tweede

(...)

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

(...)

*d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.*

Opdat geïntimeerden zich nuttig op artikel 2.20.1.b. BVIE zouden kunnen beroepen, moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn :

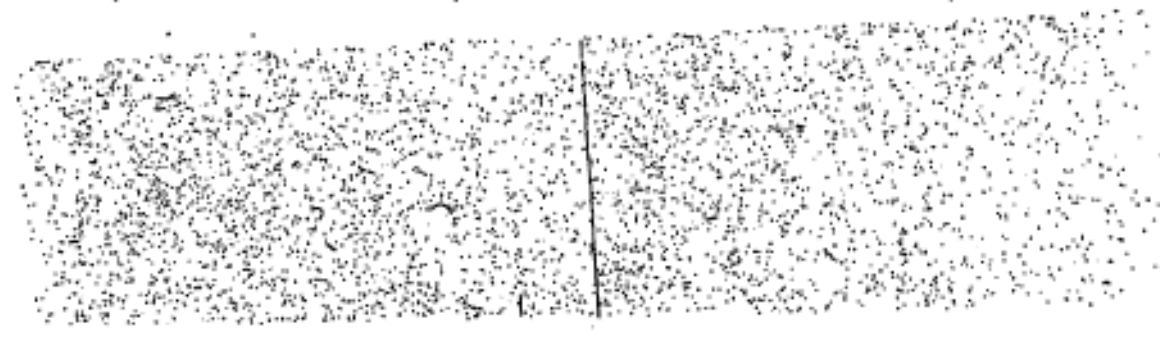
- het litigieuze teken wordt in het economisch verkeer gebruikt (hierover bestaat er in casu geen betwisting);
- de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zijn dezelfde of soortgelijk aan de waren of diensten waarvoor het litigieuze teken wordt gebruikt;
- het litigieuze teken is gelijk aan of stemt overeen met het merk;
- hierdoor bestaat verwarringsgevaar, inhoudende associatiegevaar.

Het argument van appellanten dat eerste geïntimeerde haar merken niet als merk gebruikt is in casu niet alleen niet pertinent (de merken werden ingeschreven op 1 en 2 september 2014 - artikel 2.26.2.a BVIE is niet van toepassing), doch daarenboven is het ongegrond. Uit de stukken 24 van geïntimeerden blijkt immers dat eerste geïntimeerde het merk ingeschreven onder nr. 0961622 gebruikt op haar facturen en creditnota's, hetzij in stukken voor zakelijk gebruik, om de door eerste geïntimeerde geleverde diensten te onderscheiden van deze die geleverd worden door andere ondernemingen die dezelfde of soortgelijke diensten leveren.

In casu zijn de diensten waarvoor de merken werden ingeschreven, dezelfde of minstens soortgelijk aan de diensten waarvoor de tekens 'ATT' en 'Tow Traffic Assist' door appellanten gebruikt worden. Dit blijkt uit de beschrijving van deze diensten die door partijen in conclusies wordt gegeven.

Wat de overeenstemming betreft tussen de door geïntimeerden ingeroepen merken en de beweerd daarop inbreukmakende tekens, alsmede het verwarringsgevaar inhoudende associatiegevaar, overweegt het hof als volgt.

Volgens vaste rechtspraak is er 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 EU 29 september



1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999; Lloyd Schuhfabrik Meyer & C° GmbH, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, 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 EU, 11 november 1997, Sabel, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en arresten Canon, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer & C° GmbH, punt 18).

Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (Canon, punt 17). Het begrip 'overeenstemming' dient te worden uitgelegd in samenhang met het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

Met het oog op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument van de betrokken waren wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Ook moet rekening gehouden worden met het gegeven dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Tevens moet in aanmerking worden genomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang de soort waren of diensten waarom het gaat (cfr : *Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest.*, HvJ EU, 12 januari 2006, Picasso/OHIM-DaimlerChrysler, C-361/04, punt 40).

Het is met inachtnaeme van deze criteria dat, teneinde in concreto de overeenstemming te beoordelen tussen de merken van geïntimeerden en de beweerd daarop inbreukmakende tekens van appellanten, en het verwarringsgevaar inhoudende associatiegevaar, moet worden onderzocht wat in casu het relevante publiek is en het aandachtsniveau daarvan.

5380

Niet alleen de diensten waarvoor de merken werden ingeschreven en deze waarvoor de aangevochten tekens worden gebruikt, zijn in casu identiek of minstens soortgelijk, doch eveneens het doelpubliek daarvan.

Zoals reeds gesteld, kan het aandachtsniveau van het relevante publiek variëren. Het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangeboden (HvJ EG, 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, punt 26).

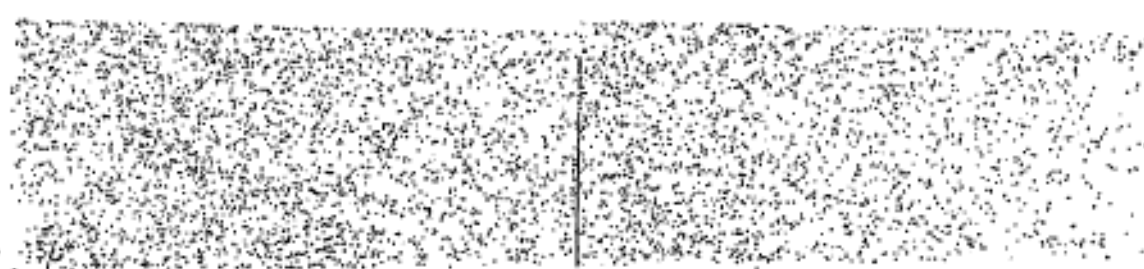
Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn (HvJ EU, 22 juni 2006, C-25/05 P, Storck/BHIM, Jurispr. I-5719, punt 25; HvJ EG, 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, Procter & Gamble/BHIM, Jurispr. I-5173, punt 33). Het aandachtsniveau van de consument is in dit geval lager dan bij de aankoop van duurzame goederen die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt (cfr. HvJ 12 januari 2006, Claude Ruiz-Picasso, punten 39 en 40).

Het hof oordeelt dat het relevante publiek van takel- en signalisatiediensten bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijke omzichtige en oplettende consument van deze waren in de Benelux, met dien verstande dat het in casu niet enkel om personen gaat doch tevens om politie- en wegendiensten alsmede verzekeringsmaatschappijen. Het betreft gangbare diensten van een relatief geringe waarde die regelmatig door het relevante publiek worden afgenomen.

Het aandachtsniveau daarvan is normaal.

De concrete kanalen via dewelke de diensten waarvoor de merken van geïntimeerden werden ingeschreven en via dewelke de diensten waarvoor de aangevochten tekens worden gebruikt, worden aangeboden en verkocht, zijn dezelfde. De betrokken kanalen zijn onder meer het internet (website).

Teneinde, vanuit het oogpunt van het hiervoor bepaalde relevante publiek, de mate van overeenstemming te bepalen tussen de merken van tweede geïntimeerde en de tekens gebruikt door appellanten, dient men de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming daartussen te bepalen en na te gaan welk belang dient te worden gehecht aan elk van deze verschillende elementen, rekening houdend met de categorie van de betrokken diensten, alsook met de omstandigheden waarin zij in het economisch verkeer





worden gebracht (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, reeds aangehaald, punt 27; HvJ EU, 27 april 2006, L'Oréal/BHIM, Revlon, C-235/05, punt 40).

Wanneer een teken bestaat uit zowel woordelementen als figuratieve elementen (zoals het geval is voor het beeldmerk van tweede geïntimeerde), zijn de woordelementen in principe meer onderscheidend dan de figuratieve elementen, aangezien de consument eerder naar de betrokken producten zal verwijzen door de naam ervan te vermelden dan door de figuratieve elementen ervan te beschrijven (cfr. Gerecht, 22 mei 2008, *NewSoft Technology/BHIM – Soft*, T-205/06, randnummer 54).

In casu wordt de vergelijking gemaakt tussen de merken zoals ingeschreven en de volgende tekens zoals ze worden gebruikt door appellanten, te weten :

- een vergelijking tussen het woordmerk T.T.A. van tweede geïntimeerde en het teken 'TTA' gebruikt door appellanten;
- een vergelijking tussen het beeldmerk van tweede geïntimeerde en het teken 'Tow Traffic Assist' zoals gebruikt door appellanten.

