

Repertoriumnummer 5648
Datum van uitspraak 16-11-2017
Rolnummer A/15/3925
☐ Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

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

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Vonnis

Aangeboden op
Niet te registreren

6^{de} kamer-zaal J

In de zaak van

NV ISOMO, met maatschappelijke zetel te 8501 Heule, Wittestraat 1
KBO nr.0459.454.257,

Eiseres op hoofdvordering
Verweerster op tegenvordering

Vertegenwoordigd door Meester Véronique PEDE en Sophie DEMUENYNCK, advocaten te 9051
GENT, Pieter Van Reysschootlaan 2

Tegen

BVBA ZZIP, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Argentiniëlaan 49 bus 3,
KBO nr. 0882.373.069

Verweerster op hoofdvordering
Eiseres op tegenvordering

Vertegenwoordigd door Meester Olivier VAN FRAEYENHOVEN en Filip DESMEDT, advocaten te
2600 Antwerpen, Roderveldlaan 3.

Gelet op de bepalingen van de wet van 15.6.1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.
Gelet op de inleidende dagvaarding d.d. 13 juli 2015.
Gelet op de conclusies en op de dossiers van partijen en gehoord de pleidooien op de openbare zitting
van 12.10.2017.

Na beraad spreekt de rechtbank volgend vonnis uit:

De vorderingen van ISOMO

1.Isomo vraagt dat de Rechtbank zou beslissen als volgt:

“In hoofddorde :

- “verklaart de vorderingen van Isomo ontvankelijk en gegrond, en dienvolgens:
 - Verklaart het Benelux merk “ACOSHAPE+ designed by BAZIR”, gedeponeerd in het Benelux merkenregister op 5 maart 2015 en ingeschreven in het Benelux merkenregister onder het inschrijvingsnummer 0971430 voor de waren en diensten in klasse 11, 20 en 42

nietig en beveelt daarvan de ambtshalve doorhaling voor alle klassen waarvoor dit merk is ingeschreven;

- Beveelt Zzip ervoor te zorgen dat de domeinnamen *acoshape.com*, *acoshape.be*; *acoshape.nl*; *acoshape.eu* worden overgedragen aan Isomo binnen de 15 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging en per domeinnaam;
- Legt Zzip het verbod op om de namen “ACOSHAPE”, “ACOSHAPE+”, “ACOSHAPE+ designed by BAZIR” of enige daarmee overeenstemmende naam op enigerlei wijze te gebruiken of als merk in welk register dan ook te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor Isomo de naam “ACOSHAPE+” gebruikt, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per gebruik en/of per depot en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Stelt vast dat Isomo de rechtmatige houder is van alle rechten in de zes litigieuze modellen gekend onder de naam Yoyo/Macaron, Bonitos/Donut, Bowler/Globe Barcode/Beam/Aco Snap, Drop en Geo/Stack en de gemeenschapsmodellen met nummers 002650168-0001, 002650168-0002, 002650168-0003, 002650168-0004, 002650168-0005, 002650168-0006, 002650168-0007, 002650168-0008, 002650275-0001 en 002650275-0002 van 10 maart 2015;
- Beveelt Zzip om de eigendom over de gemeenschapsmodellen met nummers 002650168-0001, 002650168-0002, 002650168-0003, 002650168-0004, 002650168-0005, 002650168-0006, 002650168-0007, 002650168-0008, 002650275-0001 en 002650275-0002 van 10 maart 2015 aan Isomo over te dragen en beveelt dat Zzip op eerste verzoek van Isomo alle nodige formaliteiten zal vervullen om deze overdracht in het toepasselijke register te laten registreren onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per weigering of niet-vervulling van een gevraagde formaliteit en per dag vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Zegt voor recht dat Zzip inbreuk pleegt op het gemeenschapsmodel met nummer 002538348-0001 van 15 september 2014 van Isomo door het vervaardigen, aankopen, aanbieden, in de handel brengen, distribueren, verkopen, invoeren, uitvoeren en op enige andere wijze gebruiken alsmede het voor deze doeleinden promotie voeren en in voorraad hebben van het model thans aangeduid als “YoYo”;
- Legt Zzip met onmiddellijke ingang het verbod op de modellen thans aangeduid bij Isomo als “YoYo”, “Bonitos”, “Bowler”, “Drop”, “Geo”, en “Barcode” en bij Zzip als “Macaron”, “Donut”, “Globe”, “Stack” en “Beam/Aco Snap” of enige andere modellen die inbreuk maken op de rechten van Isomo, rechtstreeks of onrechtstreeks, te vervaardigen, aan te kopen, aan te bieden, in de handel te brengen, te distribueren, te verkopen, in te voeren, uit te voeren en op enige andere wijze te gebruiken alsmede het voor deze doeleinden promotie voeren en in voorraad te hebben, op enigerlei wijze, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, via eender welke tussenpersoon of kanaal, inbegrepen het internet, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreukmakende handeling en per inbreukmakend product en per dag, vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Beveelt Zzip haar klanten aan te schrijven met de mededeling dat Zzip de modellen thans aangeduid bij Isomo als “YoYo”, “Bonitos”, “Bowler”, “Drop”, “Geo”, en “Barcode” en bij Zzip als “Macaron”, “Donut”, “Globe”, “Stack” en “Beam/Aco Snap” niet langer zal vervaardigen, aankopen, aanbieden, in de handel brengen, distribueren, verkopen, invoeren,

uitvoeren en op enige andere wijze gebruiken alsmede het voor deze doeleinden promotie voeren en in voorraad hebben van deze modellen en Isomo een kopie van de verstuurde brieven over te maken, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per niet verzonden en/of niet-overgemaakte brief en per dag, vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis;

