

4439

NIET ONDERTEKEND AFSCRIFT
art. 792 G.W. - Vrijstelling van expeditierecht
art. 208, 2° - Wetboek registratierechten

Uitgifte

Repertoriumnummer 2019/
Datum van uitspraak 26 SEP 2019
Rolnummer A/18/04898
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

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

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

Vonnis

Aangeboden op
Niet te registreren

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

In de zaak van:

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

eisende partij,

vertegenwoordigd door meester **M. De Vroey** (tevens loco meester **K. De Winter**), advocaten met kantoor te 2000 Antwerpen, Meir 24;

tegen:

JSP GROUP INTERNATIONAL bvba, met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Geelseweg 80, KBO 0432.051.757,

verwerende partij,

vertegenwoordigd door meester **N. Somers**, advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 85 en door meester **B. Volders**, advocaat met kantoor te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 326.

* *

I. Procedure

De dd. voorzitter nam kennis van onder meer:

- het deskundig verslag van 20 november 2018 van gerechtsdeskundige ir. Patrick Theunis;
- de dagvaarding van 20 december 2018;
- de beschikking gewezen op 10 januari 2019 met toepassing van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.);
- de aanvullende en syntheseconclusie die Traxxas neerlegde op 3 mei 2019;
- de syntheseconclusies die JSP neerlegde op 3 juni 2019;
- de aanvullende repliek die Traxxas met instemming van JSP neerlegde op de zitting van 20 juni 2019;
- de stukken van partijen.

Op de openbare terechtzitting van 20 juni 2019 hebben de raadslieden van partijen de zaak gepleit. Na afloop heeft de dd. voorzitter de debatten gesloten en de zaak in beraad genomen.

Dit vonnis wordt gewezen na tegenspraak en met toepassing van de artikelen 2, 3 tot 4 en 30 tot 42 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.

II. Vorderingen

1. Eisende partij vordert om:

“De vordering van Traxxas ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Vast te stellen en te zeggen voor recht dat:

- (i) door het invoeren, ompakken, aanbieden, in voorraad houden, op de markt brengen en uitvoeren van de hierboven beschreven originele Traxxas connectoren onder het "GFORCE"-teken (in welke vorm dan ook), en door het verwijderen en vervangen van de originele productcodes, JSP een inbreuk pleegt op de Merken en Modellen;*
- (ii) door de hierboven beschreven merk- en modelinbreuken en door het gebruik van het hierboven getoonde "GFORCE"-teken met het symbool ® op haar producten en verpakkingen zonder over een (licentie op een) geregistreerd merk te beschikken, JSP zich schuldig maakt aan oneerlijke praktijken in de zin van de artikelen VI.94, VI.95, VI.97 en VI.104 WER;*

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

In hoofdde:

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

(iii) de volgende documenten aan Traxxas te bezorgen:

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

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

Ondergeschikt:

- het maximumbedrag voor het verbeuren van de dwangsommen te bepalen op minimum 1 miljoen euro;
- een maximale uitvoeringstermijn te voorzien van twee weken vanaf de datum van betekening van het tussen te komen vonnis;

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

JSP in ieder geval te veroordelen tot de kosten van het geding en de uitvoering, aan de zijde van Traxxas voorlopig begroot op 12.000 euro rechtsplegingsvergoeding (maximumbedrag conform artikel 3 KB van 26 oktober 2007 en het arrest van het HvJEU in zaak C-57/15) en 371,23 euro dagvaardingskosten, alsook tot de kosten van het beschrijvend beslag inzake namaak, bestaande uit 11.580,28 euro expertisecosten en 626,13 euro gerechtsdeurwaarderskosten."

2. **Verwerende partij** verzoekt om:

"De vorderingen van Traxxas toelaatbaar, maar ongegrond te verklaren, dienvolgens:

In hoofdorde:

- *De tegenvorderingen van JPS toelaatbaar en gegrond te verklaren,*
 - *vast te stellen dat de door Traxxas ingeroepen TRX4-merken onderscheidend vermogen missen en dienvolgens deze merken nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen voor alle waren van de inschrijving;*
 - *vast te stellen dat de door Traxxas ingeroepen modellen niet nieuw waren en ook geen eigen karakter hebben en dienvolgens deze modellen nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen in het modelregister*
 - *vast te stellen dat de door Traxxas ingeroepen modellen als niet-zichtbaar onderdeel van een samengesteld voortbrengsel niet kunnen worden beschermd als model, bijgevolg de modellen nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen in het modellenregister*
 - *bijgevolg te zeggen voor recht dat concluante geen inbreuken heeft begaan op de merken- en modelrechten van Traxxas;*
 - *te zeggen voor recht dat concluante oneerlijke praktijken noch misleidende handelingen heeft gesteld in de zin van artikel VI.97 en verder en artikel VI.104 WER*

In ondergeschikte orde:

- *te zeggen voor recht dat er geen inbreuken werden begaan, noch op intellectuele rechten, noch op de eerlijke marktpraktijken, gelet op de toelating die voortvloeit uit de distributierelatie tussen partijen die door Traxxas op onrechtmatige wijze werd beëindigd;*

Noq meer ondergeschikt ,

- *te horen zeggen dat de leer van de communautaire uitputting inzake merken en modellen van toepassing is en bijgevolg dat er door haar geen inbreuken werden begaan;*

In uiterst ondergeschikte orde

- *te zeggen voor recht dat er geen inbreuken werden begaan, gelet op de toepasselijkheid van de bestemmingsexceptie (compatibiliteitsuitzondering) m.b.t. het merkenrecht en de techniekexceptie m.b.t. het tekeningen- en modellenrechten.*

In meest ondergeschikte orde:

- *te zeggen voor recht dat het herhalingsgevaar objectief uitgesloten is;*

- *de gevraagde dwangsommen te matigen en te plafonneren naar €500 en €200 per inbreuk waarbij een maximumbedrag wordt opgelegd van €10.000 waarboven geen dwangsommen kunnen worden verbeurd*
- *een uitlooptermijn toe te staan van zes (6) maanden na de betekening van het vonnis waarin geen dwangsommen kunnen worden verbeurd*

In elk geval:

- *Traxxas te veroordelen tot de kosten van het geding, daarin begrepen die rechtsplegingsvergoeding die aan de zijde van JSP wordt begroot op €1.440 en Traxxas hoe dan ook af te wijzen van haar vordering tot het toekennen van een maximale rechtsplegingsvergoeding (€12.000)."*

III. Feiten

1. Partijen

3. Traxxas is een Amerikaanse producent en verkoper van hobby-matige radio-geleide of telegeleide voertuigen, evenals accessoires waaronder elektrische connectoren. Traxxas biedt haar producten en diensten wereldwijd aan via de website www.traxxas.com en via erkende verdelers.

JSP is actief in de verdeling van radiografisch gestuurd modelspeelgoed in Europa. Zij verdeelt verschillende merkproducten in de sector van de telegeleide modelbouw in de Benelux en daarbuiten. De promotie en verkoop gebeurt onder meer via haar websites www.gforce.be en www.promodels.be, alsook via distributeurs.

4. Van 2010 tot 2014 verdeelde JSP verschillende producten (waaronder elektrische connectoren) die zij aankocht bij Traxxas in het kader van een mondelinge, niet-exclusieve distributieovereenkomst van onbepaalde duur.

Begin 2014 is er tussen JSP en Traxxas een geschil ontstaan over de beëindiging van die distributierelatie door Traxxas. Op 18 april 2014 heeft JSP Traxxas gedagvaard om te verschijnen voor de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Dit resulteerde in een vonnis van 2 oktober 2017 (rolnummer A/14/01373) waarbij de eerste rechter oordeelde dat Traxxas de overeenkomst tussen partijen ten onrechte eenzijdig ontbonden had en dat Traxxas gehouden was om de schade te vergoeden die JSP desgevallend geleden had. Om die schade te kunnen bepalen werd een gerechtsdeskundige aangesteld.