Het door appellanten gebruikte teken 'TTA' is identiek, minstens stemt het zeer sterk overeen met het merk T.T.A. van tweede geïntimeerde en dit zowel op auditief als visueel vlak. Begripsmatig hebben het merk en het teken, volgens respectievelijk de merkinschrijving en het teken zoals het wordt gebruikt, geen betekenis.

In het beeldmerk van tweede geïntimeerde zijn de woordelementen TOW TRAFFIC ASSIST het meest onderscheidend. Het door appellanten gebruikte teken 'Tow Traffic Assist' is daaraan identiek en dit zowel begripsmatig als op auditief en visueel vlak.

Het hof besluit tot een sterke overeenstemming tussen de vergeleken merken en tekens.

Het hof oordeelt, alle concrete omstandigheden in aanmerking genomen, dat voldoende vaststaat dat er in casu sprake is van verwarringsgevaar (een zuiver hypothetisch en zelfs indirect verwarringsgevaar volstaat, zonder dat effectieve verwarring dient bewezen te worden) in de zin van artikel 2.20.1.b. BVIE.

In casu bestaat er gevaar dat het relevante publiek kan menen dat de diensten vermarkt onder de merken van tweede geïntimeerde en deze vermarkt onder de tekens gebruikt door appellanten, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

geïntimeerde op 25 augustus 2014 wist of behoorde te weten dat eerste en tweede appellanten *in ten minste één lidstaat een overeenstemmend teken gebruikten voor dezelfde of een soortgelijke diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving werd aangevraagd.*

Wat de overige feitelijke omstandigheden betreft die door appellanten worden aangevoerd (de contacten tussen de partijen, hun beweerde samenwerking in het kader van het concept van eerste en tweede appellanten), verwijst het hof naar hetgeen hiervoor reeds werd geoordeeld.

Er was geen 'engagement' van geïntimeerden tegenover appellanten. Noch de stukken 4, 6 en 10, nog de stukken 5a, 5b, 29 tot 37 van appellanten bewijzen dergelijk engagement. Er waren contacten tussen de partijen, doch deze bewijzen geen kwade trouw vanwege tweede geïntimeerde bij het depot van de merken ingeschreven onder nrs. 0961562 en 0961622. De vordering van appellanten tot nietigverklaring van de merken van tweede geïntimeerde is ongegrond.

26. Geïntimeerden steunen zich op de merken waarvan tweede geïntimeerde houder is en eerste geïntimeerde licentiehouders, om de staking te vorderen van het gebruik door appellanten van de tekens 'TTA' en 'Tow Traffic Assist' als handelsnaam en als vennootschapsnaam.

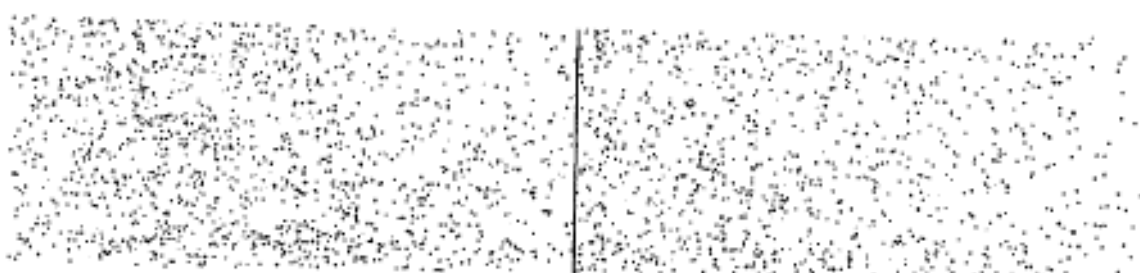
De door geïntimeerden ingeroepen rechtsgrond is artikel 2.20.b. BVIE.

Artikel 2.20.1.b. BVIE bepaalt :

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

*b) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan; inhoudende het gevaar van associatie met het merk;*

Artikel 2.20.2.BVIE bepaalt wat nader moet worden verstaan onder het gebruik van een merk of overeenstemmend teken :



37

Het hof besluit dat de vordering van geïntimeerden gegrond is.

De vordering van geïntimeerden inzake de domeinnamen [www.towtrafficassist.be](http://www.towtrafficassist.be) en [www.towtrafficassist.com](http://www.towtrafficassist.com)

27. Geïntimeerden steunen hun vordering op artikel XII. 22 WER.

Krachtens dit artikel is het verboden om, met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, een domeinnaam, waarop men geen enkel recht of legitieme belang kan laten gelden, te laten registreren (...) wanneer die domeinnaam identiek is of dusdanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, (...) een handelsnaam, (...) een naam van een vennootschap, (...) die aan iemand anders toebehoort.

De vordering van geïntimeerden tot schrapping van deze domeinnamen is gegrond, gelet op hetgeen hiervoor werd geoordeeld aangaande de vennootschaps- en handelsnaam van eerste geïntimeerde en aangaande de merken van tweede geïntimeerde, en op de omstandigheid dat niet redelijk kan worden ontkend dat de domeinnamen [www.towtrafficassist.be](http://www.towtrafficassist.be) en [www.towtrafficassist.com](http://www.towtrafficassist.com) daarmee verwarring kunnen scheppen, mede gelet op het gegeven dat partijen dezelfde of minstens soortgelijke diensten leveren en elkaars concurrenten zijn.

De vordering van appellanten inzake de domeinnamen [www.tow-traffic-assist.mobi](http://www.tow-traffic-assist.mobi), [www.tow-traffic-assist.international](http://www.tow-traffic-assist.international) en [www.tow-traffic-assist.be](http://www.tow-traffic-assist.be)

28. De vordering van appellanten om de schrapping te horen bevelen van de voormelde domeinnamen is ongegrond.

Er bestond voor geïntimeerden een legitiem belang om tot de registratie van de betrokken domeinnamen te laten overgaan (cfr. hetgeen geoordeeld werd in verband met de vennootschaps- en handelsnaam van eerste geïntimeerde en in verband met de merken van tweede geïntimeerde).

De vorderingen van appellanten gesteund op de artikelen 104, 105, 1<sup>o</sup>, a) en c), 97, 3<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup> en 6<sup>o</sup> WER

29. Dat tweede geïntimeerde reeds begin 2014 zou geweten hebben dat appellanten voornemens waren om hun concept onder de handelsnaam Tow Traffic Assist te commercialiseren, door de samenwerking en de contacten tussen de partijen, is niet bewezen. Hetzelfde geldt wat de bewering van appellanten betreft dat geïntimeerden zouden hebben willen meevaren op het door appellanten ontwikkelde concept door een aan de handelsnaam van appellanten identieke benaming te hanteren.

Appellanten kunnen geen rechten putten uit de vennootschaps- of handelsnaam Tow Traffic Assist. Integendeel, zij dienen het gebruik daarvan te staken.

Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel waarop appellanten zich steunen, is nietig.

Het Benelux-merk op 15 juli 2014 gedeponereerd door appellanten werd nooit ingeschreven.

De domeinnamen www.towtrafficassist.be en www.towtrafficassist.com werden geregistreerd, doch dienen geschrapt te worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat, is er dan ook geen inbreuk door geïntimeerden ten nadele van appellanten op de voormelde artikelen WER.

30. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen.

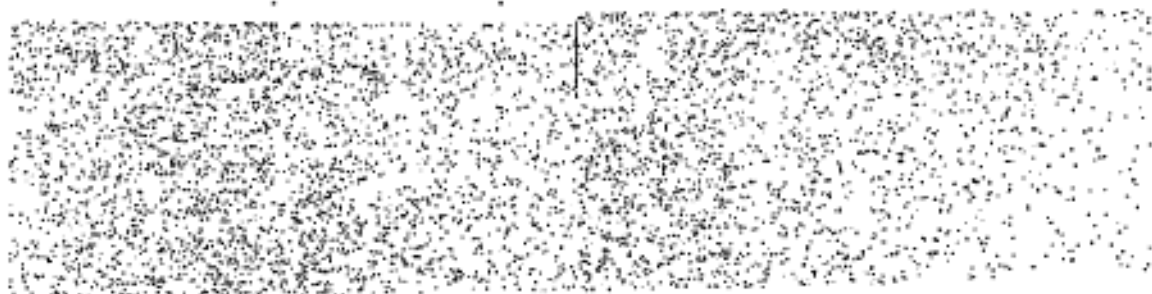
**OM DEZE REDENEN :**

**HET HOF, recht doende na tegenspraak,**

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond;

Legt de kosten van de beroepsprocedure ten laste van appellanten;



Stelt de kosten vast op 630 euro (verzoekschrift hoger beroep) aan de zijde van appellanten en op 1.320 euro (rechtsplegingsvergoeding) aan de zijde van geïntimeerden.