- Beveelt Zzip onmiddellijk alle bestellingen voor de modellen thans aangeduid bij Isomo als "YoYo", "Bonitos", "Bowler", "Drop", "Geo", en "Barcode" en bij Zzip als "Macaron", "Donut", "Globe", "Stack" en "Beam/Aco Snap" te annuleren en beveelt Zzip al deze modellen terug te roepen uit het handelsverkeer onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per model dat alsnog wordt aangetroffen in het handelsverkeer vanaf één maand na de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Beveelt Zzip onmiddellijk alle mogelijke publiciteit, folders, catalogi en andere reclame voor de modellen thans aangeduid bij Isomo als "YoYo", "Bonitos", "Bowler", "Drop", "Geo", en "Barcode" en bij Zzip als "Macaron", "Donut", "Globe", "Stack" en "Beam/Aco Snap" of waarop de namen "ACOSHAPE", "ACOSHAPE+" of enige daarmee overeenstemmende naam voorkomt, inclusief op het internet, terug te roepen uit het handelsverkeer onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per niet teruggeroepen publiciteit, folder, catalogus of andere reclame en per dag vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Gelast de overdracht aan Isomo van alle in voorraad zijnde en teruggeroepen modellen thans aangeduid bij Isomo als "YoYo", "Bonitos", "Bowler", "Drop", "Geo", en "Barcode" en bij Zzip als "Macaron", "Donut", "Globe", "Stack" en "Beam/Aco Snap" alsook van een doos catalogi bestaande uit 100 brochures en gelast de vernietiging van alle in voorraad zijnde en teruggeroepen publiciteit in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder dit alles op kosten van Zzip, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per niet overgedragen model of doos en/of per niet-vernietigd model of publiciteit en per dag vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Gelast de definitieve vernietiging van alle al dan niet elektronische data en technische gegevens met betrekking tot de modellen thans aangeduid bij Isomo als "YoYo", "Bonitos", "Bowler", "Drop", "Geo", en "Barcode" en bij Zzip als "Macaron", "Donut", "Globe", "Stack" en "Beam/Aco Snap" die zich nog bij Zzip al dan niet op haar computers of andere elektronische dragers zouden bevinden onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per niet vernietigde gegeven en per dag vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Veroordeelt Zzip tot de integrale publicatie van het tussen te komen vonnis, dan wel van het beschikkend gedeelte daarvan, op de startpagina van de website van Zzip www.zzip.be, op haar Facebook pagina en op elke andere website van Zzip gedurende twee maanden onafgebroken, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per dag vertraging vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis, alsook in 2 tijdschriften, met name Darc magazine en PI magazine (Project en Interieur), op kosten van Zzip en betaalbaar op enkele voorlegging van de factuur, eveneens onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per dag vertraging vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Veroordeelt Zzip tot betaling aan Isomo van de factuur met nummer VF15-000134 van 12 januari 2015 ten bedrage van 7.661,72 EUR, te vermeerderen met een schadevergoeding

van 766,2 EUR alsook met de moratoire en gerechtelijke rente vanaf de vervaldag van de factuur (d.i. 19 januari 2015) tot aan de dag van de algehele betaling aan een rentevoet van 12%, minstens aan de rentevoet zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;

- Veroordeelt Zzip tot het betalen van een schadevergoeding aan Isomo, provisioneel begroot op 1 EUR meer de gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 13 juli 2015;
- Stelt een deskundige aan op kosten van Zzip om na te gaan hoeveel modellen thans aangeduid bij Isomo als "YoYo", "Bonitos", "Bowler", "Drop", "Geo", en "Barcode" en bij Zzip als "Macaron", "Donut", "Globe", "Stack" en "Beam/Aco Snap" en hoeveel schade op de verkoop Isomo hierop heeft geleden;

- verklaart de tegenvorderingen van Zzip onontvankelijk, minstens ongegrond;

In ondergeschikt orde:

- "verklaart de vorderingen van Isomo ontvankelijk en gegrond, en dienvolgens:
 - Verklaart het Benelux merk "ACOSHAPE+ designed by BAZIR", gedeponeerd in het Benelux merkenregister op 5 maart 2015 en ingeschreven in het Benelux merkenregister onder het inschrijvingsnummer 0971430 voor de waren en diensten in klasse 11, 20 en 42 nietig en beveelt daarvan de ambtshalve doorhaling voor alle klassen waarvoor dit merk is ingeschreven;
 - Beveelt Zzip ervoor te zorgen dat de domeinnamen *acoshape.com*, *acoshape.be*; *acoshape.nl*; *acoshape.eu* worden overgedragen aan Isomo binnen de 15 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging en per domeinnaam;
 - Legt Zzip het verbod op om de namen "ACOSHAPE", "ACOSHAPE+", "ACOSHAPE+ designed by BAZIR" of enige daarmee overeenstemmende naam op enigerlei wijze te gebruiken of als merk in welk register dan ook te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor Isomo de naam "ACOSHAPE+" gebruikt, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per gebruik en/of per depot en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
 - Heropent de debatten om partijen standpunt te laten nemen over de nietigheid van de modellen en de vordering in vrijwaring van Isomo ingevolge de nietigheid van deze modellen en over de octrooi-inbreuk door Zzip;
 - Veroordeelt Zzip tot de integrale publicatie van het tussen te komen vonnis, dan wel van het beschikkend gedeelte daarvan, op de startpagina van de website van Zzip www.zzip.be, op haar Facebook pagina en op elke andere website van Zzip gedurende twee maanden onafgebroken, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per dag vertraging vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis, alsook in 2 tijdschriften, met name Darc magazine en PI magazine (Project en Interieur), op kosten van Zzip en betaalbaar op enkele voorlegging van de factuur, eveneens onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per dag vertraging vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis;
 - Veroordeelt Zzip tot betaling aan Isomo van de factuur met nummer VF15-000134 van 12 januari 2015 ten bedrage van 7.661,72 EUR, te vermeerderen met een schadevergoeding van 766,2 EUR alsook met de moratoire en gerechtelijke rente vanaf de vervaldag van de

- factuur (d.i. 19 januari 2015) tot aan de dag van de algehele betaling aan een rentevoet van 12%, minstens aan de rentevoet zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;*
- *Veroordeelt Zzip tot het betalen van een schadevergoeding aan Isomo, provisioneel begroot op 1 EUR, meer de gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 13 juli 2015;*
- *verklaart de tegenvorderingen van Zzip onontvankelijk, minstens ongegrond;*

In meer ondergeschikte orde:

- *“Verklaart de vorderingen van Isomo en Zzip ontvankelijk en gegrond in de hiernavolgende mate:*
- *Stelt vast dat Zzip de rechtmatige houder is van de rechten in de zes litigieuze modellen gekend onder de naam Yoyo/Macaron, Bonitos/Donut, Bowler/Globe Barcode/Beam/Aco Snap, Drop en Geo/Stack en de gemeenschapsmodellen met nummers 002538348-0001 van 15 september 2014 (en beveelt de overdracht aan Zzip daarvan) en 002650168-0001, 002650168-0002, 002650168-0003, 002650168-0004, 002650168-0005, 002650168-0006, 002650168-0007, 002650168-0008, 002650275-0001 en 002650275-0002, allen van 10 maart 2015 en/of de namen “ACOSHAPE”, “ACOSHAPE+” en “ACOSHAPE+ designed by BAZIR” en de Benelux woordmerken “ACOSHAPE” (met nummer 0978701) en “ACOSHAPE+ designed by BAZIR (met nummer 0971430);*
 - *Stelt vast dat alle betalingen die Isomo met betrekking tot de (ontwikkeling van de) zes litigieuze modellen gekend onder de naam Yoyo/Macaron, Bonitos/Donut, Bowler/Globe Barcode/Beam/Aco Snap, Drop en Geo/Stack alsook met betrekking tot de namen “ACOSHAPE”, “ACOSHAPE+” en “ACOSHAPE+ designed by BAZIR” (weze het als domeinnaam, als merk, als logo of op andere wijze) onverschuldigd zijn, minstens een verrijking zonder oorzaak uitmaken in hoofde van Zzip;*
 - *Beveelt de betaling aan Isomo door Zzip van een bedrag van 129.893,29 EUR meer de wettelijke rente vanaf de dag van de betaling van de oorspronkelijke bedragen door Isomo tot op de dag van de algehele terugbetaling van voormeld bedrag aan Isomo;*
 - *Veroordeelt Zzip tot betaling aan Isomo van de factuur met nummer VF15-000134 van 12 januari 2015 ten bedrage van 7.661,72 EUR, te vermeerderen met een schadevergoeding van 766,2 EUR alsook met de moratoire en gerechtelijke rente vanaf de vervaldag van de factuur (d.i. 19 januari 2015) tot aan de dag van de algehele betaling aan een rentevoet van 12%, minstens aan de rentevoet zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;*