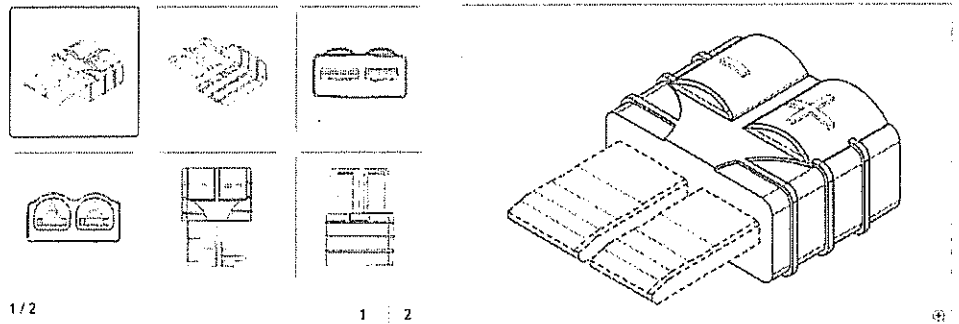
Op 27 maart 2018 tekende JSP hoger beroep aan tegen dat vonnis. Die beroepsprocedure was nog hangende bij de sluiting van de debatten in de huidige procedure.

2. Intellectuele eigendom

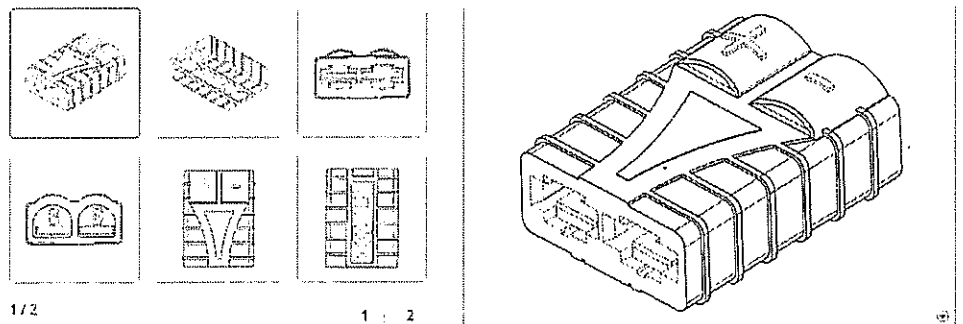
5. De huidige procedure heeft betrekking op een aantal intellectuele eigendomsrechten van partijen.

Traxxas is de houder van de Gemeenschapsmodellen 000812573-0001 en 000812573-0002 die op 16 oktober 2007 ingeschreven werden in Locarno klasse 13.03 ("*Elektrische connectoren*") (hierna gezamenlijk de "Modellen").

000812573-0001




000812573-0002



Traxxas is tevens de houder van verschillende Internationale merken met aanduiding van de EU die sinds 2017 ingeschreven zijn voor goederen in klasse 28 ("*Radio-controlled model vehicles and parts therefor*" - vrij vertaald: "*Radio-geleide modelvoertuigen en onderdelen daarvoor*"), waaronder:

- TRX4, met nummer 1351816, ingeschreven sinds 24 april 2017;



- , met nummer 1358238, ingeschreven sinds 6 juni 2017;

- TRX-4, met nummer 1360429, ingeschreven sinds 5 juni 2017 (hierna gezamenlijk de “Merken”).

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

In deze procedure beroept Traxxas zich op haar rechten als houder van de Modellen en de Merken. Zij beroept zich niet op het octrooi. JSP voert dit octrooi wel aan om te stellen dat het uiterlijk van de Modellen technisch bepaald is.

6. JSP is naar eigen zeggen licentiehouders van het woord- en beeldmerk ‘GFORCE’:



Het ‘GFORCE’ teken (met nr. 017939573) werd op 3 augustus 2018 bij het EUIPO aangevraagd door de vennootschap TCRP International voor goederen in klassen 9 en 28.

In deze procedure verzet Traxxas zich tegen het gebruik van dit merk in combinatie met het teken ® omdat dat merk - bij de sluiting van de debatten - nog niet ingeschreven was ingevolge een lopende oppositieprocedure.

3. Procedure

3.1. Beslag inzake namaak

7. Op 6 september 2018 diende Traxxas bij de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel een verzoekschrift in voor een beslag inzake namaak. Zij deed dit omdat zij na de beëindiging van de distributierelatie vastgesteld had dat JSP elektrische connectoren commercialiseerde onder het teken ‘GFORCE’ en met vermelding van de letters ‘TRX’ op de verpakking, meer bepaald op het ingesloten label. De connectoren hadden volgens Traxxas hetzelfde uiterlijk als haar Modellen.

Bij een beschikking van 10 september 2018 heeft de voorzitter Traxxas gemachtigd om onder leiding van gerechtsdeskundige Patrick Theunis over te gaan tot een beschrijvend beslag inzake namaak op de maatschappelijke zetel en in de magazijnen van JSP. Op 24 september 2018 werd dat beschrijvend beslag uitgevoerd.

Op 20 november 2018 legde de gerechtsdeskundige zijn deskundig verslag neer ter griffie. In zijn verslag beschrijft hij dat JSP in de periode tot 2014 een groot aantal originele mannelijke en vrouwelijke elektrische connectoren aangekocht heeft bij

Traxxas; dat JSP die voorradige connectoren uitgepakt heeft; er een eigen kabel aan bevestigd heeft; en dat samengesteld product herpakt en verkocht heeft onder het teken 'GFORCE', met verwijzing naar 'TRX' op (het label in) de verpakking, alsook op de verkoopfacturen (bijlagen 14 en 15 bij het deskundig verslag). Op de vrouwelijke zijde van de stekker is door Traxxas de vermelding 'TRX' ingeslagen/gegraveerd, welke vermelding JSP behouden heeft.

De deskundige beschrijft de verpakking (het label) van deze producten als volgt (p. 13 deskundig verslag):

"Onder het logo "G Force" is de productcode weergegeven, GF-1083-001, waarbij de letter afkorting GF verwijst naar het logo G Force. Daaronder is het type product weergegeven 'Connector w Lead', de lettercombinatie "TRX", alsmede de aanduiding 'Male'. Beslagene commercialiseert zowel mannelijke ('Male') als vrouwelijke ('Female') connectoren."



G-Force RC - Connector met kabel - **TRX** -
 Goud contacten - Man. connector - 12AWG
 Siliconen-kabel - 12cm - 1 st

De verpakkingseenheden van de Traxxas connectoren werden als volgt geleverd door Traxxas: één vrouwelijke + één mannelijke component voor de referentiecodel 3060, 2 mannelijke resp. 2 vrouwelijke componenten voor de referentiecodels 3070 en 3080, en 25 mannelijke resp. 25 vrouwelijke componenten voor de referentiecodels 3071 en 3081 (p. 36 deskundig verslag):

Ref Code:	3060	3070	3071	3080	3081
(inhoud)	1 M + 1V	2 M	25 M	2 V	25 V

JSP bracht de samengestelde producten individueel en onder de volgende productcodes op de markt: GF-1083-001, GF-1083-002, GF-1301-080, GF-1301-081, GF-1301-109, GF-1301-122, GF-1301-126, GF-1301-139, GF-1301-144, GF-1311-080, GF-1321-081, GF-1301-040, GF-1301-082, GF-1301-130, GF-1301-116, GF-1301-134

De zaakvoerder van JSP verklaarde onder meer het volgende over de beweerde namaak (p. 12-13 en 30 deskundig verslag):

"(...), voor de stekkers die we nog massaal op voorraad hadden, hebben we eind 2015 een programma uitgewerkt om deze te laten verwerken in nieuwe samengestelde produkten. Dit heeft een hele tijd in beslag genomen en bepaalde types (in onderwerp beslag) zijn dan in 2016 leverbaar geworden."