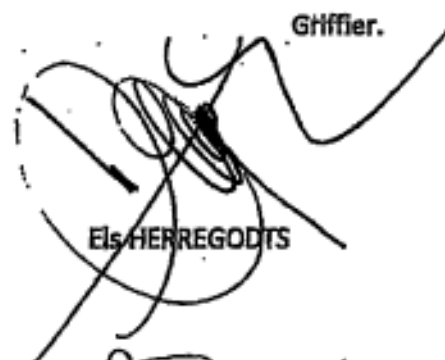
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 4 oktober 2016, waar aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYBEER,  
Catharina VAN SANTVLIET,  
Els HERREGODTS,  
Kaatje BATSELIER,

Voorzitter,  
Raadsheer,  
Raadsheer,  
Griffier.



Kaatje BATSELIER



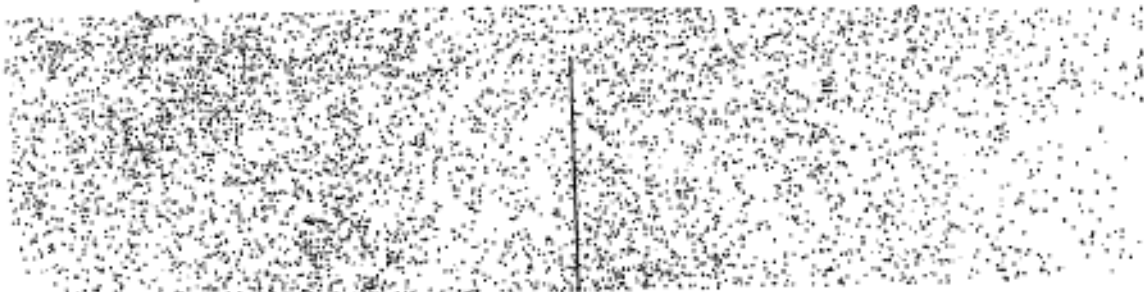
Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER



Eensluidend verklaarde kopie

Afgeleverd aan: Aan de Minister van ECONOMISCHE ZAKEN,

art. Bericht

Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Brussel, 11-10-2016



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Vandergucht'.

B. VANDERGUCHT  
Griffier

NIET ONDERTEKEND AFSCHEFT - 111  
702 G.W. - Wijdeling van artikel 109, § 1  
art. 678, § 1 - Wetboek van Strafrecht

---

**NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL BRUSSEL**

**Vordering tot staken - zaal E**

---

**A.R. 2014/53 698**

In de zaak van:

De heer \_\_\_\_\_, met maatschappelijke zetel te BELGIË, 2200  
HERENTALS, Lavendelweg 31

De heer \_\_\_\_\_, met maatschappelijke zetel te BELGIË, 2920  
KALMTHOUT, Boswachtersdreef 31

De BVBA TOW TRAFFIC ASSIST, met maatschappelijke zetel te BELGIË,  
2920 KALMTHOUT, Onderzeel 4A, met KBO-nummer 0562.955.336

Eisende partijen

Die worden vertegenwoordigd door meester G. Philipsen

Advocaat te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 27

En:

BVBA TOW TRAFFIC ASSIST, met maatschappelijke zetel te BELGIË, 1731  
ASSE, Poverstraat 182, met KBO-nummer 0897.836.849

Verwerende partij

De Heer \_\_\_\_\_, wonende te BELGIË, 1731 ASSE (ZELLIK),  
Brusselsesteenweg 603

Verwerende partij in vrijwillige tussenkomst

Die vertegenwoordigd worden door meester L. Dierickx loco meester D.  
Merckx

Advocaat te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 15B

Spreekt de stakingsrechter het navolgend vonnis uit:

## **1 DE PROCEDURE**

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 3 november 2014 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 6 mei 2015. De rechtbank nam vervolgens de zaak in beraad op 6 mei 2015 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

## **2 DE FEITEN**

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.

Eisende partijen stellen zich voor als een onderneming actief in de sector van deparnagen- en takeldiensten. Zij voeren aan dat zij een software hebben ontwikkeld welke hen in staat stelt om op gestructureerde wijze een dispatchingcentrale te beheren van waaruit verscheidene opdrachten inzake signalisatie, takelwerkzaamheden en incidentmanagement kunnen worden verdeeld over diverse deelnemende partners.

Een ander onderdeel van het concept bestaat er volgens eisende partijen in dat de dienstverlening door verschillende partners op een uniforme wijze wordt gecommuniceerd naar het publiek. Dit laatste uit zich in eerste instantie in de creatie van een eenvormig concept voor de te gebruiken



signalisatiewagens, in die zin dat de wagens zijn uitgerust met een traceersysteem, zodat deze kunnen worden gevolgd vanuit de centrale. Eisende partijen voeren aan dat zij een dergelijk systeem wilden integreren om bepaalde overheidsopdrachten te kunnen behalen.

Het uiterlijk van de signalisatiewagens wordt bepaald door een bestickering via de kleurencombinaties fluorescerend geel en zwart op de zijkanten en fluorescerend geel en oranje op de voor- en achterzijde van de wagens. Eerste en tweede eisende partij hebben met betrekking tot de kleurencombinatie fluorescerend geel en zwart een Benelux beeldmerk laten deponeren op 15 juli 2014 onder het nummer 1292861 (stuk 1 bundel eisende partijen).

Wat betreft het fluorescerende geel-zwarte patroon op de zijkant van het voertuig in combinatie met het fluorescerende rood-gele patroon op de voor- en achterzijde van het voertuig, zijn eerste en tweede eisende partij houder van tekening- en modelregistraties 85427-01, 85427-02 en 85427-03 waarvan het depot werd verricht op 31 juli 2014 (stuk 2 bundel eisende partij).

6. Nog volgens eisende partijen werden op 20 januari 2014 diverse ondernemingen uit de sector uitgenodigd op de voorstelling van het concept, welke werd gehouden op 23 januari 2014 (stuk 3 bundel eisende partijen).

7. Eisende partijen voeren aan dat zij het concept de naam "TOW TRAFFIC ASSIST" hebben gegeven. Zij voeren ook aan dat zij deze benaming sedert begin 2014 gebruiken als handelsnaam.

8. Eerste verwerende partij is een onderneming die actief is in dezelfde sector als eisende partijen en die onder meer takeldiensten uitvoert. Volgens eisende partijen wenste eerste verwerende partij gebruik te maken van het concept door zich hierop in te schrijven. Nog volgens eisende partijen heeft verwerende partij dit engagement veruitwendigd in een e-mail van 31 januari 2014 waarin onder meer werd verzocht om de offerte voor de opmaak (bestickering) van de signalisatiewagen te mailen (stuk 4 bundel eisende partijen).

Dat er sprake was van een samenwerking tussen partijen blijkt volgens eisende partijen uit de aankoop van een signalisatiewagen van het merk Sanyong bij Lauwers Cars op 3 april 2014, waar eerste en tweede eisende partij nauw bij betrokken waren (stuk 5b bundel eisende partij). Verder

voeren eisende partijen aan dat tweede eisende partij optrad als organisator in de contracten ten aanzien van Arisco NV, dit is de onderneming die de bestickering aanbracht (stuk 5a bundel eisende partijen). Eisende partijen voeren aan dat de enige reden waarom de effectieve facturatie via eerste verwerende partij liep, is ingegeven door het feit dat de kost gedragen wordt door de gebruiker en deze dus ook over de nodige stukken moet beschikken voor de boekhoudkundige verwerkingen.

9. Eisende partijen voeren aan dat zij recent hebben moeten vaststellen dat het traceersysteem in de aangekochte signalisatiewagen werd uitgeschakeld en dat eerste verwerende partij, die actief is in dezelfde sector als eisende partijen, klaarblijkelijk haar maatschappelijke benaming "TRANSPORT & DEPANNAGE 1000 (afgekort T&D 1000) heeft gewijzigd naar "TOW TRAFFIC ASSIST".