In diezelfde meer ondergeschikte orde:

- *“Verklaart de vorderingen van Isomo en Zzip ontvankelijk en gegrond in de hiernavolgende mate:*
- *Stelt vast dat Isomo en Zzip elk voor de helft de rechtmatige houder zijn van de rechten (i) in de zes litigieuze modellen gekend onder de naam Yoyo/Macaron, Bonitos/Donut, Bowler/Globe Barcode/Beam/Aco Snap, Drop en Geo/Stack en de gemeenschapsmodellen met nummers 002538348-0001 van 15 september 2014 en 002650168-0001, 002650168-0002, 002650168-0003, 002650168-0004, 002650168-0005, 002650168-0006, 002650168-*

0007, 002650168-0008, 002650275-0001 en 002650275-0002, allen van 10 maart 2015, en/of (ii) in de namen "ACOSHAPE", "ACOSHAPE+" en "ACOSHAPE+ designed by BAZIR" en de Benelux woordmerken "ACOSHAPE" (met nummer 0978701) en "ACOSHAPE+ designed by BAZIR" (met nummer 0971430);

- Beveelt Isomo en Zzip ervoor te zorgen dat zowel Isomo als Zzip als titularis van de voormelde modellen en merken worden aangeduid in de toepasselijke registers binnen de 30 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging en per model/merk;
- Stelt vast dat de betalingen die Isomo met betrekking tot de (ontwikkeling van de) zes litigieuze modellen gekend onder de naam Yoyo/Macaron, Bonitos/Donut, Bowler/Globe Barcode/Beam/Aco Snap, Drop en Geo/Stack alsook met betrekking tot de namen "ACOSHAPE", "ACOSHAPE+" en "ACOSHAPE+ designed by BAZIR" (weze het als domeinnaam, als merk, als logo of op andere wijze) voor de helft onverschuldigd zijn, minstens voor de helft een verrijking zonder oorzaak uitmaken in hoofde van Zzip;
- Beveelt de betaling aan Isomo door Zzip van een bedrag van 64.947 EUR meer de wettelijke rente vanaf de dag van de betaling van de oorspronkelijke bedragen door Isomo tot op de dag van de algehele terugbetaling van voormeld bedrag aan Isomo;
- Veroordeelt Zzip tot betaling aan Isomo van de factuur met nummer VF15-000134 van 12 januari 2015 ten bedrage van 7.661,72 EUR, te vermeerderen met een schadevergoeding van 766,2 EUR alsook met de moratoire en gerechtelijke rente vanaf de vervaldag van de factuur (d.i. 19 januari 2015) tot aan de dag van de algehele betaling aan een rentevoet van 12%, minstens aan de rentevoet zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties."

De vorderingen van ZZIP

2.ZZIP besluit tot de ongegrondheid van deze vorderingen.

Zij stelt volgende tegenvorderingen in:

- Vast te stellen dat ZZIP de rechtmatige houder is van het gemeenschapsmodel met nummer 002538348-0001 van 15 september 2014 en dat ISOMO dit model te kwader trouw heeft gedeponeerd, dienvolgens ISOMO te bevelen om de eigendom van dit gemeenschapsmodel over te dragen aan ZZIP en te bevelen dat ISOMO op eerste verzoek van ZZIP of een door haar aangestelde partij alle nodige formaliteiten zal vervullen om de overdracht in het toepasselijke register te laten registreren onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per weigering of niet-vervulling van een gevraagde formaliteit en dit per dag vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;
- De staking te bevelen van het gebruik door ISOMO van elk teken dat 'ACOSHAPE+', 'ACOSHAPE' of enige daarmee overeenstemmende benaming of logo onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per gebruik en per dag vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;
- De overdracht te bevelen van de domeinnaam www.acoshapeplus.com aan ZZIP en te bevelen dat ISOMO op eerste verzoek van ZZIP of een door haar aangestelde partij alle nodige formaliteiten zal vervullen om de overdracht te materialiseren onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per weigering of niet-vervulling van een gevraagde formaliteit en dit per dag vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;

- *Het Benelux woordmerk 'ACOSHAPE', geregistreerd door ISOMO op 10 juli 2015 en met spoed ingeschreven op 15 juli 2015 onder nummer 0978701 voor de klassen 11, 17 en 20 nietig te verklaren en ambtshalve de doorhaling te bevelen voor alle klassen waarvoor het merk ingeschreven werd;*
- *Te zeggen voor recht dat ISOMO inbreuk pleegt op de gemeenschapsmodellen van ZZIP met nummers 002650168-0001, 002650168-0002, 002650168-0003, 002650168-0004, 002650168-0005, 002650168-0006, 002650168-0007, 002650168-0008, 02650275-0001 en 02650275-0002 van 10 maart 2015 door het vervaardigen, in voorraad hebben, aankopen, aanbieden, in de handel brengen, distribueren, verkopen, invoeren, uitvoeren of op enige andere wijze het gebruiken of promoten van de modellen thans aangeduid als 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' en ISOMO dienvolgens met onmiddellijke ingang het verbod op te leggen de modellen aangeduid als 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' of enige andere modellen die een inbreuk maken op de rechten van ZZIP te vervaardigen, in voorraad hebben, aankopen, aanbieden, in de handel brengen, distribueren, verkopen, invoeren, uitvoeren of op enige andere wijze het gebruiken of promoten en dit op enigerlei wijze (rechtstreeks of onrechtstreeks), via eender welke tussenpersoon of kanaal (inbegrepen het internet) onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per inbreukmakende handeling en per inbreukmakend product en per dag en dit vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;*
- *ISOMO verder te bevelen haar klanten per aangetekende post aan te schrijven met de melding dat zij de modellen aangeduid als 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' niet langer zal vervaardigen, in voorraad hebben, aankopen, aanbieden, in de handel brengen, distribueren, verkopen, invoeren, uitvoeren of op enige andere wijze het gebruiken of promoten en ZZIP een kopie van de verstuurde kennisgevingen en zendingsbewijzen over te maken, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per niet verzonden en/of niet overgemaakte brief en per dag en dit vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;*
- *ISOMO te bevelen alle bestellingen voor de modellen aangeduid 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' te annuleren, alle zich nog in het handelsverkeer bevindende modellen terug te roepen en alle mogelijke fysieke of digitale publiciteit of promotiemateriaal voor de modellen aangeduid als 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' terug te roepen dan wel te verwijderen, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per nog aangetroffen model of publiciteit/promotiemateriaal en dit vanaf één maand na de betekening van het tussen te komen vonnis;*
- *ISOMO te bevelen om alle in voorraad zijnde en teruggeroepen modellen aangeduid als 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' enerzijds en fysieke publiciteit/promotiematerialen anderzijds over te dragen aan ZZIP onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per niet overgedragen model of fysieke publiciteit/promotiemateriaal en per dag en dit vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;*
- *De definitieve vernietiging te gelasten van alle al dan niet elektronische data en technische gegevens met betrekking tot de modellen aangeduid 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' die zich nog bij ISOMO of met haar verbonden derden op analoge of digitale dragers zouden bevinden en dit onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per niet vernietigde gegeven en per dag en dit vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;*
- *ISOMO te veroordelen tot de integrale publicatie van het tussen te komen vonnis, minstens van het beschikkend gedeelte ervan op www.isomo.be en elke andere website waarover zij*