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

3.2. Stakingsvordering

8. Naar aanleiding van de voormelde vaststellingen dagvaardde Traxxas JSP op 20 december 2018 om te verschijnen voor onze rechtbank met het oog op de staking van beweerde inbreuken op de merken- en modelrechten van Traxxas, alsook om de staking te bekomen van beweerde inbreuken op bepalingen van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

Traxxas meent dat JSP een inbreuk pleegt op de Merken en Modellen door *'het invoeren, ompakken, aanbieden, in voorraad houden, op de markt brengen en uitvoeren van de originele Traxxas connectoren onder het 'GFORCE'-teken en door het verwijderen en vervangen van de originele productcodes'*. Die inbreuk maakt volgens Traxxas tevens een inbreuk uit op artikel VI.104 WER.

Verder verwijt Traxxas aan JSP dat deze laatste de consument misleidt - en zij bijgevolg in strijd handelt met de artikelen VI.94, VI.95, VI.97 en VI.104 WER - door het gebruik van het 'GFORCE' teken vergezeld van het symbool ®, zonder dat dit merk geregistreerd is.

Traxxas wil die beweerde inbreuken gestaakt zien, met bijkomend de verplichting aan JSP om inbreukmakende producten en verpakkingen terug te roepen uit het handelsverkeer en ze te vernietigen, alsook om meer informatie te verstrekken over de omvang van de inbreuk, een en ander onder verbeurte van dwangsommen.

9. Bij wijze van tegeneis vordert JSP om eerst de door Traxxas ingeroepen Merken en Modellen nietig te verklaren wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen

respectievelijk nieuwheid en/of eigen karakter. In ieder geval vraagt JSP om de hoofdvordering van Traxxas ongegrond te verklaren, hetzij vanwege de nietigheid van de ingeroepen Merken en Modellen, hetzij omdat JSP geen inbreuk pleegt.

In ondergeschikte orde, ingeval de hoofdvordering gegrond verklaard wordt, vraagt JSP om de dwangsommen te matigen en te plafonneren, en om een uitvoeringstermijn te voorzien van zes maanden om zich aan het stakingsbevel te kunnen conformeren.

IV. Beoordeling

1. Merk

1.1. Nietigheid (tegenvordering)

10. In de eerste plaats en in hoofddorde voert JSP aan dat de Merken waar Traxxas zich in deze procedure op beroept, nietig zijn. Bij toepassing van artikel 7, lid 1 c° en/of d) en artikel 59 van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (UMVo) vordert JSP de nietigverklaring van de Merken *'wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen'*. Aansluitend vraagt zij om de hoofdvordering ongegrond te verklaren aangezien Traxxas ingeval van nietigverklaring niet meer over de Merken beschikt waarop zij die hoofdvordering steunt.

Traxxas repliceert dat de Merken inherent onderscheidend vermogen hebben aangezien TRX4 niet beschrijvend is voor de waren waarvoor de Merken ingeschreven zijn. Zij wijst er ook op dat JSP volgens haar niet bewijst dat die tekens op enig ogenblik verworden zijn tot een in het handelsverkeer gebruikelijke naam voor connectoren voor modelauto's.

11. Artikel 59.1.a) UMVo bepaalt:

"1. Het Uniemerken wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;"

Artikel 7.1.c) en d) UMVo luiden als volgt:

"1. Geweigerd wordt inschrijving van:

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;”

Hoewel er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingsfeer van beide bepalingen, moet opgemerkt worden dat de in artikel 7.1.d) voorziene uitsluiting niet is gebaseerd op het beschrijvende karakter van deze merken, doch op het heersende gebruik in de kringen waarin de waren en diensten waarvoor bedoelde merken ter inschrijving zijn voorgedragen, worden verhandeld. In dat geval is het dus niet noodzakelijk te onderzoeken of de betrokken tekens of benamingen beschrijvingen zijn van de kenmerken of eigenschappen van deze waren of diensten zijn. (HvJ 4 oktober 2001, C-517/99, *Merz & Krell*, punt 35 en 38).

JSP moet dus in essentie bij toepassing van c) bewijzen dat ‘TRX4’ uit zichzelf uitsluitend duidt op een (bepaald type of soort) connector en zij moet bij toepassing van d) bewijzen dat ‘TRX4’ uitsluitend bestaat uit het teken ‘TRX’ en dat dit laatste de gebruikelijke naam is (geworden) voor de betreffende waren zelf, i.e. modelauto’s en onderdelen daarvoor.

JSP stelt dat *‘connectoren van het type trx in de handel te koop aangeboden worden onder hun gebruikelijke, tot een soortnaam geworden, benaming trx-connectoren of trx-stekkers’*. JSP tracht dit aan te tonen aan de hand van zoekopdrachten die in de zoekmachine Google werden ingegeven. Uit de meer dan zes miljoen resultaten voor de zoektermen ‘trx connector’ en ‘trx plug’ blijkt volgens haar dat ‘trx’ geworden is tot een soortnaam.

Dit betreft in wezen een toepassing van artikel 7.1.d) UMVo en niet zozeer van artikel 7.1.c) UMVo. Met haar argumentatie verwijst JSP niet naar een beweerde inherent beschrijvend karakter van het merk ‘TRX(4)’ doch wel naar het feit dat ‘TRX(4)’ in het handelsverkeer gebruikt zou worden als een benaming voor onderdelen van modelauto’s.

12. Met betrekking tot **artikel 7.1.c) UMVo** volstaat het hoe dan ook op te merken dat ‘TRX4’ geen inherent beschrijvend karakter heeft. Dat teken heeft taalkundig geen zelfstandige betekenis en het bevat dan ook geen informatie over soort, hoeveelheid, kwaliteit, kenmerken, bestemming, e.d. van connectoren. Het is dus ook uitgesloten dat het in aanmerking komende publiek bij het zien van dat teken onmiddellijk een nauwe band zou zien tussen (de onbestaande betekenis van) die lettercombinatie en enig kenmerk van de betrokken waren.

Het teken TRX4 is op zich dan ook uitermate geschikt om als merk te dienen voor de connectoren van Traxxas, met name om herkomst ervan aan te geven en deze te onderscheiden van connectoren die van derden afkomstig zijn. Het is in die optiek dan ook eerder als een sterk merk te beschouwen.

13. Wat de toepassing van **artikel 7.1.d) UMVo** betreft, staat het aan de nationale rechter om van geval tot geval uit te maken of die tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft (HvJ 4 oktober 2001, C-517/99, *Merz & Krell*, punt 40).

Naar het oordeel van de rechtbank bewijst JSP met de zoekresultaten of hun hoge aantal niet dat de benaming 'TRX(4)' in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk geworden is ter aanduiding van onderdelen - i.h.b. connectoren - van modelauto's. Er blijkt niet uit dat de benaming 'TRX(4)' in het handelsverkeer gebezigd wordt voor dergelijke onderdelen, ongeacht of die afkomstig zijn van Traxxas of van derden. De resultaten, die slechts op algemene wijze en zonder diepgaande analyse worden aangebracht, geven geen uitsluitsel over de vraag of met 'trx connector' bedoeld wordt een connector die afkomstig is van Traxxas, dan wel, meer algemeen, elke connector die geschikt is voor modelvoertuigen. Een deel van de resultaten lijkt ook eerder betrekking te hebben op niet-authentieke kopieën van de connectoren van Traxxas. Die maken geen deel uit van *bona fide* handelsverkeer, zodat er zelfs geen rekening mee gehouden kan worden.