10. Bij aangetekende brief van 20 augustus 2014 verzocht de raadsman van eisende partijen eerste verwerende partij om te bevestigen dat zij de tussen partijen overeengekomen voorwaarden zou naleven (stuk 8 bundel eisende partijen). De raadsman van eisende partijen gaf hierbij verder ook aan dat bij gebreke aan een dergelijke bevestiging, eisende partijen ervan uit zouden gaan dat eerste verwerende partij niet langer deel wenste uit te maken van de samenwerking rond het "TOW TRAFFIC ASSIST-concept" en dat eerste verwerende partij desgevallend onmiddellijk de bestickering van de signalisatiewagen moest verwijderen.

11. De raadsman van verwerende partijen antwoordde op 5 september 2014 dat verwerende partijen geen samenwerking met eisende partijen hebben aangegaan en nooit hebben ingeschreven op enig concept (stuk 9 bundel eisende partijen).

12. Volgens verwerende partijen zijn de gedeponeerde merk- en modelrechten van latere datum dan het gebruik door verwerende partij hiervan en getuigen de depots door eisende partijen van kwade trouw.

13. Aangezien een vergelijk niet mogelijk bleek, gingen eisende partijen vervolgens over tot dagvaarding.

### **3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN**

#### **3.1 *Eisende partijen verzoeken de stakingsrechter:***

*De vordering van (eisende partijen) ontvankelijk, toelaatbaar en gegrond te horen verklaren;*

*De zaken onder rolnummer A/14/52627 en A/14/53698 te voegen.*

*Verder vast te stellen dat verweerster en de vrijwillig tussenkomende partij door (i) het gebruik van de benaming TOW & TRAFFIC ASSIST als handels- en maatschappelijke benaming een inbreuk plegen op de rechten die (op kunnen doen gelden op de benaming TOW TRAFFIC ASSIST sedert de aanvang van het gebruik ervan begin 2014 en derhalve een inbreuk plegen op artikel 8 van het unieverdrag van Parijs en artikel VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht;*

*Tevens vast te stellen dat verweerster en de vrijwillig tussenkomende partij door het gebruik van een signalisatiewagen in een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon een inbreuk plegen op de exclusieve rechten die (eisende partijen) uit hoofde van Beneluxmodel 40015-02 kunnen laten gelden op basis van artikel 3.16 van het Beneluxverdrag inzake Intellectuele Eigendom;*

*Ook vast te stellen dat verweerster en de vrijwillig tussenkomende partij door het gebruik van een signalisatiewagen in een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon met geel-rood gestreepte voor- en achterzijde een inbreuk plegen op de exclusieve rechten die (eisende partijen) uit hoofde van Beneluxmodel 40015-01 kunnen laten gelden op basis van artikel 3.16 van het Beneluxverdrag inzake Intellectuele Eigendom;*

*Daarnaast vast te stellen dat verweerster en de vrijwillig tussenkomende partij door het gebruik van een signalisatiewagen in een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon met geel-rood gestreepte voor- en achterzijde een inbreuk plegen op de exclusieve rechten die (eisende partijen) uit hoofde van het niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel op basis van artikel 19, lid 2 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen;*

*Vervolgens akte te nemen van het gegeven dat (eisende partijen) in zeer beperkte mate afstand doen van hun merkenrechtelijke vordering;*

*Verder vast te stellen dat verweerster en de vrijwillig tussenkomende partij door hun volledige handelswijze, inhoudende het aannemen van de benaming TOW TRAFFIC ASSIST en het gebruiken van een signalisatiewagen met een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon met geel-rood gestreepte voor- en achterzijde schuldig maakt aan parasitaire*

*concurrentie en derhalve ook een inbreuk plegen op artikel VI. 104 van het Wetboek van Economisch Recht en artikelen VI. 105, 1<sup>o</sup>, sub a) en c) en VI. 97, 3<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup> en 6<sup>o</sup> van het Wetboek Economisch Recht;*

*Derhalve de staking te bevelen van*

- (i) elk gebruik van de benaming TOW TRAFFIC ASSIST, of enige andere benaming waarin deze drie woorden gezamenlijk voorkomen;*
- (ii) elk gebruik van een motief voor het uiterlijk van een wagen bestaande uit een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon over de zijkanten, al dan niet in combinatie met een rood-geel strepenpatroon over de voor- en achterzijde;*
- (i) elk gebruik van een motief voor het uiterlijk van een wagen bestaande uit een rood-geel strepenpatroon over de voor- en achterzijde, al dan niet in combinatie met een geel-zwart battemberg-blokkenpatroon over de zijkanten;*

*Verder de tegenvorderingen van verweerster en de vrijwillig tussenkomende partij ongegrond te verklaren.*

*De tegenvorderingen van (eisende partijen) ontvankelijk en gegrond te verklaren.*

*Derhalve:*

- 1) De schrapping van de domeinnamen [www.tow-traffic-assist.mobi](http://www.tow-traffic-assist.mobi), [www.tow-traffic-assist.international](http://www.tow-traffic-assist.international) en [www.tow-traffic-assist.be](http://www.tow-traffic-assist.be) van verweerster en de vrijwillig tussenkomende partij te bevelen op grond van artikel XII.22 Wetboek Economisch Recht. Het voorgaande te bevelen op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk aanhoudt.*
- 2) De nietigheid van de Benelux-merken "TOW & TRAFFIC ASSIST met inschrijvingsnummer 096122 " en "T.T.A." met inschrijvingsnummer 0961562 van verweerders op grond van artikel 2.28.3, sub b) BVIE uit te spreken en derhalve de doorhaling van deze merken te bevelen.*

*Tenslotte verweerster en de vrijwillig tussenkomende partij te veroordelen tot de kosten van het geding, langs de zijde van (eisende partijen) als volgt begroot:*

- *dagvaardingskosten: 374,37 euro*
- *RPV (basis): 1.320 euro*

### *3.2 Verwerende partijen verzoeken de stakingsrechter:*

*"De vorderingen van eisers gebaseerd op het beeldmerk met nr. 1292861 gedeponereerd op 15-07-2014 af te wijzen als onontvankelijk gezien het gebrek aan inschrijving, en de afstand van rechtsvordering door eisers vast te stellen.*

*De vorderingen van eisers gebaseerd op de modellen met nrs. 40015-01 tot en met 40015-03 af te wijzen als ongegrond.*

*De vorderingen van eisers gebaseerd op beweerde parasitaire concurrentie en m.b.t. beweerde inbreuken op art. VI.104 Wetboek Economisch Recht en de artikelen VI.105, 1° sub a en c en VI.97,3°, 5° en 6° Wetboek Economisch Recht, af te wijzen als onontvankelijk (exceptio obscuri libelli), minstens ongegrond.*

*De overige vorderingen van eisers eveneens af te wijzen als ontvankelijk doch ongegrond.*

*De tegenvorderingen van (verwerende partijen) ontvankelijk en gegrond te verklaren.*

*Akte te nemen van het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst door tweede (verwerende partij) en dit verzoek tot tussenkomst ontvankelijk en gegrond te verklaren.*

*Dienvolgens:*

- 1. De modellen van eisers met inschrijvingsnummers 40015-01, 40015-02 en 40015-03 nietig te verklaren op grond van art. 3.1. lid 1 juncto art. 3.23.1.b BVIE, met name wegens gebrek aan nieuwheid en eigen karakter, minstens op grond van art. 3.2., lid 1, a juncto art. 3.23.1.c BVIE (technische functie).*

2. Vast te stellen dat eisers door het gebruik van de benamingen TOW TRAFFIC ASSIST alsook door de afkorting TTA als handelsbenaming en als vennootschapsbenaming een inbreuk plegen op art. VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht juncto art. 65 Wetboek Vennootschapsrecht.

*Derhalve de staking te bevelen van elk gebruik van de benaming TOW TRAFFIC ASSIST, of enige andere benaming waarin deze drie woorden gezamenlijk voorkomen, alsook van de afkorting TTA, alsook enige andere afkorting waarin deze drie letters gezamenlijk voorkomen, door eisers.*

*Het voorgaande te bevelen op verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk aanhoudt.*

3. Vast te stellen dat eisers door het gebruik van de benaming TOW TRAFFIC ASSIST alsook de afkorting T.T.A. als handelsbenaming en als vennootschapsbenaming een inbreuk plegen op art. 2.20.lid 1, b, minstens d BVIE gezien de merkenrechten van tweede (verwerende partij).

*Derhalve de staking te bevelen van elk gebruik van de benamingen TOW TRAFFIC ASSIST, of enige andere benaming waarin deze drie woorden gezamenlijk voorkomen, TOW & TRAFFIC ASSIST en de afkortingen TTA/T.T.A. door eisers.*

*Het voorgaande te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk aanhoudt.*

4. Vervolgens vast te stellen dat eisers een inbreuk begaan hebben op art. XII.22 Wetboek Economisch Recht, minstens op art. 2.20.lid 1, b minstens d BVIE door het wederechtelijk registreren resp. gebruiken van de domeinnamen *TowTrafficAssist.com* en *TowTrafficAssist.be*.