beschikt en dit gedurende 3 onafgebroken maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per dag vertraging en dit vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis, alsook te veroordelen tot publicatie in twee tijdschriften (DARC MAGAZINE en PROJECT EN INTERIEUR MAGAZINE) op kosten van ISOMO, eveneens onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per dag vertraging vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis.

- *Te zeggen voor recht dat ISOMO inbreuk pleegt op de eerlijke marktpraktijken door handelsrelaties van ZZIP onder druk te zetten en derhalve ISOMO het verbod op te leggen nog enige handeling te stellen lastens de handelsrelaties van ZZIP onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per inbreuk, met name per keer een handeling lastens handelsrelatie van ZZIP door ISOMO gesteld wordt;*
- *ISOMO te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 1,- EUR provisioneel, meer de gerechtelijke intresten aan de gewone wettelijke intrestvoet vanaf 18 maart 2016;*

3. Beide partijen vorderen vanwege elkaar betaling van de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

De feitelijke achtergrond

4. ISOMO stelt zich voor als een bedrijf dat actief is in de productie en commercialisatie van akoestisch schuim en andere isolatiematerialen, dat wordt geleid door [REDACTED]. Zij produceert en commercialiseert daarbij onder meer akoestisch schuim onder licentie en distributie exclusiviteit van BASF, 'Basotect' genaamd.

Het schuim wordt voor allerlei toepassingen gebruikt zoals in treinen, gebouwen en audio-installaties. ISOMO is steeds op zoek naar nieuwe toepassingen voor haar schuim en zo ontstond eind 2013 het idee om schuim te gebruiken voor lichttoepassingen.

5. ZZIP is actief in de sector van interieur- en verlichtingsproducten, meer bepaald akoestische verlichtingsproducten. Zij werkt samen met OPRINSEN bvba (met als handelsnaam CVOUSPLAIT), met als zaakvoerder [REDACTED], en ON.OFF bvba, met als zaakvoerder Jo MERCKX met wie zij samen het concept van 3D akoestische lichtobjecten heeft bedacht.

6. Begin 2013 namen partijen met elkaar contact op met het oog op een samenwerking voor akoestische projecten voor interieurinrichting.

Daaropvolgende emails weerspiegelen de verdere uitwerking ervan.

In september 2013 werd de eerste creatie besproken.

Op 13.9.2016 schreef ZZIP in een interne mail, ter voorbereiding van een presentatie bij ISOMO, ivm de idee van akoestische verlichting: *"De eerste ontwerpen, plafondplaten en lichtobjecten hebben wij onlangs in vertrouwen met ISOMO/Richard Beesley besproken en mee gegeven. Dit is ontstaan omdat J&JID diverse akoestische plafond- en lichtobjecten in de kinderschoenen hebben staan en daarvoor een samenwerkende producent/partner zoeken. J&JID geloven in de potentiële markt en wensen hun ideeën betrouwbaar te vertalen tot echte producten. ISOMO staat open voor en heeft behoefte aan om het product AKOMINE door te ontwikkelen tot meerdere producttoepassingen."*

Verder blijkt uit een reeks emails die tussen 21 en 28 oktober 2013 tussen partijen werd gewisseld dat ISOMO oren had naar dit voorstel voor een nieuwe soort toepassing voor hun grondstof en besloten om ZZIP van melamine te voorzien om tot verdere ontwikkeling van hun ontwerpen over te gaan. In die emails werden verdere stappen uiteengezet en werd door ZZIP een stappenplan vooropgesteld werd om

de lichtobjecten o.a. via medewerking van een derde lichtfabrikant verder uit te werken, de BV FORMAFOAM.

Op 29.10.2013 liet ZZIP al 68 (technische) tekeningen en ontworpen modellen registreren bij het registratiekantoor Antwerpen, waarmee vaste datum aan hun ontwerpen gegeven werd. Ook in de loop van februari 2015 zouden bijkomend een reeks van 39 ontwerpen op die manier geregistreerd worden. Bij de eerste reeks technische tekeningen die geregistreerd werden, zat reeds het allereerste ontwerp van het latere BONITOS model. Verdere modellen werden vanuit het BONITOS-model ontwikkeld.

In de loop van december 2013 hadden er verdere besprekingen plaats tussen ZZIP en FORMAFOAM omtrent de te frezen modellen. In februari 2014 liet FORMAFOAM weten dat de eerste proeven goed verlopen waren.

Voorstellen tot samenwerking tussen ZZIP en ISOMO werden vervolgens verder uitgewerkt, onder meer in een email van ZZIP van 20.3.2014.

Het is op basis van deze afspraken dat partijen hun samenwerking vorm gaven en concreet gingen samenwerken aan het gezamenlijk product.

Uit de voorliggende stukken blijkt dat verweerster terecht stelt dat zij als eerste het initiatief nam om een samenwerking voor te stellen en uit te denken voor akoestische lichtobjecten.

De betwisting hieromtrent vanwege ISOMO druist in tegen de chronologie van de feiten.

ISOMO steunt haar standpunt immers op emails die gewisseld werden na mei 2014.

Zo verwijst zij naar een volledig uitgeschreven projectplan dat zij op 16.5.2014 aan de designers overmaakte en waaruit blijkt dat partijen op projectbasis van start gingen met als doelstelling een samenwerking zonder dat deze reeds werkelijkheid was en waaruit blijkt dat de litigieuze ontwerpen en modellen nog niet bestonden maar in de toekomst zouden ontworpen en ontwikkeld worden.

Echter, op dat moment bestonden al bepaalde ontwerpen als prototype wat ZZIP toeliet om voorbereidingen te treffen voor deelname aan een beurs amper 4 maanden nadien waar vijf objecten gepresenteerd zouden worden.