14. Ondergeschikt werpt JPS op het trx-teken door Traxxas zelf in het handelsverkeer aangewend wordt als een generieke benaming. Meer bepaald zouden officiële distributeurs van Traxxas dat teken gebruiken in de productcodes van hun eigen producten om aan te geven dat die producten compatibel zijn met (onderdelen voor) Traxxas-producten. Omdat Traxxas op de hoogte moet zijn van deze praktijken en zij ze blijkbaar toelaat, werkt zij mee aan de verwatering van haar eigen merk, aldus JSP.

Een geoorloofde verwijzing door erkende distributeurs naar de compatibiliteit van hun eigen producten met de connectoren die afkomstig zijn van Traxxas doet geenszins afbreuk aan de herkomstfunctie van de 'TRX4' merken. Het valt niet in te zien hoe een verwijzing naar producten van distributeur X als zijnde compatibel met de producten van Traxxas, afbreuk doet aan de mogelijkheid om die respectieve producten te identificeren als zijnde afkomstig van die onderscheiden ondernemingen. Dergelijke vermelding doet dan ook geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen van 'TRX(4)'.

15. Kortom, de tegenvordering tot nietigverklaring van de Merken is integraal ongegrond en Traxxas kan zich op die Merken beroepen ter ondersteuning van haar hoofdvordering.

1.2. Inbreuk (hoofdvordering)

16. Traxxas verwijt JSP een merkinbreuk te plegen door zonder haar toestemming originele Traxxas connectoren te verhandelen met het opschrift 'TRX' op de litigieuze producten en/of (op het label ingesloten in) de verpakking, welk label tevens voorzien

is van het 'GFOCRE' teken. Dit middel steunt in hoofdde op artikel 9.2.a) UMVo en in ondergeschikte orde op artikel 9.2.b) of c) UMVo.

Deze bepalingen luiden als volgt:

"Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerken hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerken gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

a) het teken gelijk is aan het Uniemerken en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerken is ingeschreven;

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerken en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerken is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merken;

c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerken ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerken is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merken betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerken."

17. De rechtbank treedt het standpunt van JSP bij dat artikel 9.2.a) UMVo geen toepassing vindt aangezien de merken 'TRX4' niet gelijk zijn aan het teken 'TRX'. De toevoeging van een vierde element, i.h.b. een cijfer, aan de korte combinatie bestaande uit slechts drie letters, geeft een meer dan onbeduidend verschil, dat niet aan de aandacht van de consument zal ontsnappen (HvJ 20 maart 2003, C291/00, *Arthur et Félicie*). Hierdoor is er geen sprake van identiteit tussen het Uniemerken en het geviseerde teken.

18. Het wordt door Traxxas ook niet aangetoond dat voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 9.2.c) UMVo inzake in de Unie bekende merken.


Opdat een merken als een bekend merken beschouwd kan worden, moet de merkhouder aantonen dat zijn merken bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merken aangeboden waren of diensten bestemd zijn in minstens een aanmerkelijk gedeelte van het betrokken territorium (HvJ 14 september 1999, *General Motors/Yplon*, C-375/97, punt 26 en 28). Het begrip „bekend" veronderstelt een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek" (HvJ 6 oktober 2009, C-301/97, *Pago*, punt 21).

Traxxas levert het vereiste bewijs niet door louter te stellen dat zij marktleider is.

19. Bijgevolg moet de beweerde merkinbreuk beoordeeld worden bij toepassing van artikel 9.2.b) UMVo.

- **Overeenstemmende tekens**

20. In de eerste plaats is hiervoor vereist dat er overeenstemming bestaat tussen de Merken en de tekens. Dit betreft de volgende tekens:

Merken van Traxxas	Teken gebruikt door JSP
<ul style="list-style-type: none">- TRX-4- TRX4- 	<ul style="list-style-type: none">- TRX

De tekens 'TRX' en 'TRX4' delen het dominante bestanddeel 'TRX', waardoor ze zowel visueel als auditief in hoge mate overeenstemmen. De toevoeging van het cijfer 4 of het gebruik van een beeld (lettertype) in het woord/beeldmerk, doen hieraan geen afbreuk. Het cijfer kan door de gemiddelde consument beschouwd worden als een opvolgnummer van hetzelfde TRX merk/teken en de lay-out is ondergeschikt en doet geen afbreuk aan de dominante aanwezigheid van de lettercombinatie 'TRX'.

JSP merkt niettemin op dat er geen voldoende overeenstemming zou bestaan tussen de Merken en het geviseerde teken. Omdat TRX4 een beschrijvende benaming is voor de waar, geniet het slechts een zwakke beschermingsomvang, zodat de kleinste verschillen relevant zijn. aldus JSP. Bij de beoordeling van de nietigheidsvordering van JSP heeft de rechtbank dit middel echter reeds verworpen omdat niet aangetoond werd dat 'TRX4' een beschrijvend teken is voor modelauto's of connectoren ervan.

- **Gebruik ter onderscheiding van waren**

21. JSP zegt het teken 'TRX' te gebruiken om de bestemming van de waren aan te duiden, met name dat zij compatibel zijn met producten van Traxxas. Tegen dergelijk gebruik kan de merkhouders zich in principe niet verzetten ingevolge de toepassing van artikel 14.1.c) UMVo. Meer ondergeschikt zegt zij dat zij het teken 'TRX' niet gebruikt als merk doch louter als aanduiding van de soort connectoren, met name van het type trx, die zich in de verpakking bevinden.

22. De bestemmingsexceptie waar JSP zich in eerste instantie op beroept, ligt vervat in artikel 14.1.c) UMVo.

“Een Uniemerkt verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:

c) het Uniemerkt met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel.”

Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebrachtt product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren (HvJ 17 maart 2005, C-228/03, *Gillette/L.A.-Laboratories*, punt 39).

In lid 2 is bepaald dat lid 1 alleen van toepassing is wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Die voorwaarde is een uiting van de verplichting tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder (HvJ 11 september 2007, C-17/06, *Céline/Céline*, punt 33).

Er bestaat geen objectieve noodzaak om van authentieke Traxxas producten te vermelden dat ze compatibel zijn met ... Traxxas producten. JSP heeft die noodzaak tot verduidelijking zelf gecreëerd door die waren op niet-conforme wijze - voorzien van het teken 'GFORCE' - te verdelen. Als het 'GFORCE' teken achterwege wordt, zou die vermelding in principe niet nodig zijn. De kwestieuze vermelding is dus niet 'het enige middel' om het publiek te informeren over de bestemming. Bijgevolg is artikel 14.1 UMVo niet van toepassing.

23. JSP stelt in uiterst ondergeschikte orde dat zij 'TRX' niet als merk gebruikt. Op de verpakking van de connectoren wordt immers het teken 'GFORCE' gebruikt ter onderscheiding van de connectoren als afkomstig van een bepaalde onderneming, i.e. JSP. Het concrete gebruik dat zij maakt van het teken 'TRX' is geen gebruik ter onderscheiding van connectoren, met name als zijnde connectoren die afkomstig zijn van een bepaalde onderneming (herkomstfunctie), doch wel louter een aanduiding van de soort, met name van het type trx-connectoren, aldus JSP.

Dit middel van JSP overtuigt niet om meerdere redenen.