*Derhalve de schrapping te bevelen van de domeinnamen TowTrafficAssist.com en TowTrafficAssist.be door eisers.*

*Het voorgaande te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk en per dag dat de inbreuk aanhoudt.*

*Eisers te veroordelen tot de kosten van het geding, inclusief de rechtsplegingsvergoeding.*

*De te wijzen beschikking uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren, niettegenstaande verzet of hoger beroep, zonder borgstelling en met uitsluiting van het recht tot kantonnement."*

#### **4 DE ONTVANKELIJKHEID**

14. Eisende partijen voeren de niet-ontvankelijkheid aan van de vordering van tweede verwerende partij wegens gebrek aan belang.

15. Partijen werpen geen specifieke gronden van niet-ontvankelijkheid van de vordering op. De rechtbank ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

#### **5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING**

##### **5.1 Over de hoofdvordering**

##### **5.1.1 Over het recht op de handelsnaam**

16. Eisende partijen voeren aan dat zij recht hebben op de handelsnaam en de vennootschapsbenaming "TOW TRAFFIC ASSIST" en vorderen dat aan verwerende partijen verbod wordt opgelegd om de handelsbenaming/vennootschapsbenaming "TOW TRAFFIC ASSIST" nog verder te gebruiken.

17. De handelsnaam is de benaming die door een natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gevoerd om zijn handel in het handelsverkeer te onderscheiden van andere handelsondernemingen.

18. Uit de feiten zoals deze volgen uit de stukken blijkt een eerste gebruik door eisende partijen op 14 oktober 2014. Uit stuk 13 (bundel eisende partijen) blijkt dat eisende partijen de onderneming die de rechten

m.b.t. de handelsbenaming claimt (namelijk derde eisende partij), bovendien pas op 19 september 2014 hebben opgericht. Eisende partijen bewijzen niet dat de benaming "Tow & Traffic Assist" reeds begin 2014 een publicitaire en onderscheidende functie vervulde.

19. Eisende partijen bewijzen geen vroeger gebruik. De vermelding van de benaming TOW & TRAFFIC ASSIST in de ingebrekestelling van 20 augustus 2014 kan op zichzelf bezwaarlijk als een publiek gebruik als handelsnaam aanzien worden. Dit vormt immers geen publiek gebruik. De registratie van een domeinnaam (zie stuk 19 bundel eisende partijen) kan evenmin doorgaan als een publiek gebruik als handelsnaam. (Gent 24 november 2008, *Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging* 2008, 528; F. DANIS en J. TROUSSEL, "Quelques commentaires sur la protection du nom commercial en droit belge", noot onder Brussel 12 september 2005, *TBH* 2006, afl. 9, (965) 966). Ook de mails met als titel "Tow Traffic Assist" (stukken 3 tot en met 6 en stukken 14 tot en met 17 bundel eisende partijen) kunnen de stakingsrechter niet overtuigen. De echtheid ervan kan immers niet worden geverifieerd.

20. Daar staat tegenover dat verwerende partijen hun vennootschapsnaam naar "TOW TRAFFIC ASSIST", afgekort, "T.T.A." wijzigden op 30 juli 2014. Dit werd op 19 augustus 2014 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Beide merken werden bovendien door eerste verwerende partij gedeponereerd op 25 augustus 2014.

21. Het effectieve, voor het publiek zichtbare en voortdurende gebruik van de naam voor haar handelszaak gebeurde derhalve eerst door verwerende partijen en niet door eisende partijen. Deze naam wordt door de klanten gepercipieerd als naam waaronder de onderneming haar handelsactiviteiten uitbaat. Het staat dan ook vast dat deze naam onderscheidend vermogen heeft.

22. Naar het oordeel van de stakingsrechter kan aan eisende partijen geen bescherming van het recht op de handelsnaam "TOW TRAFFIC ASSIST" en de afkorting ervan "TTA" of "T.T.A." verleend worden.

23. Dit onderdeel van de hoofdvordering is ongegrond.

#### *5.1.2 Over de aangevoerde inbreuk op het beeldmerk*

24. Eisende partijen beriepen zich initieel op een Benelux-beeldmerk met nr. 1292861, gedeponereerd op 15-07-2014.



25. Dit Benelux-beeldmerk was op datum van de dagvaarding nog niet ingeschreven.

26. Uit de stukken blijkt dat de inschrijving werd geweigerd door het Benelux-Bureau (zie stuk 4 en de conclusie van eisende partijen van 25 maart 2015).

27. Bij conclusie van 25 maart 2015 doen eisende partijen afstand van hun merkenrechtelijke vordering.

28. Dit onderdeel van de vordering is derhalve ongegrond

### *5.1.3 Over de aangevoerde inbreuken op de modelrechten van eisende partijen*

#### *5.1.3.1 Over de geregistreerde Benelux-modellen*

29. Eisende partijen steunen dit onderdeel van de vordering op de Beneluxmodellen met inschrijvingsnummer 40015-01 tot en met 40015-03, gedeponeerd op 31-07-2014.

30. De houder van de rechten op een tekening of model kan slechts optreden tegen inbreuken vanaf de inschrijving van de akte van depot in het register van Benelux-depots (G. MEYER, M. VERLINDEN, S. VANDEWYNCKEL, *Overzicht van de procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten*, Kortrijk, 2014, UGA, 248-249). Eisende partijen kunnen derhalve slechts optreden tegen inbreuken die gepleegd zouden zijn vanaf 7 november 2014.

31. Eisende partijen vorderen de nietigverklaring van modellen wegens het ontbreken van nieuwheid en eigen karakter op grond van artikel 3.1.lid 1 juncto art. 3.23.1.b BVIE. Deze artikels moeten in het licht van de Europese regelgeving worden geïnterpreteerd.

32. Artikel 5 Vo GM definieert het begrip "nieuwheid" voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen als volgt:

*"1. Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld:*

*a) (...)*

*b) bij een ingeschreven Gemeenschapsmodel, voor de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, voor de datum van voorrang.*

*2. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen."*

Voormeld artikel 5 vereist objectieve nieuwheid. Alle identieke modellen die ooit voor de depot- of voorrangdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, doen afbreuk aan deze nieuwheid. Artikel 5 vereist een objectieve nieuwheid. Alle identieke modellen of modellen met beperkte verschillen, die ooit vóór de depotdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, doen afbreuk aan deze nieuwheid.

Om de nieuwheid te beoordelen, moet er een vergelijking plaatsvinden tussen het model, m.a.w. de verschijningsvorm waarvoor bescherming wordt gezocht, en andere individuele modellen die reeds gekend zijn, waarbij de vergelijking een vergelijking van de modellen in hun geheel moet zijn<sup>1</sup> en er dus geen vergelijking moet plaatsvinden kenmerk per kenmerk van de betrokken modellen<sup>2</sup>.

Maatgevend is of de ingewijden in de betrokken sector kennis hadden van het kwestieuze model<sup>3</sup>. De beoordeling van de nieuwheid gebeurt dus door de geïnformeerde gebruiker die op de hoogte is van bestaande modellen en een idee heeft van het gamma van ontwerpen dat beschikbaar is.

33. Een model wordt geacht een eigen karakter te bezitten indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die

---

<sup>1</sup> In deze zin: H. SPEYART, 'Ons toekomstig recht: de modellenrichtlijn', BMM Bull. 1999, 9.

<sup>2</sup> H. VANHEES, Commentaar bij Art. 3-9 Verordening 12 december 2001 [nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen], in, Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, nr. 20 p. 16 (32 p.)

<sup>3</sup> H. VANHEES, *Het Beneluxmodel*, Brussel, Larcier, 2006, 25

voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Artikel 6 Vo GM definieert het "eigen karakter" als volgt:

*"1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld:*

*a) (..)*

*b) bij een Ingeschreven gemeenschapsmodel, voor de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, voor de datum van voorrang.*

*2) Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.*

Considerans 14 van de preambule van de Vo GM stelt met betrekking tot het eigen karakter: *"Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij de geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model."*

Wanneer er weinig ruimte is voor verschillen – de vrijheid van de ontwerper is beperkt- kan het eigen karakter bereikt worden met relatief geringe verschilpunten in vergelijking tot vroegere modellen. Kleine verschilpunten kunnen hier een andere algemene indruk geven.