Dat het initiatief om een samenwerking op te zetten volledig geleid werd door ZZIP blijkt verder uit volgende email: *“Jo en ik hebben samengezeten om meer invulling te geven aan de komende samenwerking. Als initiatiefnemers van dit traject, zijn wij bereid om met in achtname van het onderstaande tot een langdurige vruchtbare samenwerking te komen. [...]”*

Hierbij werd ook meteen duidelijk gesteld dat de (intellectuele) eigendom bij ZZIP zou blijven, waarbij ISOMO een licentie zou krijgen en een licentievergoeding dienaangaande zou betalen: *“Aan licentievergoeding vragen wij 10% per persoon op te nemen. Op alle interne als externe ontwikkelingen. Alle interne als externe ontwikkelingen lopen via onze library en blijven ons eigendom”*

Hierop werd een principiële akkoord gegeven door ISOMO via een e-mail van 1 april 2014.

7. ZZIP factureerde vanaf mei 2014 aan het afgesproken uurtarief van 55,- EUR/uur : *“Exclusieve ontwikkelingen worden gemaakt voor een lump sum en de % licentievergoeding. Exclusieve ontwikkelingen verzorgen d.m.v. 2 dagen per week per mand te reserveren aan 55 euro per uur (440 euro per dag per man) excl. evt. onkosten, verblijfskosten en km vergoeding aan 0,34 per Km.”*

Ook op dit punt had ISOMO haar akkoord gegeven met haar email van 1.4.2014.

Bij de eerste factuur werden als bijlage de schetsen gevoegd van de 10 producten die ZZIP verder zou ontwikkelen, waaronder o.a. reeds het model dat later als YoYo genoemd zou worden.

8. Medio juni 2014 werkte ZZIP een ontwerp van beursstand uit met de door hen bedachte naam ‘AKOSHAPE+’, hetgeen gedeeld werd met ISOMO.

Het uitwerken van een website, huisstijl en logo voor de bedachte naam gebeurde volledig op initiatief van ZZIP, terwijl partijen nadien beslisten omtrent de definitieve naam 'ACOSHAPE+' in de plaats van de eerste werknaam 'AKOSHAPE+'.

Ook werden domeinnaamregistraties verricht onder de 'ACOSHAPE'/'ACOSHAPE+' naam, door ZZIP bedacht.

Door beide partijen werd besloten om de akoestische lichtarmaturen tentoon te stellen op gespecialiseerde beurzen, te weten "Architect@work" te Rotterdam van 17 en 18 september 2014 en de beurs "Interieur", op 17 tot 26 oktober 2014 te Kortrijk.

Op 31.8.2014 werden aan ISOMO foto's gestuurd van het eerste finaal geproduceerde YoYo-model, waarop enthousiast gereageerd werd door ISOMO.

Kort nadien, op 25.9.2014 stuurde ISOMO een e-mail naar ZZIP, waarin zij meedeelde dat ISOMO het model "Yoyo" had laten registreren als gemeenschapsmodel en octrooirechten had genomen, om te vermijden dat copycats n.a.v. een komende beurs de vruchten zouden plukken van de tot dan toe succesvolle samenwerking.

In diezelfde email erkent ISOMO expliciet dat de originaliteit en het idee voor deze modellen en het concept van licht en akoestiek toebehoren aan ZZIP.

Zo schreef zij: *"Begrijp dus niet verkeerd dat we jullie idee of de ontwerpen in ons bezit hebben genomen, dit komt op tafel om de 50% verhouding binnen de vennootschap naar Bazir te schuiven."* (eigen onderlijning).

9. Begin 2015 ontstond tussen partijen discussies over de gehele verdere samenwerking met als aanleiding de openstaande facturen van beide partijen over en weer.

ZZIP liet vervolgens begin maart 2015 de ontwerpen beschermen als gemeenschapsmodellen, alsook liet zij een Benelux beeldmerk registreren voor de 'ACOSHAPE+'-naam.

10. ZZIP presenteerde medio maart 2016 op de Duitse beurs Light+Building te Frankfurt haar doorontwikkelde producten, waaronder het product "Macaron", een doorontwikkeling van het door ISOMO onder de naam "Yoyo" gecommercialiseerd object.

Daarop nam ISOMO het initiatief om via een eenzijdig verzoekschrift bij de rechtbank te Frankfurt op 16.3.2016 een verbod tot commercialisering van dit product te laten opleggen, zich baserend op het door haar onrechtmatig gehouden model. Het eenzijdig verbod werd bij beslissing van 28.4.2016 op tegenspraak opgeheven.

ISOMO stelde tegen dit oordeel op 6.6. 2016 hoger beroep in.

Bij beslissing van 13.10.2016 werd ISOMO in het ongelijk gesteld.

De Duitse rechter oordeelde dat hoewel ISOMO beweerde titularis te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten op het bewuste YoYo-model, zij dit op basis van de voorliggende stukken geenszins kon aantonen. *„Unter diesen Umständen wäre es Sache der Antragstellerin gewesen, zumindest substantiiert darzutun, woraus sie ihre materielle Berechtigung am Verfügungsmuster konkret herleiten will. Da sie selbst als Gesellschaft nicht Entwerferin im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GGV sein kann und der Entwurf auch nicht von einem ihrer Mitarbeiter stammt (Art. 14 Abs. 3 GGV), müsste die darlegen, dass sie im Wege der Rechtsnachfolge das Recht auf das Verfügungsmuster von den Entwerfern (oder deren Rechtsnachfolgern) erworben hat (Art. 14 Abs. 1 GGV). Hierzu hat die Antragstellerin keinen ausreichenden Vortrag gehalten. Insbesondere hat sie sich auf keine Vereinbarung mit [REDACTED] und [REDACTED] berufen, in der eine Übertragung der Rechte auf das Verfügungsmuster auf die Antragstellerin gesehen werden könnte.“*

Vrije vertaling door verweerster:

Onder deze omstandigheden was het zaak geweest dat de verzoekende partij, minstens op omstandige wijze, duidelijk zou gemaakt hebben op basis waarvan zij precies meent aanspraak te kunnen maken op het bewust model. Nu zij zelf als vennootschap geen ontwerper kan zijn in de zin van art. 14 1° lid GGV en het ontwerp ook niet gedaan werd door één van haar werknemers (art. 14 3° lid GGV), moet zij

aantonen dat zij de rechtsverkrijger van het recht op het bewust model is vanwege de ontwerpers (of hun rechtsverkrijgers) (art. 14 lid 1 GGV). Hiertoe heeft de verzoekende partij geen afdoende uitleg verschaft. In het bijzonder heeft zij zich niet kunnen beroepen op een akkoord met [REDACTED] en [REDACTED] waaruit een overdracht van de rechten op het bewust model op verzoekende partij blijkt.

Ondertussen dagvaardde ISOMO op 13.7.2015 ZZIP voor deze rechtbank.

Bespreking

11. ISOMO vordert betaling van haar factuur VF15-000134 van 12 januari 2015 ten bedrage van 7.661,72 EUR. Deze factuur heeft betrekking op de levering van 15 akoestische lampen (model "Bowler") door ISOMO aan ZZIP.

ZZIP stelt dat de levering van de correcte goederen nooit is gebeurd zodat zij de bewuste factuur protesteerde.

Zij houdt staande dat bij levering bleek dat de afwerking van de 'Bowlers' echter sterk te wensen over te laten, zodat deze geweigerd werden door BULO, zodat deze teruggenomen dienden te worden. Met een email van 14.10.2014 werd ISOMO verzocht om 8 objecten opnieuw te fabriceren.

Op 5.5.2015 en toen de samenwerking tussen partijen spaak gelopen was, stuurde ISOMO een betalingsherinnering per e-mail waarin betaling wordt gevraagd van de bewuste factuur. Diezelfde dag nog antwoordt ZZIP per kerende e-mail dat deze objecten afgekeurd werden door BULO en dat ISOMO dus een gebrekkig product geleverd had, terwijl ISOMO nog steeds in gebreke bleef om de juiste objecten te leveren.

Ook de navolgende e-mail van 6.5.2015 werd door ZZIP op 8.5.2015 geprotesteerd, waarop geen verdere reactie meer kwam.

De bewering van ISOMO dat de factuur nooit geprotesteerd werd, druist in tegen de stukken van het dossier. Het protest werd door ISOMO zelfs aanvaard, nu zij er na de e-mail van 8.5.2015 nooit meer op teruggekomen is. Op een handelaar rust immers de verplichting om te antwoorden op een dergelijke protestbrief, bij gebreke waaraan het protest geacht wordt aanvaard te zijn.

12. ISOMO vordert de veroordeling van ZZIP wegens inbreuk op haar gemeenschapsmodel met nummer 002538348-000 ('YoYo'), met name door het o.a. vervaardigen, aankopen, in de handel brengen, verkopen, in- en uitvoeren van een product dat zou overeenstemmen met het YoYo-model.

Op grond van de neergelegde stukken kan aan ZZIP geen inbreuken verweten worden op dit model, nu ISOMO niet als rechtmatige titularis van het bewuste model te beschouwen is.

ISOMO deponeerde weliswaar het gemeenschapsmodel 'YoYo', doch de Duitse kort geding rechter, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep oordeelde dat ZZIP de rechtmatige titularis is. In tegenstelling tot wat ISOMO probeert voor te houden werden door de Duitse rechter de principes van de Gemeenschapsmodellenverordening toegepast en geenszins afwijkend Duits recht.

Op 25.3.2014 stuurde ISOMO een e-mail naar ZZIP, waarin zij meedeelt dat ISOMO het model 'YoYo' heeft laten registreren als gemeenschapsmodel en ook octrooirechten heeft genomen, enkel om te vermijden dat één en ander zou gekopieerd worden door derden.

ISOMO erkent verder expliciet dat ZZIP de ontwerper is geweest van het bewuste model en dat die exclusief ontwikkeld waren door ZZIP.

In de e-mail van 25.9.2014 stelt ISOMO immers in ondubbelzinnige woorden: *"Dit is in alle snelheid onder de koepel van Isomo gebeurt, het is niet zo dat we jullie originaliteit en idee hierin niet erkennen. Dit is gewoon uit praktische overwegingen gebeurt. Begrijp dus niet verkeerd dat we jullie idee of de ontwerpen in ons bezit hebben genomen..."*

Hiermee werd de intellectuele eigendom niet in vraag gesteld, ze werd integendeel benadrukt.

In toepassing van artikel 14 van de Verordening van 12.12.2001 betreffende Gemeenschapsmodellen komt het recht op het Gemeenschapsmodel toe aan de ontwerper of zijn rechtverkrijgende, zijnde derhalve ZZIP.

ISOMO beroept zich verder op art. 3.8 van het Benelux Verdrag van 25 februari 2005 inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: 'BVIE'), dat stelt dat indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt – behoudens andersluidend beding - degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in de handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.

ISOMO toont allerminst aan dat de werken in haar opdracht gemaakt waren .

Op geen enkele wijze kan er voor het YoYo-model of een ander gemeenschapsmodel geregistreerd door ZZIP sprake zijn van een 'bestelling' door ISOMO, zoals zij voorhoudt om rechten te laten gelden op alle geregistreerde gemeenschapsmodellen en op basis waarvan zij ook vordert om te zeggen voor recht dat zij de rechtmatige titularis is van de 10 gemeenschapsmodellen die ZZIP registreerde op 10.3. 2015.

Een dergelijke situatie doet zich hier niet voor met het YoYo-model, noch met de overige door ZZIP geregistreerde modellen.

Dit blijkt ten genoegen van recht uit de eerste reeks technische tekeningen die geregistreerd werden, waaronder het allereerste ontwerp van het latere BONITOS model, van waaruit verder ontwikkeld werd. De eerste tien voorstellen voor modellen werden bovendien reeds in mei 2014 gedeeld met ISOMO, afkomstig van consoorten ZZIP.

Tenslotte blijkt allerminst dat er ooit zou zijn afgeweken van het aanvangsprincipe dat ZZIP de intellectuele eigendomsrechten op hetgeen zij ontwikkeld hadden en nog zouden ontwikkelen, zouden behouden, dat ISOMO hierop een licentie zou verkrijgen en een licentievergoeding daarvoor zou betalen

“De afrekeningen van de licentievergoeding gebeurt per kwartaal, op basis van de verkochte items, af fabriek, aan een voorafgestelde prijs die opgenomen is in de kostprijs. Akkoord”

“Aan licentievergoeding vraag wij 10% per persoon op te nemen. Akkoord”

Dit onderdeel van de vordering is ongegrond.

13. ISOMO meent dat de registratie als beeldmerk van 'ACOSHAPE+ designed by BAZIR' door ZZIP op 5.3.2015 een depot te kwader trouw uitmaakt op basis van art. 2.28.3 BVIE *juncto* art. 2.4.f BVIE en derhalve vernietigd dient te worden.

Deze stelling kan niet worden bijgetreden.

Uit de stukken blijkt immers dat de naam 'ACOSHAPE'/'ACOSHAPE+' als benaming voor het commercialiseren van de akoestische lichtobjecten werd bedacht en als domeinnaam geregistreerd via ZZIP.

ZZIP gaf verder opdracht tot het ontwikkelen van een website, huisstijl en logo, dit in eerste instantie volledig onafhankelijk van ISOMO .

Pas nadien werd dit voorstel goedgekeurd door ISOMO en werden bepaalde kosten in functie van het gezamenlijk project ten laste genomen door ISOMO, zoals dit afgesproken was in de samenwerking.

ZZIP stelt dan ook terecht dat het logisch was dat zij op gegeven moment, na het einde van de samenwerking met ISOMO, overging tot registratie van de naam en het logo als een gecombineerd

beeld-/woordmerk, nu net zoals voor de overige intellectuele eigendomsrechten dit haar rechtmatige eigendom was en zij verder wenste te gaan onder deze benaming. Tenslotte kon zij, als enige, rechten claimen op deze benaming en logo en niet ISOMO.

Op geen enkele wijze bewijst ISOMO dat zij meer dan een financiële inbreng had aangaande de naam, logo, huisstijl, etc.

De vordering om de merkregistratie van ZZIP nietig te verklaren is ongegrond.

14. ISOMO claimt tevens dat de domeinnamen die geregistreerd werden door ZZIP exclusief haar zouden toebehoren en stelt in die zin een vordering tot overdracht in.

In navolging van voorgaande overwegingen omtrent de benaming 'ACOSHAPE' toont ISOMO geenszins aan dat zij het alleenrecht op deze domeinnamen zou bezitten.

Uit de neergelegde stukken blijkt dat ISOMO weliswaar deze domeinnamen heeft betaald doch tevens blijkt dat ZZIP de kosten voor het eerste jaar heeft doorgerekend nu op dat moment dat de afspraak was.

ZZIP heeft nadien alle kosten voor deze domeinnamen zelf gedragen en hebben zij er dus ook alleen recht op om deze te gebruiken.

Dit onderdeel van de vordering wordt als ongegrond afgewezen.

15. Gelet op bovenstaande overwegingen worden ook de overige verwante vorderingen vanwege ISOMO als ongegrond afgewezen.

16. ISOMO vordert terugbetaling van de bedragen die zij in het verleden in het kader van de samenwerking met ZZIP betaald heeft.

Echter, het staat vast en wordt niet door ISOMO ontkend dat alle geïmputeerde betalingen voor een totaalbedrag van 129.893,29 EUR verricht werden aan andere vennootschappen dan ZZIP, respectievelijk ON.OFF bvba, OPRINSEN bvba (CVOUSPLAIT), NUUV en [REDACTED] en dus niet aan ZZIP bvba.

Geen van deze andere partijen zijn betrokken in deze procedure.

De vorderingen tot terugbetalingen kunnen dan ook niet gericht worden ten aanzien van ZZIP, die niet de begunstigde van die door ISOMO verrichte betalingen was.

Krachtens art. 17 Ger.W. kan de rechtsvordering niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen.

Een rechtsvordering dient derhalve ook te worden ingesteld tegen diegene die de hoedanigheid bezit om ze te beantwoorden. Dit onderdeel van de vordering wordt als onontvankelijk afgewezen.

17. ZZIP stelt de hiernavolgende tegenvorderingen in, nu zij de rechtmatige houder is van de intellectuele eigendomsrechten die haar overgedragen werden door de oorspronkelijke ontwerpers.

Uit bovenvermelde overwegingen volgt dat ZZIP te beschouwen is als de rechtmatige titularis van het gemeenschapsmodel 002538348-0001 en dat ISOMO geen rechten hierop kan laten gelden.

De tegenvordering van ZZIP om op basis van art. 15 Gemeenschapsmodellenverordening te horen zeggen voor recht dat zij als titularis van dit gemeenschapsmodel dient erkend te worden, wordt derhalve ingewilligd.

18. Hoewel ZZIP tien gemeenschapsmodellen geregistreerd heeft, blijkt uit de website en de brochure van ISOMO dat zij producten commercialiseert die rechtstreeks gekopieerd zijn van deze modellen, zoals Geo, Bowler, YoYo, Bonitos en Barcode.

De producten benoemd als Bonitos, Barcode en Bowler vormen een schending van de gemeenschapsmodellen van ZZIP en Geo betreft eveneens een product dat rechtstreeks afgeleid van het niet geregistreerde model van ZZIP.

ZZIP vraagt terecht dat ISOMO het verbod opgelegd dient te worden om enig product dat een afgeleide is van de modellen van ZZIP verder te commercialiseren.

19. ISOMO hanteert voor het commercialiseren van akoestische lichtobjecten de (handels)benamingen 'ACOSHAPE' / 'ACOSHAPE+' en zelfs het exacte logo dat het dominerend element uitmaakt van de merkregistratie van ZZIP.

Zo blijkt wordt dit specifieke logo gehanteerd op de website van ISOMO (<http://www.acoshapeplus.com>), alsook in brochures waarmee zij haar producten promoot, waarbij zij zelfs een ® toevoegt aan het logo.

Het dominerend element van het merk van ZZIP, de benaming en het logo 'ACOSHAPE+' wordt immers zonder enige wijziging overgenomen door ISOMO. Enkel de bijhorende zin 'designed by BAZIR' werd weggelaten.

ZZIP stelt terecht dat ISOMO zo inbreuk maakt op de merkrechten die ZZIP geniet, hetgeen op basis van art. 2.20.1.a BVIE, minstens art. 2.20.1.b BVIE, haar verboden dient te worden.

Enkele maanden na ZZIP heeft ook ISOMO, op 10.7. 2015, zelf een registratie van 'ACOSHAPE' als Benelux woordmerk verricht, terwijl niet ontkend wordt dat zij op de hoogte was van de eerdere merkregistratie van ZZIP waarin het bepalend element 'ACOSHAPE' ook aanwezig is.

Dit depot gebeurde derhalve te kwader trouw zodat ISOMO verbod dient opgelegd te worden tot het commercialiseren van producten onder de 'ACOSHAPE+' of 'ACOSHAPE'-benaming of enige daarmee overeenstemmende benaming en dient het Benelux-woordmerk dat ISOMO registreerde nietig verklaard te worden op basis van art. 2.28.3 *juncto* art. 2.4.f BVIE en 2.28.1.e *juncto* art. 2.4.b BVIE.

Wegens dezelfde vaststellingen dient de door ISOMO geregistreerde domeinnaam www.acoshapeplus.com overgedragen te worden aan ZZIP, nu deze direct verwijst naar het door ZZIP geregistreerde merk en de registratie en gebruik van deze naam inbreukmakend zijn in toepassing van art. 2.20.1.a BVIE, minstens art. 2.20.1.b BVIE en art. 2.20.1.d BVIE.

20. ZZIP verwijt ISOMO het onrechtmatig onder druk zetten van de handelsrelaties, onder meer door het voeren van een procedure voor de Duitse rechter via een eenzijdig verzoekschrift om de tentoonstelling op een Duitse beurs te verhinderen lopende deze beurs.

Zij stelt hierdoor aanzienlijke schade te hebben geleden die zij voorlopig begroot op 1 euro provisioneel.

Afgezien van het feit dat de Duitse recht de vordering van ISOMO initieel heeft toegekend die later weliswaar werd ingetrokken, kan het een partij niet verweten worden een gerezen geschil ter beslechting aan een rechtbank voor te leggen.

Dit onderdeel van de tegenvordering wordt afgewezen.

21. ZZIP wenst tenslotte ISOMO te horen veroordelen tot de integrale publicatie van het tussen te komen vonnis, minstens van het beschikkend gedeelte ervan op www.isomo.be en elke andere website waarover zij beschikt en dit gedurende 3 onafgebroken maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per dag vertraging en dit vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis, alsook te veroordelen tot publicatie in twee tijdschriften (DARC MAGAZINE en PROJECT EN INTERIEUR MAGAZINE) op kosten van ISOMO, eveneens onder verbeurte van een dwangsom van

5.000,- EUR per dag vertraging vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de betekening van het tussen te komen vonnis.

Dit onderdeel van haar tegenvordering wordt allerm minst gemotiveerd en bijgevolg afgewezen.

Alle andere middelen zijn niet relevant voor de beslechting van het geschil.

OM DEZE REDENEN, DE RECHTBANK,

Rechtsprekende op tegenspraak,

Verklaart de hoofdvordering ontvankelijk doch ongegrond.

Verklaart de tegenvordering ontvankelijk en gegrond.

Bijgevolg,

- Stelt vast dat ZZIP de rechtmatige houder is van het gemeenschapsmodel met nummer 002538348-0001 van 15 september 2014 en dat ISOMO dit model te kwader trouw heeft gedeponeerd, dienvolgens beveelt ISOMO om de eigendom van dit gemeenschapsmodel over te dragen aan ZZIP en beveelt dat ISOMO op eerste verzoek van ZZIP of een door haar aangestelde partij alle nodige formaliteiten zal vervullen om de overdracht in het toepasselijke register te laten registreren onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per weigering of niet-vervulling van een gevraagde formaliteit en dit per dag vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Beveelt de staking van het gebruik door ISOMO van elk teken dat 'ACOSHAPe+', 'ACOSHAPe' of enige daarmee overeenstemmende benaming of logo onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per gebruik en per dag vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Beveelt de overdracht van de domeinnaam www.acoshapeplus.com aan ZZIP en beveelt dat ISOMO op eerste verzoek van ZZIP of een door haar aangestelde partij alle nodige formaliteiten zal vervullen om de overdracht te materialiseren onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per weigering of niet-vervulling van een gevraagde formaliteit en dit per dag vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Verklaart het Benelux woordmerk 'ACOSHAPe', geregistreerd door ISOMO op 10 juli 2015 en met spoed ingeschreven op 15 juli 2015 onder nummer 0978701 voor de klassen 11, 17 en 20 nietig en beveelt de doorhaling voor alle klassen waarvoor het merk ingeschreven werd;
- Zegt voor recht dat ISOMO inbreuk pleegt op de gemeenschapsmodellen van ZZIP met nummers 002650168-0001, 002650168-0002, 002650168-0003, 002650168-0004, 002650168-0005, 002650168-0006, 002650168-0007, 002650168-0008, 02650275-0001 en 02650275-0002 van 10 maart 2015 door het vervaardigen, in voorraad hebben, aankopen, aanbieden, in de handel brengen, distribueren, verkopen, invoeren, uitvoeren of op enige andere wijze het gebruiken of promoten van de modellen thans aangeduid als 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' en legt ISOMO dienvolgens met onmiddellijke ingang het verbod op de modellen aangeduid als 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' of enige andere modellen die een inbreuk maken op de rechten van ZZIP te vervaardigen, in voorraad hebben, aankopen, aanbieden, in de handel brengen, distribueren, verkopen, invoeren, uitvoeren of op enige andere wijze het gebruiken of promoten en dit op enigerlei wijze (rechtstreeks of onrechtstreeks), via eender welke tussenpersoon of kanaal (inbegrepen het internet) onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per inbreukmakende handeling en per inbreukmakend product en per dag en dit vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;

- Beveelt ISOMO haar klanten per aangetekende post aan te schrijven met de melding dat zij de modellen aangeduid als 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' niet langer zal vervaardigen, in voorraad hebben, aankopen, aanbieden, in de handel brengen, distribueren, verkopen, invoeren, uitvoeren of op enige andere wijze het gebruiken of promoten en ZZIP een kopie van de verstuurde kennisgevingen en zendingsbewijzen over te maken, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per niet verzonden en/of niet overgemaakte brief en per dag en dit vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Beveelt ISOMO alle bestellingen voor de modellen aangeduid 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' te annuleren, alle zich nog in het handelsverkeer bevindende modellen terug te roepen en alle mogelijke fysieke of digitale publiciteit of promotiemateriaal voor de modellen aangeduid als 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' terug te roepen dan wel te verwijderen, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per nog aangetroffen model of publiciteit/promotiemateriaal en dit vanaf één maand na de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Beveelt ISOMO om alle in voorraad zijnde en teruggeroepen modellen aangeduid als 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' enerzijds en fysieke publiciteit/promotiematerialen anderzijds over te dragen aan ZZIP onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per niet overgedragen model of fysieke publiciteit/promotiemateriaal en per dag en dit vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;
- Beveelt de definitieve vernietiging van alle al dan niet elektronische data en technische gegevens met betrekking tot de modellen aangeduid 'Bonitos', 'Bowler', 'Barcode', 'YoYo' en 'Geo' die zich nog bij ISOMO of met haar verbonden derden op analoge of digitale dragers zouden bevinden en dit onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,- EUR per niet vernietigde gegeven en per dag en dit vanaf de vijfde kalenderdag na de betekening van het tussen te komen vonnis;

Verklaart het meer gevorderde ongegrond.

Veroordeelt eiseres tot de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot in hoofde van verweerster op 1.440,00 euro.

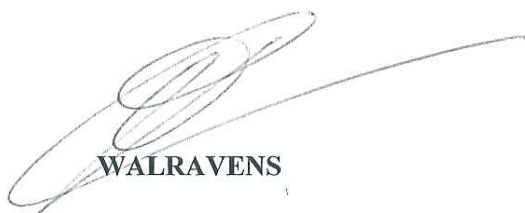
Dit vonnis werd gewezen door de 6^{de} kamer-zaal J van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, samengesteld uit:

Mevrouw W.NEIRINCK, ondervoorzitter van de rechtbank, voorzitter van de kamer,

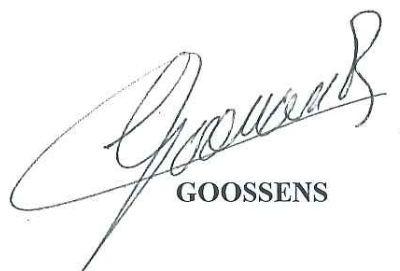
De heren DE BOECK W. en GOOSSENS B., rechters in handelszaken

Die op de zitting aanwezig waren en aan het beraad hebben deelgenomen.

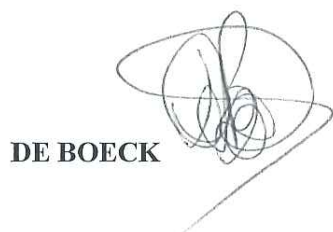
Het vonnis werd uitgesproken door Mevrouw Winnie NEIRINCK, rechter, voorzitter van de kamer en Mevrouw Linda WALRAVENS, griffier op **16-11-2017**



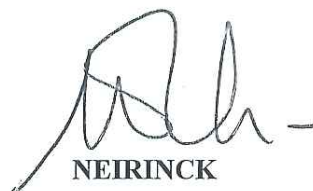
WALRAVENS



GOOSSENS



DE BOECK



NEIRINCK