De bestemmingsexceptie van artikel 14 UMVo moet worden geïnterpreteerd als een beperking van het recht van de merkhouder met betrekking tot handelingen die normaal wel onder het merkrecht zouden vallen (M.-C. JANSSENS, *Handboek*

Merkenrecht, Brussel, Bruylant, 2008, p. 222). Door zich in eerste instantie op die exceptie te beroepen, heeft JSP erkend dat zij het teken 'TRX' gebruikt als merk, om producten te onderscheiden. Bijgevolg kan zij niet in meer ondergeschikte orde aanvoeren dat zij dat teken niét als merk gebruikt.

Bovendien dient herhaald dat niet aangetoond is dat 'TRX' een teken is dat geen onderscheidend vermogen heeft of dat betrekking heeft op de soort. JSP kan het bijgevolg zelf ook niet als soortnaam hanteren.

Er is wel degelijk sprake van een gebruik als merk, met betrekking tot connectoren.

- **Overeenstemming tussen de waren**

24. De Merken zijn ingeschreven voor "*modelauto's en onderdelen daarvoor*". JSP gebruikt het teken 'TRX' in verband met connectoren.

JSP betwist dat er overeenstemming is tussen de waren. Zij voert aan dat Traxxas de Merken niet gebruikt in relatie tot connectoren maar wel uitsluitend ter aanduiding van een bepaald type van modelauto. De omschrijving "onderdelen" zou ook niet specifiek genoeg zijn om te kunnen veronderstellen dat de bescherming van de Merken zich uitstrekt tot connectoren. JSP verwijst in dit verband naar het IP Translator arrest van het Hof van Justitie in verband met de verplichting voor de merkhouder om waren voldoende duidelijk en nauwkeurig te omschrijven (HvJ 19 juni 2012, C-307/10, *IP Translator*).

25. Behoudens ingeval verval wegens onbruik ingerôepen wordt (wat in deze zaak nog niet aan de orde is), doet het concrete gebruik van de Merken door Traxxas er niet toe. De beoordeling dient immers te gebeuren op basis van de Merken zoals zij ingeschreven zijn, en in relatie tot de waren waarvoor zij ingeschreven zijn. De bewering dat Traxxas de Merken enkel voor modelauto's zou gebruiken, doet niet ter zake.

De omschrijving "*Radio-geleide modelvoertuigen en hun onderdelen*" betreft een sub-categorie van de hoofdklasse "*Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen*". Die sub-categorie laat marktdeelnemers voldoende toe om te achterhalen waarvoor de merkhouder bescherming kan opeisen, met name voor modelauto's en voor elk mogelijk onderdeel van zulke auto's. De omschrijving "*en onderdelen daarvoor*" in klasse 28 is ingevolge de toevoeging van het woord "*daarvoor*" voldoende duidelijk en nauwkeurig.

De connectoren die JSP verdeelt, zijn onder meer bestemd om te dienen als onderdeel van een modelauto. Dergelijk onderdeel is identiek aan de waren waarvoor Traxxas over een merkinschrijving beschikt.

- **Verwarringsgevaar**

26. Volgens Traxxas bestaat er verwarringsgevaar in de zin van artikel 9.2.b) UMVo. De gemiddelde consument kan ingevolge het gebruik door JSP van de in hoge mate overeenstemmende benaming 'TRX' in verband met waren die identiek zijn aan de waren waarvoor de Merken zijn ingeschreven, menen dat er tussen Traxxas en JSP een (economische dan wel juridische) band bestaat (i.e., dat JSP nog steeds een door Traxxas erkende verdeler is), aldus Traxxas.

JSP werpt tegen dat Traxxas dat verwarringsgevaar niet bewijst. Zij betwist dat verwarringsgevaar kan bestaan. Gelet op de beperkte beschermingsomvang zal de gemiddelde consument niet menen dat de connectoren afkomstig zijn van de Amerikaanse onderneming Traxxas. JSP herhaalt ook dat zij steevast het beeldmerk 'GFORCE' gebruikt en haar contactgegevens vermeldt op de verpakking zodat er in hoofde van het publiek ook geen verwarring kan bestaan over de herkomst van die waren.

27. Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het verwarringsgevaar bij het publiek moet globaal beoordeeld worden, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is, genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht. Voorts dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (HvJ 22 juni 1999, C-342/97. *Lloyd Schufabrik*, punten 17-19 en 25).

Gelet op zowel de hoger vastgestelde hoge mate van overeenstemming tussen de Merken en de tekens als de gelijkheid van de waren, alsook op de relatieve sterkte van de Merken, doet zich verwarringsgevaar voor in de zin van artikel 9.2b) UMVo.

Het feit dat JSP elders op de aangevochten labels het teken 'GFORCE' of haar adres toegevoegd heeft, doet geen afbreuk aan dit verwarringsgevaar. Integendeel, het feit dat al die vermeldingen voorkomen op dezelfde verpakking, kan ertoe leiden dat het publiek nog meer meent dat Traxxas en JSP economisch verbonden ondernemingen zijn.

- **Uitputting – toestemming**

28. Niettegenstaande voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 9.2.b) UMVo, meent JSP dat zij zich kan beroepen op de communautaire uitputting van de merkenrechten van Traxxas bij toepassing van artikel 15.1 UMVo. Krachtens die bepaling verleent een Uniemerkt de houder niet het recht om het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.

Traxxas brengt daartegen in dat zij die toestemming niet verleend heeft, alsook dat die eventuele uitputting in ieder geval niet geldt aangezien de toestand van de waren gewijzigd of verslechterd is nadat zij in de handel gebracht zijn ingevolge et herpakken en hermerken ervan (artikel 15.2 UMVo).

De rechtbank is van oordeel dat artikel 15.1 UMVo in het geheel geen toepassing vindt op het huidige geschil. Bij toepassing van artikel 15.1 kan JSP zich slechts op de communautaire uitputting beroepen indien zij aantoont dat de kwestieuze waren *onder het ingeroepen merk* door Traxxas of met haar toestemming in de handel zijn gebracht. De kwestieuze waren betreffen waren die uiterlijk in 2014 in de handel gebracht werden door Traxxas ingevolge de verkoop ervan aan JSP in het kader van distributierelatie. Traxxas beschikte toen nog niet over enige inschrijving of enig depot voor de Merken, die pas in 2017 ingeschreven werden. De waren werden destijds dan ook niet onder de - onbestaande - Merken in de handel gebracht.

29. De beweerde toestemming voor het aangevochten gebruik dient louter in het licht van artikel 9.2 GMVo beoordeeld te worden. Artikel 9.2 UMVo voorziet dat de merkhouder (i.e. Traxxas) zich enkel kan verzetten indien de derde (i.e. JSP) niet zijn toestemming verkregen heeft voor het aangevochten gebruik van *dat teken*. Het aangevochten gebruik is het gebruik van het teken 'TRX' in combinatie met het teken 'GFORCE', met andere dan de originele productcodes, met betrekking tot authentieke Traxxas connectoren.

JSP zegt dat de toestemming van Traxxas blijkt uit:

- (i). het niet voorhanden zijn van contractuele verkoopbeperkingen in de distributierelatie;
- (ii). het niet terugeisen van de voorraad connectoren nadat Traxxas de distributierelatie beëindigd had; en
- (iii). het niet protesteren van de aangevochten verkoop van de TRX-connectoren in de periode 2014- 2018;

De omstandigheden (i) en (ii) dateren uit een periode dat er nog geen sprake was van enig 'GFORCE' teken. Traxxas kan destijds onmogelijk impliciet ingestemd hebben met

het gebruik van een - op dat ogenblik - onbestaand teken. Omstandigheid (iii) is feitelijk onjuist aangezien uit het beslag inzake namaak gebleken is dat de kwestieuze verkoop pas echt een aanvang nam begin 2017. In 2014-2016 vonden blijkbaar geen verkopen plaats, zodat er in die periode ook niets te protesteren viel. Nadat Traxxas in de periode 2017-18 kennis gekregen heeft van de praktijken van JSP, heeft zij in september 2018 de eerste gerechtelijke stappen ondernomen door te verzoeken beslag inzake namaak te mogen leggen. Uit dat korte tijdsverloop kan geenszins een afstand afgeleid worden van het recht om zich te verzetten.

JSP, op wie de bewijslast rust voor het bestaan van de toestemming, bewijst de beweerde toestemming dus niet.

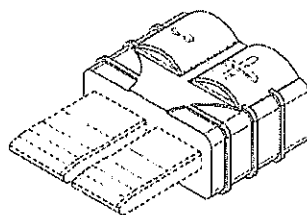
1.3. Besluit over de merkinbreuk

30. Op basis van de voorgaande overwegingen besluit de rechtbank tot de gegrondheid van de vordering van Traxxas en stelt zij de merkinbreuk vast bij toepassing van artikel 9.2.b) UMVo. Traxxas heeft geen afstand gedaan van het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van het teken 'TRX' voor connectoren op de wijze dat JSP dit gebruikt, met name door toevoeging van het teken 'GFORCE' en het gebruik van andere productcodes (beginnende met 'GF') dan de oorspronkelijke productcodes van de merkhouder.

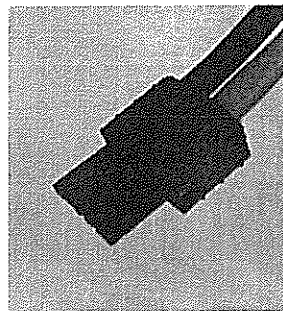
2. Model

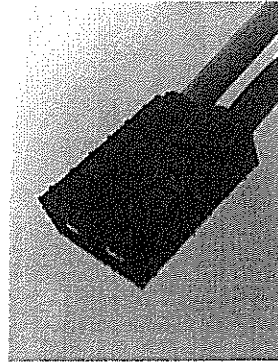
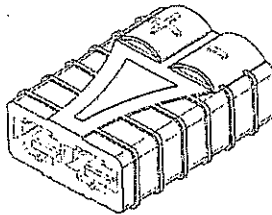
31. In de tweede plaats verzet Traxxas zich bij toepassing van artikel 19.1 van Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GMVo) tegen de verdeling van de litigieuze producten door JSP omdat die identiek zouden zijn aan de Modellen en omdat zij zonder toestemming van Traxxas gebruikt zouden worden:

Model Traxxas



Connector JSP





Volgens artikel 19.1 GMVo verleent een ingeschreven Gemeenschapsmodel aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.

Het wordt door JSP niet betwist en het valt volgens de rechtbank ook niet te betwisten dat het model van de door JSP gebruikte connectoren identiek is aan de Modellen. Het betreft immers de authentieke producten van Traxxas. Traxxas kan zich op grond van artikel 19.1 GMVo dan ook verzetten tegen het gebruik door JSP, in de hypothese dat de Modellen geldig zijn en de rechten van Traxxas niet uitgeput zijn.

32. JSP is in hoofdorde van oordeel dat de Modellen niet nieuw zijn en geen eigen karakter hebben, en zij dus niet voor modelbescherming in aanmerking komen (artikel 4.1 GMVo). Bijkomend stelt JSP dat de Modellen (de connectoren) onderdelen zijn van een samengesteld voortbrengsel (modelauto's) en dat die Modellen bij normaal gebruik niet zichtbaar zijn. Bij toepassing van artikel 4.2 GMVo zouden de Modellen ook om die reden uitgesloten zijn van bescherming. Op deze gronden vordert JSP bij wijze van tegeneis om de Modellen nietig te verklaren (artikel 24.1 en artikel 25.1.b GMVo), minstens om de inbreukvordering ongegrond te verklaren.

JSP voert ook aan dat het uiterlijk van de Modellen uitsluitend bepaald is door de technische functie ervan (artikel 8.1 GMVo), dat Traxxas haar ten tijde van de distributierelatie toelating verleend heeft om ze te verdelen en dat er sprake is van communautaire uitputting van de rechten van Traxxas (artikel 21 GMVo). Op die gronden verzoekt JSP om vast te stellen dat er door haar geen inbreuken begaan werden.

33. Krachtens artikel 85 GMVo gaat de rechtbank in een inbreukprocedure betreffende een ingeschreven Gemeenschapsmodel ervan uit dat het model rechtsgeldig is. De rechtsgeldigheid kan slechts worden aangevochten bij wege van

een reconventionele vordering tot nietigverklaring op de gronden bepaald in artikel 25.

De tegeneis die JSP bij conclusie formuleerde tot nietigverklaring van de Modellen op grond van artikel 25.1.b) GMVo is ontvankelijk. Alvorens te oordelen over de gegrondheid ervan en over de overige aanspraken van partijen met betrekking tot de Modellen, wenst de rechtbank enige verduidelijking te bekomen over de wijze waarop de Modellen samengevoegd worden tot een modelauto, gelet op de toepassing van artikel 4.2 GMVo. Deze bepaling bepaalt het volgende:

“Een model dat is toegepast op of verwerkt in een voortbrengsel dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt, wordt slechts geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben:

a) voorzover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit laatste zichtbaar blijft; en

b) voorzover deze zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de voorwaarden inzake nieuwheid en eigen karakter voldoen.”

Een samengesteld voortbrengsel is een voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden (artikel 3.c) GMVo). Het gaat dus om een (de)monteerbaar voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden. Voorbeelden van dergelijke samengestelde voortbrengselen zijn: een auto, een kopieerapparaat, een lamp bestaande uit een voet en een lampenkap, huishoudelijke (elektrische) apparaten (VANHEES, Art. 3.1-3.4 BVIE, OHRA, Afl. 82, nr. 94).

Het begrip ‘onderdelen’ [...] heeft betrekking op de vele bestanddelen die zijn bestemd om tot een samengesteld, op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp te worden samengevoegd en die kunnen worden vervangen zodat een dergelijk voorwerp uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden. Zonder die bestanddelen zou geen normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel mogelijk zijn (HvJ 20 december 2017, gevoegde zaken C-397/16 en C-435/16, *Acacia/Pneusgarda* en *Acacia/Porsche*, punt 65).

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de Modellen van Traxxas ‘onderdelen’ in de voormelde betekenis aangezien (i) zij bestemd zijn om tot een modelauto, dit is een samengesteld voorwerp dat op industriële wijze vervaardigd wordt, samengevoegd te worden; (ii) vervangen kunnen worden; en (iii) het normaal gebruik van het modelautootje (i.e. telegeleid rijden) niet mogelijk is zonder de connectoren. In tegenstelling tot wat Traxxas stelt, belet het feit dat de connectoren ook afzonderlijk in de handel gebracht worden, niet dat zij gekwalificeerd worden als onderdelen. Het is immers eigen aan onderdelen dat zij afzonderlijk in de handel kunnen worden

gebracht, omdat er een eigen markt voor bestaat (H. VANHEES, Art. 3.1-3.4 BVIE, *OHRA*, Afl. 82, nr. 98).

De rechtbank beschikt over onvoldoende informatie om te beoordelen of voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 4.2. Met name is niet duidelijk of de connectoren bij normaal gebruik zichtbaar blijven wanneer zij verwerkt zijn in een modelauto en, zo ja, welke dan de zichtbare kenmerken nog zijn, en of die kenmerken dan als zodanig aan de voorwaarden inzake nieuwheid en eigen karakter voldoen.

De rechtbank heropent de debatten om partijen toe te laten om dit te verduidelijken, en zo nodig de andere door hen aangevoerde, onbeantwoorde middelen met betrekking tot de Modellen (zowel op basis van de GMVo als Boek VI WER) aan te passen of deze gewoon te herhalen.

3. Marktpraktijken

3.1. Vooraf: misbruik machtspositie

34. In de derde plaats steunt Traxxas haar stakingsvordering op de artikelen VI.94, 1° WER, VI.95 WER, VI.97, 2° en 6° WER, VI.98, 1° WER en VI.104 WER.

Bij de beantwoording van dit middel weidde JSP in haar syntheseconclusie zeer uitvoerig uit over een beweerd misbruik van machtspositie door Traxxas, in de zin van artikel 102 VWEU. JSP lijkt op die grond tot de ongegrondheid te besluiten van de hoofdvordering in de mate dat die gebaseerd is op oneerlijke handelspraktijken en marktpraktijken.

De machtspositie van Traxxas zou volgens JSP blijken uit de verklaringen van twee verdelers bij wie de verdeling van Traxxas producten een groot deel van de omzet vertegenwoordigt. Op deze wijze bewijst JSP geenszins dat Traxxas op de Belgische markt en op een bepaalde productmarkt over een machtspositie beschikt in de zin van artikel I.6, 12° WER. Bijgevolg houdt de rechtbank met dit verweer verder geen rekening bij de beoordeling van de verweten inbreuken op Boek VI van het WER.

3.2. Misleiding consument en oneerlijke marktpraktijk

35. Traxxas vindt dat de vastgestelde merkinbreuk, alsook de (risico's op) verwarring en misleiding die ermee gepaard gaan, haar beroepsbelangen schaden en dat zij ook kwalificeren als een oneerlijke praktijk in de zin van de artikelen VI.97 en VI.104 WER.

JSP haakt inderdaad op onrechtmatige wijze aan door de connectoren te verdelen met miskennis van de merkenrechten van Traxxas:

“Een daad waarbij een verkoper het aanbod van een andere marktdeelnemer in verband met diensten of producten nabootst is in beginsel toegelaten, tenzij de verkoper hierdoor, hetzij, een door de wetgeving op de intellectuele eigendom beschermd recht miskent, hetzij, dit aanbod doet onder begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken.

*De verkoper die, zonder zelf een creatieve inspanning te leveren, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van een andere verkoper, begaat nog geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. De rechter kan nochtans op grond van het behalen van een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen, oordelen dat dit handelen onrechtmatig is. Die andere redenen bestaan niet alleen uit **de miskennis van intellectuele eigendomsrechten of verwarringstichtende reclame** maar kunnen elke vorm van onrechtmatig gedrag zijn.”* (Cass. 29 mei 2009, C.06.0139.N, www.juridat.be).

Door de originele Traxxas onder het teken ‘GFORCE’ te verdelen en aldus een merkinbreuk te plegen, schaadt JSP evident de beroepsbelangen van de concurrerende merkhouder Traxxas. Dit betreft een verboden oneerlijke marktpraktijk bij toepassing van artikel VI.104 WER. Het gebruik van dat ‘GFORCE’ teken en de vermelding van het adres van JSP kunnen de gemiddelde consument bovendien ook misleiden over de werkelijke commerciële oorsprong van de connectoren (i.e. Traxxas) en hem ertoe brengen een besluit te nemen over de vraag of hij het product in kwestie koopt (artikel VI.97, 2° WER).

3.3. Misleiding over merkenrechten

36. Tot slot is Traxxas van oordeel dat JSP door het gebruik van het symbool [®] wil laten uitschijnen dat het ‘GFORCE’ teken dat zij op haar producten en verpakking aanbrengt, beschermd is door een geregistreerd merk. De meegedeelde informatie is onjuist omdat dat teken nog niet geregistreerd is doch louter het voorwerp uitmaakt van een merkaanvraag, waartegen bovendien oppositie wordt gevoerd, aldus Traxxas.

JSP stelt dat er geen sprake is van onjuiste informatie aangezien het ‘GFORCE’ teken in afwachting van een oppositieprocedure weliswaar nog niet geregistreerd is maar wel reeds gedeponeerd werd. De vermelding van het R-teken zou op het depot wijzen en zou daardoor geoorloofd zijn.

Bij toepassing van de artikelen VI.94 WER, VI.95 WER en VI.97 WER is elke praktijk verboden die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust ten aanzien van industriële, commerciële of IE-rechten van een onderneming, en de gemiddelde consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Meer bepaald wordt volgens artikel VI.97, 6° WER als misleidend beschouwd 'een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen : 6° de hoedanigheid, kenmerken en rechten van de onderneming of haar tussenpersoon, zoals haar industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten.'

Hoewel het gebruik van het R-teken in België niet wettelijk geregeld, is het algemeen bekend dat dit teken wijst op de Registratie of inschrijving van een merk. De informatie die JSP verstrekt over dit merk, is bijgevolg onjuist.

Deze onjuiste informatie kan de consument ertoe brengen om een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De gemiddelde consument hecht een bepaald belang of bepaalde waarde aan merkproducten, mede gelet op de kenmerken zoals exclusiviteit, degelijkheid en betrouwbaarheid die men eraan verbindt. Die kenmerken zijn niet op dezelfde wijze aanwezig wanneer het merk slechts gedeponereerd doch nog niet ingeschreven is. De gemiddelde consument van connectoren die (voorbarig) voorzien zijn van het symbool [®], kan geneigd zijn te kiezen voor dat product, dat hij anders niet gekocht had.

Bijgevolg stelt de rechtbank het bestaan vast van een verboden misleidende handelspraktijk in de zin van artikel VI.97, 6° WER.

Dergelijke misleidende handelspraktijk maakt ook een verboden marktpraktijk uit in de zin van artikel VI.104 WER. Aangezien werd vastgesteld dat het onjuiste gebruik JSP een onrechtmatig voordeel kan opleveren, met name doordat consumenten geneigd kunnen zijn te opteren voor haar producten in plaats van die van de concurrentie, kunnen de beroepsbelangen van concurrent Traxxas geschaad worden.

4. Maatregelen

4.1. Staking

37. Gelet op de vaststelling van de merkinbreuk en de oneerlijke handels- en marktpraktijken dient de staking ervan bevolen te worden bij toepassing van artikel XVII.1 WER en XVII.14 WER, onder verbeurte van een dwangsom.

JSP vindt de staking niet aan de orde omdat er geen gevaar zou bestaan dat zij de inbreuk herhaalt. Zij zegt dat Traxxas de kwestieuze connectoren niet meer produceert of verdeelt aangezien het verouderde modellen betreft. Hierdoor zou het uitgesloten zijn dat JSP ze nog gaat verkopen.

Het valt echt niet in te zien hoe dit zou beletten dat JSP de bij haar voorradige connectoren nog verdeelt aan gebruikers die op zoek zijn naar die oudere modellen. Er bestaat wel degelijk objectief herhalingsgevaar.

38. De dwangsom moet ertoe bijdragen dat het stakingsbevel wordt nageleefd. Het bedrag ervan moet dus voldoende hoog zijn om te vermijden dat de inbreukmaker van oordeel zou zijn dat de verbeurte van de dwangsom een kleiner nadeel oplevert dan het voordeel dat hij zou kunnen realiseren door het stakingsbevel te negeren.

In relatie tot de merkinbreuk vordert Traxxas om een dwangsom van 10.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding te voorzien. In relatie tot het gebruik van het GFORCE[®] teken wordt een dwangsom van 1.000 euro gevraagd. JSP verzoekt om deze dwangsommen te matigen tot respectievelijk 500 euro en 200 euro per inbreuk, en deze niet per dag op te leggen, gelet op de lage pecuniaire inzet van het geschil (i.e. de lage waarde van de producten en hun beperkte aantal).

Gelet op de relatief beperkte waarde van de inbreukmakende goederen doch anderzijds rekening houdende met de grote commerciële aantrekkingskracht die JSP kan genieten indien zij de ongeoorloofde tekens blijft gebruiken, acht de rechtbank een dwangsom van 1.000 euro per inbreuk passend. Deze dwangsom moet ook verbeuren per dag dat een inbreuk voortduurt om te vermijden dat het voordeliger is de inbreuk gedurende een lange termijn verder te zetten (bv. de blijvende vermelding van het GFORCE teken met het symbool[®] op de website van JSP).

JSP wil niet dat er dwangsommen verbeuren boven een bedrag van 10.000 euro, gelet op het risico dat bij uiteenlopende interpretaties over de stakingsbevelen of bij een gewone vergissing dwangsommen zouden verbeuren die de leefbaarheid van haar onderneming in gevaar brengen. Traxxas vraagt om het maximumbedrag van de te verbeuren dwangsommen desgevallend te bepalen op minimum 1.000.000 euro.

De opgelegde stakingsbevelen zijn voldoende duidelijk zodat JSP voldoende weet waar zij zich aan te houden heeft. Zij kan dus zelf vermijden dat de dwangsommen zouden oplopen en, indien nodig, kan zij zich steeds tot de dwangsomrechter wenden. Er werd aan de rechtbank geen informatie verstrekt over de financiële draagkracht van JSP. Billijkheidshalve wordt het maximumbedrag van de te verbeuren dwangsommen hierbij bepaald op 500.000 euro.

39. JSP vraagt ook om haar een uitlooptermijn te gunnen van zes maanden om de nodige wijzigingen door te voeren, alvorens dwangsommen verbeuren. Traxxas verzet zich tegen uitstel of wil hooguit twee weken gunnen.

De rechtbank meent dat het mogelijk is om de inbreuk op de Merken onmiddellijk te staken en dat een termijn van veertien dagen moet volstaan om het GFORCE[®] teken aan te passen.

4.2. Terugroepen en vernietigen

40. Als tweede maatregel vordert Traxxas bij toepassing van artikel XVII.16 WER dat aan JSP opgelegd wordt om *'de inbreukmakende producten en verpakkingen'* uit het handelsverkeer terug te roepen en ze te vernietigen.

Die maatregelen kunnen echter slechts bevolen worden voor zover ze kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde merkinbreuk of van de gevolgen ervan. Het is tot op heden niet vastgesteld dat de producten en verpakkingen (uitgezonderd het ingesloten label) inbreukmakend zijn. Met betrekking tot dat label moet het stakingsbevel dat aan JSP opgelegd wordt, op zich volstaan. Traxxas toont ook niet aan dat zich effectief inbreukmakende labels in het handelsverkeer (elders dan bij JSP) bevinden.

De rechtbank verklaart dit onderdeel van de vordering dan ook ongegrond.

41. Traxxas vordert ook om JSP te bevelen de verpakking en producten waar het 'GFORCE' teken met het symbool ® op gebruikt wordt, terug te roepen en definitief te verwijderen, en vervolgens te vernietigen, op kosten van JSP.

De betreffende inbreuk houdt evenwel verband met marktpraktijken. De gevraagde maatregel kan dus niet bevolen worden bij toepassing van artikel XVII.16 WER, zodat de rechtbank dit onderdeel van de vordering eveneens ongegrond verklaart.

4.3. Informatieverstrekking

42. Als laatste maatregel wil Traxxas dat JSP verplicht wordt om informatie en documentatie te verschaffen over de herkomst, distributiekanaal en verkopen van de producten waarmee inbreuk gepleegd werd op haar merkenrechten *"zodat zij de nodige stappen kan ondernemen ten aanzien van eventuele andere inbreukmakers en om schadevergoeding te eisen"*.

De rechtbank wijst die maatregel af omdat Traxxas niet concreet aantoont dat hij op enige wijze bijdraagt tot de staking van de inbreuk of de gevolgen ervan.

5. Kosten

43. Aangezien dit vonnis geen eindvonnis is in de zin van artikel 1017 Ger.W., houdt de rechtbank de beslissing over de kosten aan.

V. Beslissing van de rechtbank

De dd. voorzitter verklaart de **hoofdvordering** van Traxxas ontvankelijk en hij:

- verklaart de hoofdvordering als volgt gegrond in de mate dat ze gebaseerd is op artikel 9.2.b) UMVo:
 - stelt vast dat JSP een inbreuk pleegt op de Merken door het invoeren, aanbieden, in voorraad houden, op de markt brengen en uitvoeren van Traxxas connectoren onder het teken 'GFORCE' en voorzien van productcodes beginnende met 'GF' of enige andere productcode dan de originele productcode;
 - beveelt JSP om voormelde inbreuken te staken, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding vanaf de betekening van dit vonnis;
- verklaart de hoofdvordering als volgt gegrond in de mate dat ze gebaseerd is op Boek VI van het WER:
 - stelt vast dat JSP zich schuldig maakt aan oneerlijke praktijken in de zin van de artikelen VI.94 WER, VI.95 WER, VI.97, 2° en 6° WER en/of VI.104 WER door (i) voormelde merkinbreuk te plegen en (ii) het 'GFORCE' teken te gebruiken in combinatie met het symbool [®] of in combinatie met de omschrijving 'geregistreerd merk' terwijl dit teken niet ingeschreven is als merk met uitwerking in België;
 - beveelt JSP om voormelde praktijken te staken, en legt - wat betreft voormelde praktijk onder (ii) - dit bevel op op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per begonnen dag en per alleenstaande overtreding vanaf veertien dagen na de betekening van dit vonnis;
- zegt dat geen dwangsommen zullen verbeuren boven een bedrag van 500.000 euro;

De dd. voorzitter verklaart de **tegenvordering** van Traxxas ontvankelijk en hij verklaart ze ongegrond in de mate dat ze gebaseerd is op de beweerde nietigheid van de Merken van Traxxas;

De dd. voorzitter:

- heropent de debatten over de gegrondheid van de **hoofd- en tegenvordering** in de mate dat zij gebaseerd zijn op de Modellen (zowel bij toepassing van de GMVo als Boek VI van het WER) en verzoekt partijen om in overeenstemming met artikel

775 Ger.W. hun schriftelijke opmerkingen hierover uit te wisselen en aan de rechtbank te overhandigen in de vorm van een beknopte conclusie, die zij als volgt moeten neerleggen:

o eisende partij: uiterlijk op 6 december 2019; LK

o verwerende partij: uiterlijk op 12 februari 2020. LOP

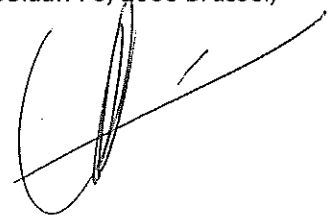
zegt dat partijen hierover gehoord zullen worden op de zitting van de voorzitter, zetelend zoals in kort geding, op 2 april 2020 om 9u. (pleitduur 60 minuten);

De dd. voorzitter houdt de beslissing over de kosten aan.

Dit vonnis werd gewezen door de heer **D. Geernaert**, rechter (die aangesteld werd om de wettig verhinderde voorzitter te vervangen), en door hem uitgesproken in aanwezigheid van mevrouw **M. Vanden Eycken**, griffier, op de openbare terechtzitting van de kamer van de vorderingen zoals in kort geding van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, te Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op 26 SEP 2019



M. VANDEN EYCKEN



D. GEERNAERT