34. De beoordeling van het eigen karakter gebeurt door de geïnformeerde gebruiker. De verordening bevat geen definitie van het begrip "geïnformeerde gebruiker". De geïnformeerde gebruiker is noch fabrikant noch verkoper van de voortbrengselen waarin het betrokken

model wordt verwerkt of wordt toegepast<sup>4</sup>. De geïnformeerde gebruiker moet worden opgevat als een tussencategorie tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde- gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met de grondige deskundigheid. Het begrip geïnformeerde gebruiker kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector<sup>5</sup>. Wat het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, is deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let, maar evenmin de vakman die in detail de minime verschillen die mogelijkwerijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord "geïnformeerde" suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen voer het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan<sup>6</sup>.

35. De vereiste van een eigen karakter veronderstelt een scheppingsgraad waardoor een afstand wordt gecreëerd met het vormgevingserfgoed, zijnde het geheel van bestaande tekeningen en modellen. Wanneer er weinig ruimte is voor verschillen, kan het eigen karakter bereikt worden met relatief geringe verschillen in vergelijking tot vroegere modellen<sup>7</sup>.

36. Het criterium ter beoordeling van het eigen karakter is dus het verschil tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een

---

<sup>4</sup> Het Gerecht, 18 maart 2010, zaak T-9/07.

<sup>5</sup> Hof van Justitie, 20 oktober 2011, C-281/11, 53.

<sup>6</sup> Hof van Justitie, 20 oktober 2011, C-281/11, 59.

<sup>7</sup> B. DE VUYST, *Handboek tekeningen en modellen*, Brugge, Die Keure, 2009, 38-39

geïnformeerde gebruiker die het model waarvoor bescherming wordt gezocht bekijkt en deze die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed. Bij de beoordeling van het eigen karakter moeten modellen uit het vormgevingserfgoed in hun geheel, met het ingeroepen Gemeenschapsmodel worden vergeleken<sup>8</sup>.

37. Luidens artikel 7, 1 Vo GM "(wordt) voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is voor de in artikel 5, onder a) en 6 lid 1, onder a) genoemde datum of de in artikel 5, onder b) en artikel 6 lid 1, onder b) genoemde datum, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echt niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding van een derde bekendgemaakt is."

38. Zowel voor de beoordeling van de nieuwheid als voor de beoordeling van het eigen karakter moet een vergelijking worden gemaakt tussen het model waarvoor bescherming wordt gezocht en modellen die, voor de datum van indiening van de aanvraag om bescherming, voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

Modellen zijn ter beschikking gesteld van het publiek wanneer ze bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis zijn of konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Gemeenschap werkzaam zijn. Met het begrip sector bedoelt men de beroepskring die zich met dezelfde tak van handel en nijverheid bezighoudt. Er moet dus een vergelijking plaatsvinden tussen

---

<sup>8</sup> H. VANHEES, 'Heeft modellenrecht nut naast auteursrecht?', BMM Bull. 1999, 30

voortbrengselen die tot dezelfde sector behoren vanuit het oogpunt van de Ingewijden in de sector in kwestie van de Europese Unie<sup>9</sup>.

39. De gedeponeerde modellen zijn geïnspireerd op de "Traffic Officer" die vorig jaar op een beurs te Telford werd voorgesteld in het Verenigd Koninkrijk (stuk 18 bundel verwerende partij). Eisende partijen ontkennen dit niet, doch stellen dat het nieuweidsvereiste territoriaal beperkt zou zijn tot de Benelux. Inzake het nieuweidsvereiste is evenwel elk identiek model – zonder enige territoriale beperking – van belang (art. 3.3. BVIE).

40. Daarenboven werd het model door eisende partijen gedeponoord op 31 juli 2014, terwijl het voertuig door verwerende partijen – met medeweten van eisende partijen, hetgeen door hen niet ontkend wordt – aangekocht werd bij Arisco NV in april 2014.

41. Van nieuweid is slechts sprake indien er geen identieke tekening of model voor het publiek beschikbaar is gesteld voor de datum van depot. Alle identieke modellen die ooit voor de depotdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, doen bijgevolg afbreuk aan de nieuweid.

42. In casu werd de "Traffic Officer" vorig jaar te Telford reeds voorgesteld waardoor niet aan de vereiste van nieuweid is voldaan. Bovendien had de Britse politie in de periode van 2001-2004 wagens met het patroon zoals weergegeven op de Traffic Officer. (stuk 25 bundel verwerende partij)

Uit de stukken blijkt dat de beschikbaarheidstelling van het model van eisende partijen, niet door eisende partijen gebeurde maar door Arisco in april 2014. Eisende partijen kunnen zich hierop derhalve niet beroepen. Arisco kan evenmin aanzien worden als *"rechtverkriggende of een derde op grond van de door de ontwerper of diens rechtverkriggende verstrekte informatie of genomen maatregelen"* in de zin van art. 3.3.4., a BVIE. Arisco tekende immers met succes oppositie aan tegen het

---

<sup>9</sup> H. VANHEES, Commentaar bij Art. 3-9 Verordening 12 december 2001 [nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen], in, Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, nr. 21 p. 17 (32 p.)

merkenrechtelijk depot van eisers van het teken dat vermeld stond op de signalisatiewagen (stuk 20 bundel verwerende partijen).

43. Eisende partijen voeren verder aan dat zij het model beschikbaar gesteld hebben in het kader van de uitvoering van "het concept" "in de periode tussen 6 maart en 31 oktober 2014", maar bewijzen dit evenmin.

44. Eisende partijen tonen evenmin aan dat de verkoop van de signalisatiewagen door Arisco aan verwerende partijen een "misbruik jegens de ontwerper" vormt in de zin van art. 3.3.4.,b BVIE. Het is Arisco die met succes oppositie heeft aangetekend tegen het merkenrechtelijk depot van eisende partijen met betrekking tot het teken dat op de signalisatiewagen voorkwam.

45. Wat eisende partijen willen bereiken met de bewering dat de beschikbaarstelling ten gevolge van misbruik zou bestaan uit "*het ongeautoriseerd gebruik door verwerende partijen van het signalisatievoertuig*" is niet duidelijk. Verwerende partij hebben het voertuig immers verworven van Arisco zodat de beschikbaarstelling heeft plaatsgevonden door Arisco, niet door verwerende partijen.

46. Eisende partijen bewijzen ook niet dat zij met verwerende partijen een samenwerking hebben aangegaan.

47. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat eisende partijen terecht de nietigverklaring van het depot vorderen.

#### 5.1.3.2 Over de niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen

48. Eisende partijen beroepen zich subsidiair op de bescherming van niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen (Verordening nr. 6/2002).

49. Eisende partijen voert aan dat zij titularis zijn van de niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten op de wagen.

50. Dit wordt betwist door verwerende partijen.

51. De stakingsrechter stelt vast dat eisende partijen geen verklaring bijbrengen van de ontwerper van de wagen, waarin deze ontwerper zijn intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van model- en auteursrechten, overdraagt aan eisende partijen met oog op de commercialisering ervan door eisende partijen.

52. Niet-geregistreerde modellen genieten bovendien slechts bescherming te rekenen vanaf hun beschikbaarstelling aan het publiek. Dergelijke bescherming geldt bovendien slechts indien de modellen nieuw zijn en een eigen karakter hebben.

53. De stakingsrechter verwijst naar de overwegingen en de beslissing onder punt 5.1.3.1. In casu is de verkoop geschied door Arisco en werd dit model eerder tentoongesteld te Telford. Bijgevolg kunnen eisende partijen geen rechten claimen op een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel.

54. Dit onderdeel van de vordering is ongegrond.

*5.1.4 Over de aangevoerde parasitaire concurrentie en inbreuken op art. VI.104 Wetboek Economisch Recht en artikelen VI.105, 1° sub a) en c) en VI.97, 3°, 5° en 6° Wetboek Economisch Recht*

55. Door eisende partijen wordt de vaststelling van inbreuken op art. VI.104 Wetboek Economisch Recht en de artikelen VI.105, 1°, sub a) en c) en VI.97, 3°, 5° en 6° Wetboek Economisch Recht gevorderd. Eisende partijen tonen niet aan dat de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn en motiveren deze vorderingen niet.

56. Dit onderdeel van de vordering is derhalve ongegrond.

*5.1.5 Aangaande de vordering tot schrapping van de domeinnamen [www.tow-traffic-assist.mobi](http://www.tow-traffic-assist.mobi); [tow-traffic-assist.international](http://tow-traffic-assist.international); [www.tow-traffic-assist.be](http://www.tow-traffic-assist.be), onder verbeurte van een dwangsom*

57. Eisende partijen voeren aan dat de door verwerende partijen geregistreerde domeinnamen een inbreuk vormen op art. XII.22 Wetboek Economisch Recht. Eisende partijen bewijzen evenwel niet dat de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

58. Hoger werd reeds beslist dat eisende partijen geen rechten kunnen laten gelden met betrekking tot de handelsnaam 'Tow Traffic Assist'.

59. Gelet op het merkdepot van verwerende partijen met betrekking tot 'Tow Traffic Assist' mochten verwerende partijen ook overgaan tot de registraties van de domeinnamen: [www.tow-traffic-assist.mobi](http://www.tow-traffic-assist.mobi); [tow-traffic-assist.international](http://tow-traffic-assist.international); [www.tow-traffic-assist.be](http://www.tow-traffic-assist.be).

60. Ook dit onderdeel van de vordering is ongegrond



## 5.2 Over de tegenvordering

### 5.2.1 *Vordering tot staking van de benamingen "TOW TRAFFIC ASSIST" en TTA*

61. De stakingsrechter verwijst naar de overwegingen en beslissing onder punt 5.1.1. Eerste verwerende partij heeft op 30 juli 2014 de vennootschapsbenaming "TOW TRAFFIC ASSIST", afgekort "T.T.A.", aangenomen. Dit werd op 19 augustus 2014 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

62. De handelsnaam is een industrieel eigendomsrecht, dat beschermd wordt (*cf.* artikel 1 Unieverdrag van Parijs). Verwerende partijen kunnen zich baseren op het Unieverdrag van Parijs, dat rechtstreekse werking heeft, en inzonderheid op artikel 10*bis* 3), 1<sup>o</sup>, van dit Verdrag, als op zichzelf staande rechtsgrond om, louter op grond van een eerder gebruik, een later gebruik van een naam, die (mogelijk) verwarring kan stichten met haar handelsnaam, te laten verbieden.

63. Gelet op de algemene bewoordingen van artikel 10*bis* 3), 1<sup>o</sup> Unieverdrag van Parijs, kan de mogelijke verwarring waarvan sprake in dit artikel bestaan in hoofde van een onderneming en/of in hoofde van de consument.

64. In casu kunnen voor de invulling van het criterium van "verwarring" in de zin van artikel 10*bis* 3), 1<sup>o</sup> Unieverdrag van Parijs, de criteria van verwarring en misleiding gehanteerd worden die toegepast worden voor artikel VI 98 W.E.R., dat de bescherming van de consument beoogt.

65. Eén en ander brengt met zich mee dat de stakingsrechter moet nagaan, alle concrete omstandigheden in aanmerking genomen, of het gebruik van de handelsnaam door eisende partij:

- de gemiddelde consument, met name de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, ertoe brengt of zou kunnen brengen
- een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Hierbij spelen de volgende elementen een rol:

- de identiteit of overeenstemming van de handelsnamen,

- de identiteit of overeenstemming van de commerciële activiteiten en
- het geografische gebied waarop ze worden uitgeoefend.

De voorgaande elementen moeten niet cumulatief vervuld te zijn. Wel is het zo dat voormelde drie criteria onderling samenhangen (J. Stuyck, *Handelspraktijken, Beginselen van Belgisch Privaatrecht*, E. Story- Scientia, 2004, 129), in die zin dat bijvoorbeeld een geringe mate van overeenstemming van de uitgeoefende commerciële activiteiten gecompenseerd kan worden door de identiteit of grote overeenstemming van de handelsnamen.

66. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van (mogelijke) verwarring of misleiding moet uitgegaan worden van het globale beeld en de totaalindruk die aan het relevante publiek wordt gegeven. Alle elementen moeten samen beoordeeld worden en daarbij zijn de gelijkenissen belangrijker dan de verschillen.

De (mogelijke) verwarring of misleiding moet dus synthetisch en niet analytisch worden onderzocht.

67. Bij de beoordeling van de (mogelijke) verwarring of misleiding wordt rekening gehouden met het gegeven dat de (mogelijke) verwarring of misleiding rechtstreeks kan zijn (indien het relevante publiek de overeenstemmende benamingen dermate verwacht dat ze de ene voor de andere neemt), of onrechtstreeks (ingeval het publiek de ondernemingen weliswaar onderscheidt doch meent dat zij met elkaar verbonden ondernemingen zijn).

68. De overeenstemming tussen de namen wordt door de stakingsrechter – naar analogie met het merkenrecht – beoordeeld op basis van de gehele benamingen zoals ze effectief en concreet worden gebruikt, met dien verstande dat bij de totaalindruk de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de benaming een overheersende rol spelen, aangezien dit de elementen zijn die de aandacht van het publiek gaande houden.

69. Er kan in casu niet worden betwist dat het om identieke benamingen gaat. Er is derhalve sprake van een auditieve en visuele identiteit, evenals van begripsmatige overeenstemming.

Wanneer twee ondernemingen met een identieke of sterk overeenstemmende naam, tevens identieke activiteiten uitoefenen die zich

richten tot een zelfde publiek, zal het gevaar voor verwarring toenemen (H. Vanhees, *De bescherming van de handelsnaam*, in X. Handels- en economisch recht, Kluwer, 2002, 15).

70. Gevaar voor verwarring of misleiding moet worden aangenomen indien het relevante publiek van mening kan zijn dat de handelsactiviteiten kunnen worden toegeschreven aan dezelfde onderneming of aan economisch verbonden ondernemingen.

Het is niet vereist dat de bedrijvigheid identiek is. Het volstaat dat beide ondernemingen potentieel hetzelfde publiek aanspreken, wat een bepaalde band kan doen vermoeden tussen hen. Het is evenmin vereist dat partijen elkaars concurrenten zijn. Voldoende is dat ze in dezelfde handelssector werkzaam zijn. Dat is in casu het geval: het betreft twee bedrijven actief in de sector van de depannage- en takelingsdiensten.

Het geografische gebied waarin partijen opereren is overlappend voor geheel België. Het gevaar voor verwarring zal toenemen wanneer de ondernemingen geografisch dicht bij elkaar gesitueerd zijn, maar vooral naarmate het territorium waarbinnen de ondernemingen opereren, overlapt (H. Vanhees, "De bescherming van de handelsnaam", in X. *Handels- en economisch recht*, Kluwer, 2002, 14). Het is de potentiële ruimtelijke invloedssfeer die de ondernemingen hebben, die zal meespelen in de beoordeling (Vz. Kh. Kortrijk 12 februari 2001, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2001, 529 ; Vz. Kh. Antwerpen 7 januari 1999, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1999, 565).

71. De stakingsrechter besluit op grond van het onderzoek van de voormelde elementen dat er minstens een gevaar bestaat van verwarring of misleiding in hoofde van de gemiddelde consument.

Alle concrete omstandigheden in acht genomen, is het voldoende aannemelijk dat deze verwarring of misleiding een voldoende aantal gemiddelde consumenten ertoe kan brengen om een besluit over een transactie te nemen dat het anders niet zou hebben genomen. De gemiddelde consumenten zouden immers kunnen denken dat de beide takelingsbedrijven verbonden ondernemingen zijn.

In dit verband moet verwezen worden naar de ruime definitie van het begrip "besluit over een transactie", met name : "elk door een consument genomen besluit over de vraag of en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt, behoudt of van de

hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het product, ongeacht of de consument wel of niet tot handelen overgaat”.

72. De stakingsrechter besluit op grond van de beoordeling van de voormelde elementen dat in hoofde van de gemiddelde consument, het hanteren van de tekens "Tow Traffic Assist" en "TTA" door verwerende partij minstens verwarring kan wekken "ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent" (cf. artikel 10*bis* 3), 1° Unieverdrag van Parijs), met name eisende partij.

Door een handelsnaam te gebruiken die verwarring kan verwekken met de handelsnaam van verwerende partijen in hoofde van de gemiddelde consument, stellen eisende partijen ten overstaan van verwerende partijen een oneerlijke daad van mededinging in de zin van artikel 10 Unieverdrag van Parijs. Deze daad maakt tevens een daad uit strijdig met artikel VI 104 W.E.R. met name een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor eisende partijen de beroepsbelangen van verwerende partijen minstens kunnen schaden. De gemiddelde consument zou immers kunnen uitwijken naar de handelszaak van eisende partijen, ervan uitgaande dat het een filiaal dan wel een nieuwe versie van verwerende partijen betreft. Hierdoor loopt deze laatste het gevaar dat bijvoorbeeld de manier van handel drijven van eisende partijen eventueel haar faam en imago in het gedrang zou brengen.

73. Verwerende partijen kunnen dan ook de staking vorderen van het gebruik van de handelsnaam door eisende partijen (artikel 589, 1° Ger.W.).

74. Inzake de beschermingsomvang van het gevorderde stakingsverbod beslist de stakingsrechter als volgt: Verwerende partijen beschikken ook over een internetsite die voor een ruim publiek toegankelijk is. De geografische bekendheid van de handelsnaam wordt er ruimer door. De bekendheid van de handelsnaam is dikwijls niet meer beperkt tot directe nabijheid van de uitbating waarvoor de handelsnaam wordt gebruikt.

Het wordt voldoende aannemelijk gemaakt dat de uitstraling van de handelsnaam van verwerende partijen over heel België geldt.

De stakingsrechter oordeelt dat, alle concrete elementen in aanmerking genomen, er een gevaar voor verwarring tussen de handelsnaam van verwerende partijen en de handelsnaam van eisende partijen bestaat in

België. De geografische bescherming van de handelsnaam Tow Traffic Assist, afgekort T.T.A., wordt dan ook binnen heel België toegekend.

75. Dit onderdeel van de tegenvordering is gegrond.

#### *5.2.2 Over de merkenrechten van tweede verwerende partij*

##### *5.2.2.1 Over de door eisende partijen gevorderde nietigverklaring van het merk van tweede verwerende partij*

76. Eisende partijen vorderen in hun laatste syntheseconclusie de nietigverklaring van het merk van tweede verwerende partij wegens depot te kwader trouw.

Eisende partijen leiden dit onder andere af uit de volgende elementen:

- De vermelding van Tow Traffic Assist in de aanmaning door eisende partijen van 25 augustus 2014. Zoals hierboven beslist vormt de vermelding van "Tow Traffic Assist" in de ingebrekestelling van 20 augustus 2014 geen publiek gebruik. Uit de stukken van tweede verwerende partij blijkt bovendien dat reeds met het opvragen van offertes voor het merkdepot werd gestart begin augustus 2014 (stuk 21 bundel verwerende partijen).
- De beweerde inschrijving van verwerende partijen voor "het concept van eisende partijen" en het bestaan van een beweerde "samenwerking en het rechtstreeks contact tussen partijen, al dan niet met tussenkomst van Lauwers Cars en/of Arisco". Eisende partijen laten evenwel na deze beweerde samenwerking te bewijzen aan de hand van stukken.

77. Er bestaat dan ook geen aanleiding om de merkinschrijving nietig te verklaren.

##### *5.2.2.2 Over het teken dat door eisende partijen wordt gebruikt*

78. Tweede verwerende partij vordert als merkhouders de staking van de teken "Tow Traffic Assist" en "T.T.A." op grond van artikel 2.20.1 b).

79. Artikel 2.20.1. a) BVIE betreft het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven.

Artikel 2.20.1. b) BVIE betreft het gebruik dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Artikel 2.20.1. c) BVIE betreft het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat.

Artikel 2.20.1. d) BVIE betreft het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

Voor de toepassing van c) BVIE en d) BVIE moet overigens zijn voldaan aan de aanvullende voorwaarde dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

80. In casu is de handelsbenaming en vennootschapsbenaming van het door eisende partijen "Tow Traffic Assist" identiek aan, minstens overeenstemmend met een deel van het woordbestanddeel van het merk met nr. 0961622 van tweede verwerende partij, met name "Tow & Traffic Assist". De door eisende partijen gebruikte afkorting TTA is daarenboven overeenstemmend met het merk met nr. 0961562 van tweede verwerende partij, met name T.T.A.

Het gebruik van deze tekens Tow Traffic Assist, Tow & Traffic Assist en TTA door eisende partijen kan verwarring bij het publiek doen ontstaan, gezien deze tekens gebruikt worden in dezelfde sector, ten overstaan van dezelfde spelers (takelbedrijven, overheid, en klanten van deze takelbedrijven), en bekendheid genieten op hetzelfde grondgebied (België).

De voorwaarden van art. 2.20.1.b BVIE zijn derhalve vervuld.

81. Dit onderdeel van de vordering is gegrond. Het komt dan ook passend voor om aan eisende partijen een stakingsverbod op te leggen m.b.t. het gebruik van de benamingen Tow Traffic Assist en de afkorting TTA.

### *5.2.3 Over de vordering tot schrapping van de domeinnaam TowTrafficAssist.com en TowTrafficAssist.be*

82. Verwerende partijen verwijten eisende partijen domeinnaamkaping en voeren aan dat eisende partijen hun domeinnaam "TowTrafficAssist.com" en "TowTrafficAssist.be" wederrechtelijk lieten registreren.

83. Bij domeinnaamkaping moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: De registratie van een domeinnaam die gelijk is aan het onderscheidingsteken van een derde of er zodanig mee overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan, waarbij de domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft jegens die domeinnaam, en hij handelde met het doel een derde te schaden of een ongerechtvaardigd voordeel uit de domeinnaam te halen (art. XII.22 Wetboek Economisch Recht; T. HEREMANS, Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, Larcier, Brussel, 2003, pr. 186).

84. De registratie van de domeinnamen TowTrafficAssist.com en TowTrafficAssist.be is gelijk aan de vennootschapsbenaming van eerste verwerende partij en omvat het merk van tweede verwerende partij. Eisende partijen zijn bovendien actief in hetzelfde grondgebied. Eisende partijen hebben geen legitiem belang of recht op deze domeinnaam gezien de vennootschapsbenaming en de merken op een eerder tijdstip als merk door tweede verwerende partij werden geregistreerd en het gebruik van deze domeinnaam bij het relevante doelpubliek verwarring kan doen ontstaan. Eisende partijen pogen om een ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de registratie van deze domeinnaam door een domeinnaam die het merk van tweede eisende partij omvat, te hanteren.

85. Hieruit volgt dat de voorwaarden van XII.22 W.E.R. in casu vervuld zijn. Het onderdeel van de vordering is derhalve gegrond.

## **6 DE KOSTEN**

86. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.320 euro. De stakingsrechter ziet geen reden om dit bedrag in casu te verhogen.

## **7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE**

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

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partijen ontvankelijk maar niet gegrond.

De stakingsrechter verklaart de tegenvordering van verwerende partij en verwerende partij in vrijwillige tussenkomst ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter verklaart de modellen van eisende partijen met inschrijvingsnummers 40015-01, 40015-02 en 40015-03 nietig op grond van art. 3.1. lid 1 juncto art. 3.23.1.b BVIE.

De stakingsrechter stelt vast dat eisende partijen door het gebruik van de benamingen TOW TRAFFIC ASSIST alsook door de afkorting TTA als handelsbenaming en als vennootschapsbenaming een inbreuk plegen op artikel 10*bis*, 3) 1° Unieverdrag van Parijs *juncto* artikel VI 104 W.E.R. en op art. 2.20.lid 1, b BVIE.

De stakingsrechter beveelt daarom de staking van elk gebruik van de benamingen TOW TRAFFIC ASSIST, of enige andere benaming waarin deze drie woorden gezamenlijk voorkomen, TOW & TRAFFIC ASSIST en de afkortingen TTA/T.T.A. door eisende partijen onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk vanaf de tiende kalenderdag na de betekening van het vonnis.

De stakingsrechter stelt vast dat eisende partijen een inbreuk begaan hebben op art. XII.22 W.E.R. door het registreren en gebruiken van de domeinnamen TowTrafficAssist.com en TowTrafficAssist.be.

De stakingsrechter beveelt daarom dat eisende partijen moeten overgaan tot de schrapping van de domeinnamen TowTrafficAssist.com en TowTrafficAssist.be onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per inbreuk.

De stakingsrechter bepaalt het maximum van de te verbeuren dwangsommen op 1.000.000 euro.

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

De stakingsrechter veroordeelt eisende partijen tot de kosten in hoofde van verwerende partij en verwerende partij in vrijwillige tussenkomst begroot op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding.



Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel,

op

17 JUN 2015



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens