

Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel

zetelend zoals in kortgeding

Vordering tot staking

A.R. 2012/6114

In zake van:

De vennootschap naar Japans recht **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, afgekort **HONDA**, handeldrijvende onder de naam Honda Motor Co. Ltd, met maatschappelijke zetel te 1-1 Minami-aoyama 2-chome, Minato-ku, JP 107-8556 TOKYO (JAPAN)

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Ronse

Advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414

Tegen:

De **B.V.B.A. INDUSTRIAL MAINTENANCE PRODUCTS**, afgekort **IMP**, met ondernemingsnummer 0464.507.363, met maatschappelijke zetel te 2960 BRECHT, Vorsenkwaak 17

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd Ackaert loco meester Van Der Steichel

Advocaat te 2000 Antwerpen, Amerikalei 37

Spreekt de rechtbank het navolgend vonnis uit:



1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 2 augustus 2012 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 27 maart 2013. De rechtbank nam vervolgens de zaak in beraad op 3 april 2013 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

2 DE FEITEN

5. De rechtbank verwijst voor de samenvatting van de feiten en voorafgaanden naar haar vonnis van 9 januari 2013 en naar het arrest van het hof van beroep te Gent van 13 september 2011 (randnummers 1 tot en met 10).

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de rechtbank:

"De vordering van Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha toelaatbaar en gegrond te verklaren, en derhalve:

- > *Vast te stellen dat Industrial Maintenance Products BVBA door het in de Europese Economische Ruimte invoeren, te koop aanbieden, in het verkeer brengen en/of het verhandelen van motoren die het merkteken HONDA en/of GX dragen en die niet door Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha of met haar toestemming in het verkeer werden gebracht in de Europese Economische Ruimte en/of van machines die dergelijke motoren bevatten, inbreuk maakt op de merken van Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, in het bijzonder op de Gemeenschapsmerken met nummers 3310034, 12393, 4710241 en 5779186 en op het Benelux-merk met nummer 466611; alsook op de auteursrechten van Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha;*
- > *Vast te stellen dat Industrial Maintenance Products BVBA door het zonder de toestemming van Honda Giken Kogyo Kabushiki*



Kaisha invoeren, te koop aanbieden, in het verkeer brengen en/of het verhandelen van motoren waarin de karakteristieke kenmerken van de Honda GX-motoren, te weten de combinatie van de rode kleur en de als een bloem gerangschikte en afwisselend kort en lange, afgeronde inkepingen in het rooster, worden overgenomen, inbreuk maakt op de auteursrechten van Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha;

- > Vast te stellen dat Industrial Maintenance Products BVBA door het te koop aanbieden en verhandelen van motoren waarin de karakteristieke kenmerken van de Honda GX-motoren, te weten de combinatie van de rode kleur en de als een bloem gerangschikte en afwisselend kort en lange, afgeronde inkepingen in het rooster, worden overgenomen; een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt in de zin van artikel 89, 1°; artikel 91, 13° en artikel 95 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming;*
- > De staking van deze inbreuken te bevelen, op straffe van een dwangsom van 10.000 (tien duizend) EUR per individuele daad die een aanbod, verkoop of invoer uitmaakt van een motor die het HONDA teken draagt (in welke vorm dan ook) die zonder de toestemming van Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha van buiten de Europese Economische Ruimte wordt ingevoerd in de Europese Economische Ruimte en op straffe van een dwangsom van 10.000 (tien duizend) EUR per individuele daad die een aanbod, verkoop of daad van distributie uitmaakt met betrekking tot een motor die een rond rooster omvat, in een rode kleur waarin inkepingen zijn gemaakt die, afwisselend kort en lang, zijn gerangschikt in een bloemvorm rond het midden van het rooster;*
- > Industrial Maintenance Products BVBA te veroordelen tot het betalen van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, thans provisioneel begroot op het basisbedrag van 1.320 (duizend driehonderd twintig) EUR;*

De tegenvordering van Industrial Maintenance Products BVBA ongegrond te verklaren."

3.2 Verwerende partij verzoekt de rechtbank:

A. "Rechtdoende over de hoofdvordering :

De hoofdvordering van eiseres onontvankelijk te verklaring, minstens deze af te wijzen als zijnde ongegrond;



B. Rechtdoende over de tegenvordering :

De tegenvordering van (verwerende partij) ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens eiseres te veroordelen tot betaling aan conluante van het bedrag ad. 25.000,00 € ten titel van schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding;

Eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van (verwerende partij)

op heden te begroten als volgt :

- *rechtsplegingsvergoeding hoofdvordering : 1.320,00 €;*
- *rechtsplegingsvergoeding tegenvordering : 2.200,00 €."*

4 DE ONTVANKELIJKHEID

6. Verwerende partij voert de niet-ontvankelijkheid van de vordering aan. Volgens verwerende partij is de vordering van eisende partij verjaard.

7. Het art. 117 WMPC bepaalt :

"De vordering bedoeld in de artikelen 2 tot 4 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming kan niet meer worden ingesteld één jaar nadat de feiten waarop men zich beroept een einde genomen hebben."

8. Eisende partij voert aan dat de vordering niet verjaard is. Volgens eisende partij moet verwerende partij bewijzen dat zij de vermeende inbreuken heeft gestaakt en brengt verwerende partij dit bewijs niet bij. Minstens is er volgens eisende partij sprake van herhalingsgevaar.

9. In haar inleidende dagvaarding verwees eisende partij enerzijds naar de factuur van aankoop van een motor bij firma Javac en anderzijds naar de mededelingen in het verslag de gerechtsdeskundige Kris Keymolen.

10. Vooreerst stelt de rechtbank vast dat de factuur niet werd uitgeschreven door verwerende partij, en zelfs al zou deze factuur een inbreuk bewijzen dan nog dateert de factuur van 2008 en is de vordering die hierop wordt gesteund krachtens artikel 117 vervallen. Een aankoopfactuur bewijst immers geen voortdurende inbreuk of herhaling.



11. Uit het verslag van gerechtsdeskundige Kris Keymolen blijkt dat de deskundige zich in het kader van haar opdracht op 27 augustus 2008 heeft begeven naar de bedrijfsruimtes van de firma Javac. Dit is het eerste en enige plaatsbezoek geweest. Zelfs al zou dit verslag inbreuken aantonen ten aanzien van verwerende partij, dan nog kan uit het verslag niet afgeleid worden dat de beweerde inbreuken nog steeds blijven voortduren en/of herhaald worden.

12. In tegenstelling tot wat eisende partij aanvoert, is het niet aan verwerende partij om aan te tonen dat de beweerde inbreuken werden gestaakt. Het is eisende partij die krachtens de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek het bewijs van haar vordering en de gronden waarop zij deze fundeert moet verschaffen.

13. Uit de inleidende dagvaarding blijkt dat de feiten waarop eisende partij haar vordering steunt reeds geruime tijd gekend waren:

"Honda had in 2007 vermoedens dat Javac inbreuk maakte op haar merken en auteursrechten door de invoer, zonder toestemming van Honda, van Honda GX-motoren in de Europese Economische Ruimte ("EER") van buiten de EER, alsook door de verkoop van niet-Honda motoren waarin de uiterlijke kenmerken van de Honda GX-motoren worden overgenomen.

Vertegenwoordigers van Honda zijn toen op het adres van de toenmalige maatschappelijke zetel van IMP en Javac overgegaan tot de aankoop van een Honda GX-motor.

Het was onmiddellijk duidelijk da de betrokken GX-motor niet bestemd was voor de verkoop op de Europese markt."

Eisende partijen dagvaardde pas op 2 augustus 2012, dit is vijf jaar later. Eisende partij heeft derhalve vijf jaar gewacht alvorens haar vordering in te stellen. Eisende partij toont niet aan dat de beweerde inbreukmakende handelingen zijn blijven voortduren. Eisende partij brengt daarvan zelfs geen begin van bewijs bij.

14. Eisende partij voert subsidiair aan dat de verjaring ingevolge artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek werd gestuit door het beslag inzake namaak en dit van 27 augustus 2008 tot en met de neerlegging van het verslag van de gerechtsdeskundige Kris Keymolen op 4 juni 2012.

15. Artikel 117 WMPC bepaalt dat de vordering tot staking niet meer kan worden ingesteld één jaar na het einde van de feiten. Het instellen van



een vordering tot staking meer dan één jaar na het einde van de feiten, beantwoordt niet aan het doel van een vordering tot staking. Na een dergelijk tijdsverloop heeft een vordering tot staking, die er in de eerste plaats op gericht is om een nog aan de gang zijnde handeling of gedraging te doen stopzetten, nog maar weinig zin. In de voorbereidende werken wordt de termijn expliciet als een vervaltermijn gekwalificeerd: *"Het verval van het recht om de vordering tot staking in te stellen heeft uiteraard geen enkele invloed op de mogelijkheid om schadevergoeding te vragen voor het nadeel dat men door de ongeoorloofde daad of praktijk zou hebben geleden¹.(...)* Het is evenwel in de eerste plaats de bedoeling van de vordering tot staking om zo snel mogelijk een einde te stellen aan praktijken die zich op dat ogenblik op de markt voordoen. Het instellen van een vordering tot staking meer dan één jaar nadat de feiten waarop men zich beroept, zich hebben voorgedaan, beantwoordt niet aan het doel van een vordering tot staking. In die omstandigheden wordt het vaak aangewend voor andere redenen dan een einde te stellen aan een bestaande praktijk."

16. Derhalve zijn de bepalingen van artikel 48 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op artikel 117 WMPC en niet artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek. Luidens artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de termijnen, op straffe van verval gesteld, niet worden verkort of verlengd, zelfs met instemming van de partijen, tenzij dat verval gedekt is onder de omstandigheden bij wet bepaald.

17. Terecht voert eisende partij aan dat artikel 117 WMPC enkel van toepassing is op de vorderingen in de zin van artikel 2 tot 4 WPMPC. De bepaling is dus van toepassing op schendingen van de WMPC (artikel 2) en, anderzijds, de stakingsvordering tegen de inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (artikel 3). Volgens artikel 3, §1 WPMPC vallen inbreuken op het auteursrecht echter niet onder het toepassingsgebied van de WMPC en de WPMPC:

"De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt bovendien het bestaan vast en beveelt de staking van elke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, met uitzondering van het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken."

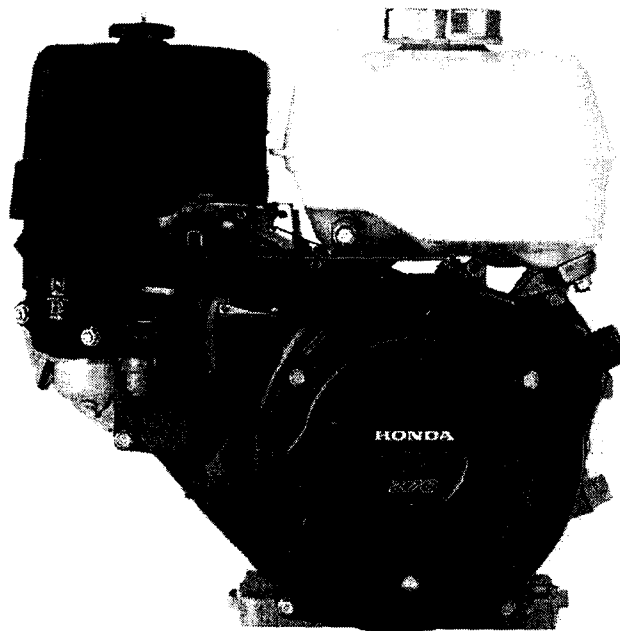
¹ Parl. St. Kamer, 2009-2010, doc 52, 2340/001, 87-88.



De stakingsvordering op grond van het auteursrecht wordt immers afzonderlijk geregeld in artikel 87, §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten ("Auteurswet"). Artikel 117 WMPC is echter niet van toepassing op de stakingsvordering conform artikel 87, §1 Auteurswet, noch is er een gelijkaardige bepaling te vinden in de Auteurswet. Dit onderdeel van de vordering van eisende partij is derhalve ontvankelijk. De vordering is voor het overige niet-ontvankelijk.

5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

18. Eisende partij voert aan dat Honda de GX-motoren met hun karakteristieke vormgeving op de markt brengt. De motoren dragen de merken van Honda:



19. Volgens eisende partij is het ontwerp van deze motoren auteursrechtelijk beschermd. Die bescherming ontstaat door de loutere creatie van een oorspronkelijk werk. Het verkrijgen van een auteursrecht is aan geen enkele formaliteit verbonden². Volgens eisende partij heeft de ontwerper van de GX-motor creatieve keuzes en combinaties gemaakt. Dit

² Brussel 3 mei 2005, *IRDI* 2006, p.54. Zie per analogie, inzake de bescherming van letterkundige en kunstwerken, artikel 4(2) van de Conventie van Bern: "Het genot en de uitoefening van die rechten zijn aan geen enkele formaliteit onderworpen".



blijkt, nog steeds volgens eisende partij, onder andere uit de keuze van de samenstelling, de karakteristieke vormgeving en de schikking van de onderdelen; de kleurencombinatie zwart-rood voor het centrale gedeelte van de motor, waarop het merkteken kan worden aangebracht; en de verticaal in het ronde rooster aangebrachte inkepingen in de vorm van een bloem, variërend tussen lange en korte inkepingen. Deze aspecten, individueel maar vooral in combinatie genomen, maken volgens eisende partij, dat de GX-motoren afwijken van het vormgevingserfgoed van motoren en zodoende auteursrechtelijke bescherming genieten.

20. Eisende partij beroept zich op het wettelijke vermoeden van artikel 6, §2 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten ('Auteurswet'), volgens hetwelke eenieder wiens letterwoord waarmee hij te identificeren is werd aangebracht op een werk, geacht wordt de auteur te zijn tot bewijs van het tegendeel.

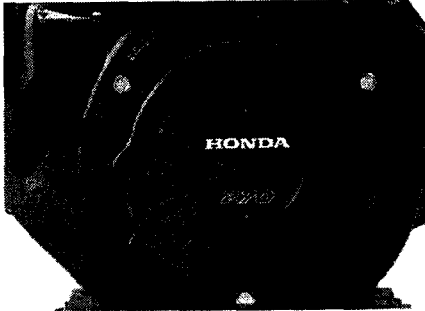
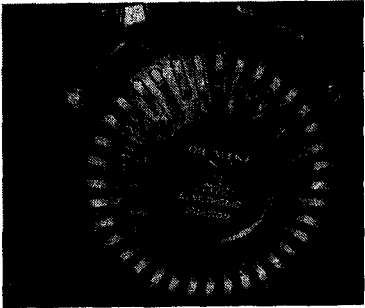
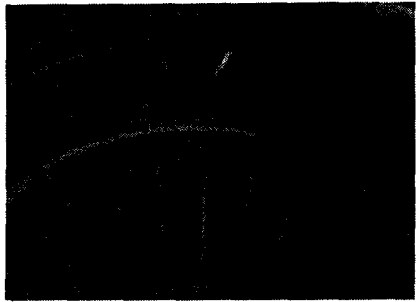

21. Volgens eisende partij, maakt de invoer, het aanbod en de verkoop van de Honda GX-motoren die afkomstig zijn van buiten de EER ook een inbreuk uit op de auteursrechten van Honda. Eisende partij voert aan dat Honda IMP geen toestemming heeft verleend om de GX-motoren die van buiten de EER afkomstig zijn te verkopen binnen de Europese Unie. Derhalve pleegt IMP, nog steeds volgens eisende partij, een inbreuk op de auteursrechten van Honda.

22. Eisende partij faalt evenwel in haar bewijs. Eisende partij toont niet aan dat de IMP dergelijke motoren verkocht. Zij legt enkel een factuur uitgeschreven door de firma Javac voor.

23. Eisende partij stelt daarnaast dat ook de invoer en verhandeling van machines waarop de Honda-merken en/of de GX-merken niet werden aangebracht, maar die de karakteristieke vormgeving van de GX-motoren overnemen, een inbreuk uitmaken op de auteursrechten van Honda.

Eisende partij verwijst naar het deskundigenverslag (Stuk II.2, p.6-9 bundel eisende partij) om dit onderdeel van de vordering te staven. Volgens eisende partij werden er motoren aangetroffen waar de merktekens van Honda niet op werden aangebracht. Nog volgens eisende partij blijkt uit de hierna weergegeven afbeeldingen blijkt onmiskenbaar *"dat in deze motoren de karakteristieke elementen van het rooster van de GX-motoren schaamteloos werden gekopieerd."*



Honda GX	Generator IMP
	
	

Volgens eisende partij is het duidelijk dat verwerende partij producten verhandelde, met name de gelijkende motoren, waarin de onderscheidende en oorspronkelijke elementen van de GX-motoren worden overgenomen. Met name werd, nog steeds volgens eisende partij, gekozen voor een identieke kleurencombinatie (zwart-rood), identieke bloemvormige verticale luchtroosterinkepingen, waarbij lange en korte inkepingen elkaar opvolgen en een algemeen quasi-identieke totaalindruk.

24. In het deskundigenverslag verklaart de deskundige Kris Keymolen evenwel: *"De uiterlijke kenmerken van de generatoren heb ik slechts gedeeltelijk kunnen vaststellen. (...) de CX 3800generator die ik op de zetel van IMP aantrof, vertoonde echter recht lopende inkepingen (bijlage 68) ."* De deskundige somt vervolgens een aantal gelijkenissen en verschilpunten op maar behandelt de verschillende types motoren niet afzonderlijk doch door elkaar om dan te concluderen (pagina 29 van het verslag): *"Dat daarnaast ook op de zetels van IMP en Javac generatoren werden aangetroffen waarvan het motorgedeelte bepaalde gelijkenissen vertoont met de Honda GX motor."* (De rechtbank onderlijnt.)



25. Eisende partij brengt geen afbeeldingen bij van de volledige generatoren, en beperkt zich tot een gedeeltelijke afbeelding van het motorgedeelte. De rechtbank kan derhalve de totaalindruk van de generatoren onmogelijk beoordelen. Ook het deskundigenverslag biedt geen soelaas. "Bepaalde" gelijkenissen volstaan uiteraard niet om tot een inbreuk op de auteurswet te besluiten.

26. Dit onderdeel van de vordering is dan ook ongegrond.

27. Verwerende partij stelt een tegenvordering in wegens tergend en roekeloos geding en verzoekt de rechtbank eisende partij te veroordelen tot betaling van 25.000 euro.

De uitoefening van een vordering is tergend wanneer zij met kwaadwillige bedoelingen of uit boosaardigheid geschiedt, en roekeloos, wanneer zij lichtvaardig geschiedt.

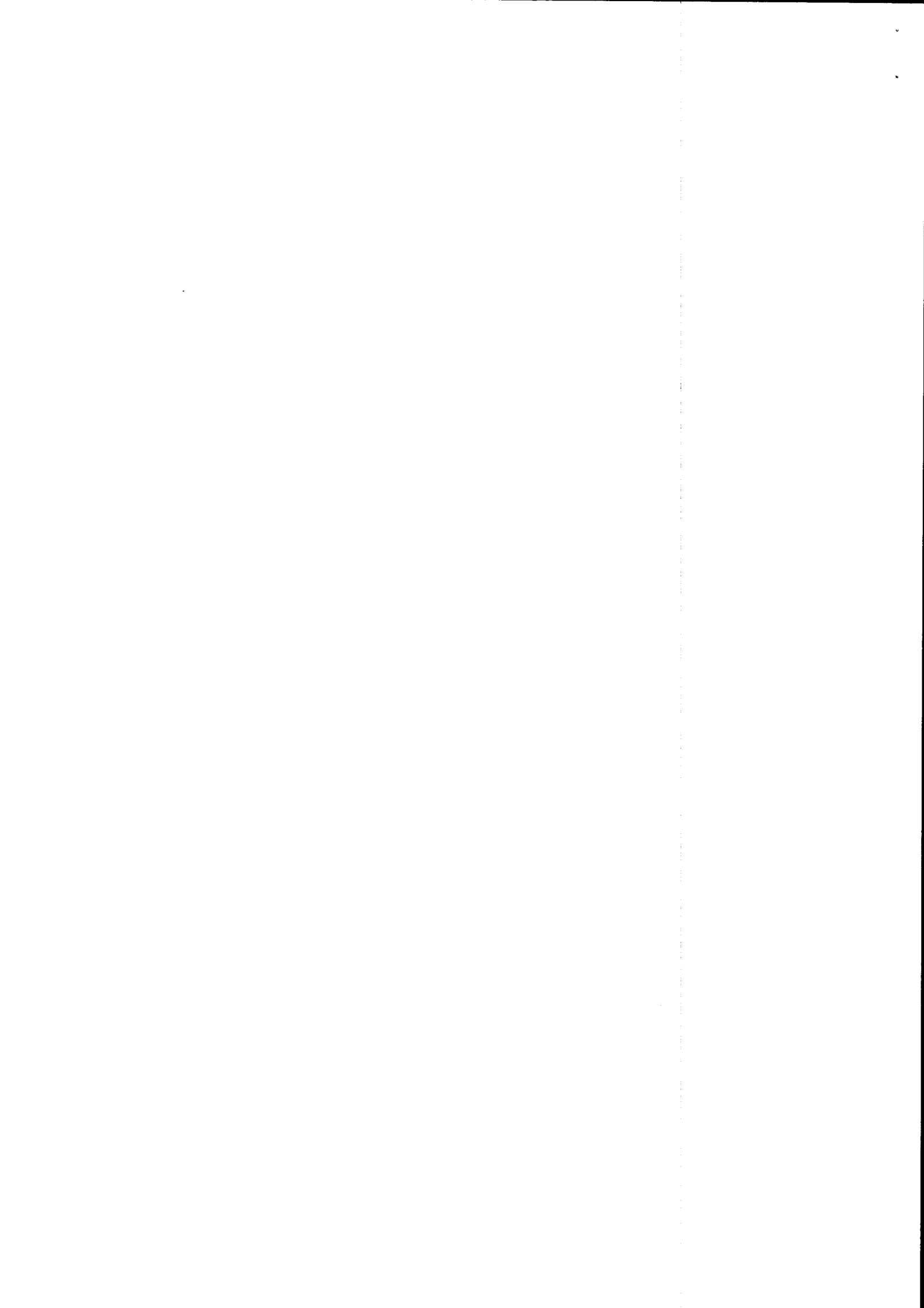
Een vordering wordt lichtvaardig ingesteld wanneer dit gebeurt, ook te goeder trouw, ingevolge een vergissing in de appreciatie van de zaak, die zodanig duidelijk is dat zij behoorde te worden opgemerkt en vermeden door elk voorzichtig en bedachtzaam persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

Het blijkt niet dat eisende partij de vordering heeft ingesteld met louter kwaadwillige bedoelingen. De tegenvordering is derhalve ongegrond.

28. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak. Het antwoord op de voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof is niet relevant voor de oplossing van het geschil in casu.

6 DE KOSTEN

29. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.320 euro.



7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

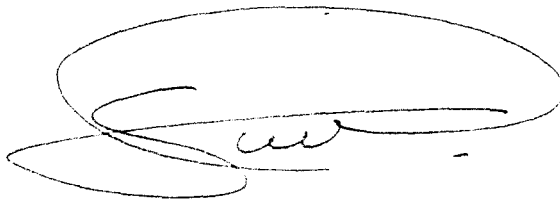
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

De rechtbank verklaart de vordering van eisende partij gebaseerd op de Auteurswet ontvankelijk maar niet gegrond en verklaart de vordering van eisende partij voor het overige niet ontvankelijk.

De rechtbank verklaart de tegenvordering van verwerende partij ongegrond.

De rechtbank veroordeelt eisende partij tot de kosten van het geding, in hoofde van verwerende partij begroot op 1.320 euro.

Aldus gewezen en gevonnist door mevrouw Natalie Swalens, rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, in vervanging van de Voorzitter, wettelijk belet, zetelend zoals in kortgeding, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, ter openbare terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zaal E van de rechtbank van koophandel te Brussel op 08 MEI 2013



Mevr. Natalie Swalens

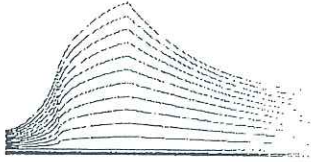


Mevr. Martine Vanden Eycken



Kopie
Afgeleverd aan: Min. des affaires économiques -
Administration Politique Com.
art. Bericht
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

2536



Repertoriumnummer 2017 / 5614
Datum van uitspraak 27 juni 2017
Rolnummer 2013/AR/2137

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

*Auteursrecht
Marktpraktijken*

Hof van beroep Brussel

Arrest

Honda Giken Kogyo Kabushiki
Kaisha
t/
Industrial Maintenance Products
BVBA

8^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren 04 JUL. 2017 <i>D'HOOGHE K</i>

792 + DOS
overl. MB WMPC

COVER 01-00000890481-0001-0031-01-01-1



2537

[REDACTED], handel drijvend onder de naam Honda Motor C° Ltd., met maatschappelijke zetel te JP 107-8556 TOKYO (JAPAN), Minami-aoyama 2-chome, Minato-ku,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Olivier VRINS en Mr. Christophe RONSE, advocaten te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C B414;

tegen

INDUSTRIAL MAINTENANCE PRODUCTS B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Wetstraat 227 bus 4,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Steven MARIS, advocaat te 2000 ANTWERPEN, Amerikalei 31 en door Mr. Kristof BOSSUYT, advocaat te 2000 ANTWERPEN, Frankrijklei 115.

Het hoger beroep is gericht tegen vonnissen die op 9 januari 2013 en 8 mei 2013 werden uitgesproken door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter.

Er wordt geen akte van betekening van deze vonnissen voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig neergelegd voor appellante ter griffie van het hof op 1 oktober 2013. Het is regelmatig naar de vorm.

I. De bestreden beslissingen

2. Bij het bestreden vonnis van 9 januari 2013 werd het debat heropend door de eerste rechter teneinde de partijen toe te laten standpunt in te nemen over artikel 117 WMPC. De beslissing over de kosten werd aangehouden.



2538

Bij het bestreden vonnis van 8 mei 2013 oordeelde de eerste rechter als volgt :

De rechtbank verklaart de vordering van eisende partij gebaseerd op de Auteurswet ontvankelijk maar niet gegrond en verklaart de vordering van eisende partij voor het overige niet ontvankelijk.

De rechtbank verklaart de tegenvordering van verwerende partij ongegrond.

De rechtbank veroordeelt eisende partij tot de kosten van het geding, in hoofde van verwerende partij begroot op 1.320 euro.

II. Het voorwerp van de vorderingen van de partijen in hoger beroep

3. Appellante verzoekt het hof :

- *Het hoger beroep van [redacted] toelaatbaar en gegrond te verklaren en de uitspraak van de eerste rechter te hervormen behalve in de mate dat de tegenvordering van Industrial Maintenance Products BVBA ongegrond werd verklaard;*
- *Opnieuw recht te doen als volgt:*

IN HOOFDORDE:

- *De vordering van [redacted] toelaatbaar en gegrond te verklaren, en derhalve:*
- *Vast te stellen dat Industrial Maintenance Products BVBA door het in de Europese Economische Ruimte invoeren, te koop aanbieden, in het verkeer brengen en/of verhandelen van motoren die het merkteken HONDA en/of GX dragen en die niet door [redacted] of met haar toestemming in het verkeer werden gebracht in de Europese Economische Ruimte en/of van machines die dergelijke motoren bevatten, inbreuk maakt op de merken van [redacted], in het bijzonder op de Gemeenschapsmerken met nummers 3310034, 12393, 4710241 en 5779186 en op het Benelux-merk met nummer 466611; alsook op de auteursrechten van [redacted];*



2539

- Vast te stellen dat Industrial Maintenance Products BVBA door het zonder de toestemming van [REDACTED] invoeren, te koop aanbieden, in het verkeer brengen en/of verhandelen van motoren waarin de karakteristieke uiterlijke kenmerken van de Honda GX-motoren, te weten het unieke design van het rooster van de starter met de combinatie van de rode kleur en de als een bloem gerangschikte en afwisselend kort en lange, afgeronde inkepingen in het ronde rooster, worden overgenomen en/of door het zonder de toestemming van [REDACTED] invoeren, te koop aanbieden, in het verkeer brengen en/of verhandelen van machines die dergelijke motoren omvatten, inbreuk maakt op de auteursrechten van [REDACTED];
- Vast te stellen dat Industrial Maintenance Products BVBA door het invoeren, te koop aanbieden en verhandelen van motoren en generatoren die verwarringwekkend overeenstemmen met de motoren resp. generatoren van Honda, een oneerlijke marktpraktijk begaat in de zin van artikel VI.97, 6°; artikel VI.100, 13° en artikel VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht;
- De staking van deze inbreuken te bevelen, op straffe van een dwangsom van 10.000 (tien duizend) EUR per individuele daad die een aanbod, verkoop of invoer uitmaakt van een motor die het HONDA en/of GX teken draagt (in welke vorm dan ook) die zonder de toestemming van [REDACTED] van buiten de Europese Economische Ruimte wordt ingevoerd in de Europese Economische Ruimte en op straffe van een dwangsom van 10.000 (tien duizend) EUR per individuele daad die een aanbod, verkoop of daad van distributie uitmaakt met betrekking tot een motor of generator die een rond rooster omvat met een uniek design omvattende een rode kleur waarin inkepingen zijn gemaakt die, afwisselend kort en lang, centripetaal zijn gerangschikt in een bloemvorm rond het midden van het rooster of met betrekking tot een machine die dergelijke motor omvat;
- Industrial Maintenance Products BVBA te veroordelen tot het betalen van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, thans begroot op het basisbedrag van 1.320 (duizend driehonderd twintig) EUR per aanleg;



2540

IN MEER ONDERGESCHIKTE ORDE:

- De vordering van [redacted] deels toelaatbaar en gegrond te verklaren, en derhalve:
- Vast te stellen dat Industrial Maintenance Products BVBA door het in de Europese Economische Ruimte invoeren, te koop aanbieden, in het verkeer brengen en/of verhandelen van motoren die het merknamen HONDA en/of GX dragen en die niet door [redacted] of met haar toestemming in het verkeer werden gebracht in de Europese Economische Ruimte en/of van machines die dergelijke motoren bevatten, inbreuk maakt op de auteursrechten van [redacted],
- Vast te stellen dat Industrial Maintenance Products BVBA door het zonder de toestemming van [redacted] invoeren, te koop aanbieden, in het verkeer brengen en/of verhandelen van motoren waarin de karakteristieke kenmerken van de Honda GX-motoren, te weten de combinatie van de rode kleur en de als een bloem gerangschikte en afwisselend kort en lange, afgeronde inkepingen in het rooster van de starter, worden overgenomen, inbreuk maakt op de auteursrechten van [redacted],
- De staking van deze inbreuken te bevelen, op straffe van een dwangsom van 10.000 (tien duizend) EUR per individuele daad die een aanbod, verkoop of daad van distributie uitmaakt met betrekking tot een motor die een rond rooster omvat, in een rode kleur waarin inkepingen zijn gemaakt die, afwisselend kort en lang, zijn gerangschikt in een bloemvorm rond het midden van het rooster van de starter;
- Industrial Maintenance Products BVBA te veroordelen tot het betalen van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, thans begroot op het basisbedrag van 1.320 (duizend driehonderd twintig) EUR per aanleg;

IN MEEST ONDERGESCHIKTE ORDE:

- Volgende prejudiciële vraag naar het Grondwettelijk Hof te verwijzen:

PAGE 01-00000890481-0005-0031-01-01-4



- *“Schond artikel 117 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming samen gelezen met artikel 3, §1 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre deze bepalingen voorzagen dat een stakingsvordering op grond van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht met uitzondering van het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken niet meer kan worden ingesteld één jaar nadat de feiten waarop men zich beroept een einde hebben genomen, terwijl dergelijke beperking niet werd voorzien voor stakingsvorderingen in de zin van artikel 87 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en in de zin van artikel 12sexies van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken?”*
- *De procedure te schorsen in afwachting van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof;*
- *De kosten aan te houden.*

4. Geïntimeerde verzoekt het hof :

A. Rechtdoende op het hoofdberoep :

Het hoger beroep van appellante toelaatbaar te verklaren doch dit af te wijzen als zijnde onontvankelijk, minstens ongegrond;

Dienvolgens het vonnis a quo gewezen op 8 mei 2013 door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, inzake A.R. 2012/6114 te willen bevestigen in al zijn onderdelen;

B. Rechtdoende op het incidenteel beroep / tegenvordering in beroep :

Het incidenteel beroep dan wel tegenvordering in hoger beroep welke (geïntimeerde) bij besluiten ingesteld heeft toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens appellante te veroordelen tot betaling aan (geïntimeerde) van het bedrag ad. 25.000,00 € uit hoofde van schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding;

Appellante te veroordelen tot de kosten van het geding (...)



2542

III. De relevante feiten en de procedurevoorgaanden

5. Appellante, handel drijvend onder de naam Honda Motor Co. Ltd., hierna ook 'Honda', is de Japanse moederverenootschap van de multinationale Honda groep van ondernemingen (www.world.honda.com). De Honda groep is wereldwijd actief in, onder meer, de vervaardiging en commercialisering van motoren.

Honda is houder van verschillende merken, waaronder de volgende, die in casu relevant zijn:

- het Unie woord- en beeldmerk, aangevraagd op 13 augustus 2003 en ingeschreven op 3 november 2004 onder het nummer 3310034 voor waren in onder meer klasse 7 (classificatie van Nice), waaronder motoren en generatoren :

HONDA

- het Unie woord- en beeldmerk, aangevraagd op 1 april 1996 en ingeschreven op 1 december 1998 onder het nummer 12393, voor waren in onder meer klasse 7 :

HONDA

- het Benelux woord- en beeldmerk, gedeponeed op 7 juli 1989 en ingeschreven op 1 mei 1990 onder het nummer 466611, voor waren in onder meer klasse 7 :

HONDA

hierna samen 'de Honda merken', en :

- het Unie woord- en beeldmerk 'GX', aangevraagd op 10 november 2005 en ingeschreven op 13 december 2006 onder het nummer 4710241, , ingeschreven in klasse 7 voor onder meer motoren en generatoren :

GX



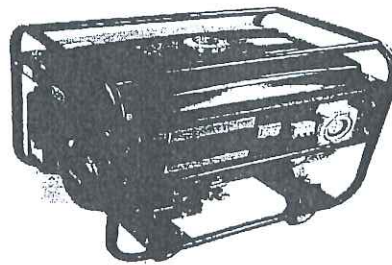
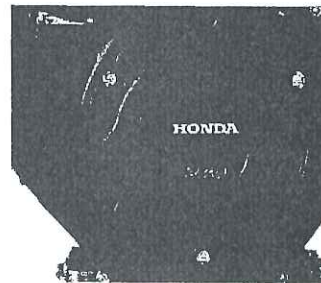
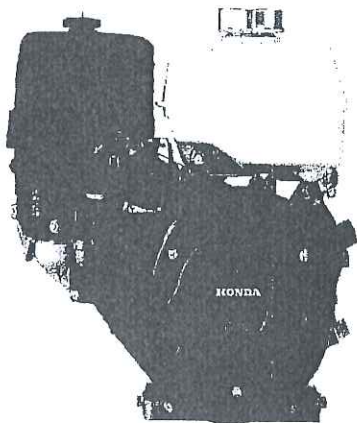
2543

- Het Unie woord- en beeldmerk 'GX', aangevraagd op 22 maart 2007 en ingeschreven op 28 februari 2008 onder het nummer 5779186, voor waren in onder meer klasse 7 :



hierna samen 'de GX-merken'.

Honda voert aan dat zij eveneens titularis is van auteursrechten op het design van haar generatoren en motoren, alsook op de originele onderdelen daarvan. Voorbeelden daarvan zijn de volgende :



2544

Honda stelt dat zij op het rooster van de terugloopstarter van haar generatoren en motoren sinds jaar en dag gebruik maakt van de combinatie van de rode kleur met afwisselend lange en korte inkepingen die centripetaal als een bloem gerangschikt zijn. Zij voert aan dat deze combinatie van kenmerken erg onderscheidend is geworden voor de betrokken Honda producten.

Volgens Honda bestrijdt zij de namaak van haar generatoren en motoren actief. Douaneautoriteiten zouden op verzoek van Honda bijna dagelijks actief zijn tegen het in het verkeer brengen van dergelijke goederen.

6. Geïntimeerde, Industrial Maintenance Products BVBA, hierna ook 'IMP', is een éénmansvennootschap, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Wetstraat 227, voorheen 2960 Brecht, Vorsenkwaak 17. Zij is actief in de aan- en verkoop van onder meer machines voor industrieel of privégebruik en dit zowel in België als daarbuiten.

Het bestuur van IMP wordt waargenomen door de heer [REDACTED]. De heer [REDACTED] bekleedt/bekleedde eveneens bestuurdersmandaten bij de Luxemburgse vennootschap Javac S.A., thans in vereffening, en bij de failliet verklaarde vennootschap Javac Las- en Bouwmachines NV, hierna 'Javac'.

Vóór haar faillissement bevond de maatschappelijke zetel van Javac zich op dezelfde locatie als de vroegere exploitatiezetel van IMP, te weten te 9230 Wetteren, Dorpsstraat 31.

7. Honda koesterde in 2007 vermoedens dat Javac inbreuk maakte op haar intellectuele eigendomsrechten door de invoer, zonder de toestemming van Honda, van Honda GX-motoren in de Europese Economische Ruimte ('EER') van buiten de EER, alsook door de verkoop van niet-Honda motoren waarin de uiterlijke kenmerken van de Honda GX-motoren worden overgenomen.

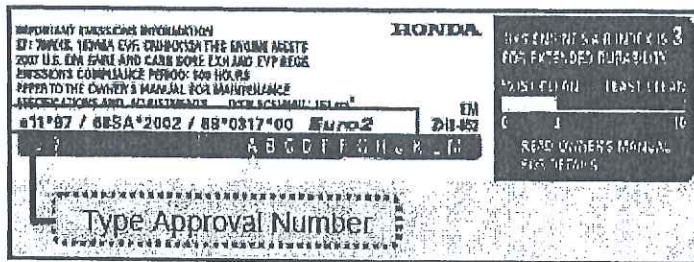
Vertegenwoordigers van Honda gingen op 19 oktober 2007 op het adres van de toenmalige maatschappelijke zetel van IMP en Javac over tot de aankoop van een Honda GX-motor.

Volgens Honda was het duidelijk dat de betrokken GX-motor niet bestemd was voor verkoop op de Europese markt, gelet op :



8545

- 1) het ontbreken van een Europees conformiteitsnummer en CE-markering;
- 2) het feit dat op het product geen 'Regulations Compliance Label' (vrij vertaald: 'label inzake de naleving van wettelijke voorschriften'), inclusief de vermelding 'Type Approval Number' (vrij vertaald : 'Type goedkeuringsnummer') was vermeld, zoals hierna afgebeeld :



De vermelding waarvan sprake en die vereist is voor de Europese Unie mag alleen Honda als fabrikant aanbrengen op de motoren;

- 3) uit de uitdrukkelijke vermelding 'Not certified for sale in US. Canada. EU & Aus.' (vrij vertaald : 'niet gecertificeerd voor verkoop in de VS. Canada. EU & Aus.') op de motor :



8. Op basis van voormelde vaststellingen, verzocht Honda de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel op 4 augustus 2008 om haar machtiging te verlenen over te gaan tot een beslag inzake namaak op de maatschappelijke zetel van Javac en IMP. Dit verzoek werd toegestaan bij beschikking van 5 augustus 2008. Mevrouw Kris Keymolen werd aangesteld als deskundige. De uitgesproken beschikking werd betekend aan Javac en IMP op 27 augustus 2008.



2546

Javac tekende op 29 september 2008 derdenverzet aan tegen de beschikking van 5 augustus 2008. IMP berustte daarentegen in deze beschikking.

Het derdenverzet van Javac werd door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel ontoelaatbaar verklaard bij beschikking van 30 december 2008.

Javac tekende hoger beroep aan tegen de beschikking van 30 december 2008. Bij arrest van het hof van 17 november 2009 werd het verzet van Javac tegen de beschikking van 5 augustus 2008 toelaatbaar doch ongegrond verklaard.

9. Aangezien IMP in gebreke bleef de door deskundige Kris Keymolen gevraagde informatie en stukken over te maken in het kader van het beslag inzake namaak, liet Honda dwangsommen verbeuren ten laste van IMP door middel van een bevel tot betalen betekend op 9 februari 2009. Honda liet tevens uit hoofde van volgens haar verbeurde dwangsommen uitvoerend beslag leggen op bepaalde roerende goederen van IMP die zich op haar maatschappelijke zetel bevonden.

Het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder (stuk II.3 van Honda) vermeldt het volgende:

*Ik heb lastens voornoemd(e) UITVOEREND BESLAG GELEGD OP DE
HIERNAVOLGENDE GOEDEREN:*

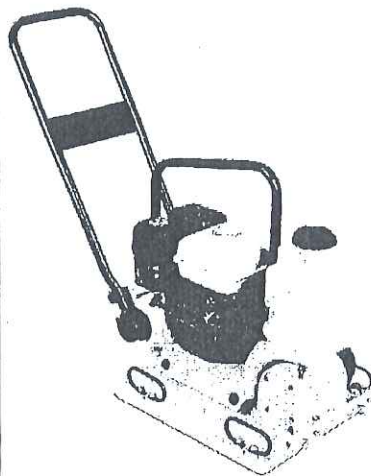
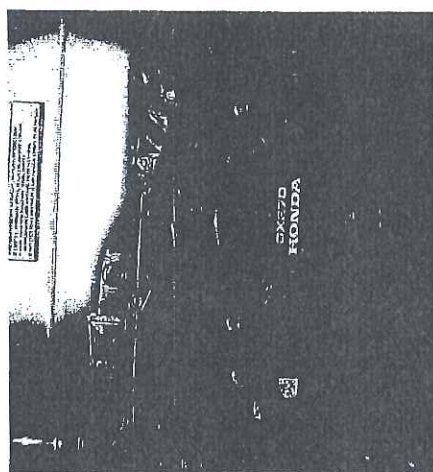
(...)

- 2 trilplaten in beige kleur Honda GX160 HtH 80B * H2R60B*
- rode trilplaat Honda GX 270, 2 gele trilplaten Honda GX 160 [...]”.*

Uit de afbeeldingen bij het verslag van deskundige Keymolen blijkt dat de rode, respectievelijk gele trilplaten waarnaar wordt verwezen in het proces-verbaal, voorzien zijn van Honda GX-motoren (cfr. bijvoorbeeld p. B14, GX270 en B63 van stuk II.2 van Honda) :



2541



10. IMP tekende op 6 maart 2009 bij de beslagrechter te Dendermonde verzet aan tegen het door Honda gelegde uitvoerend beslag. De beslagrechter verklaarde bij beschikking van 23 oktober 2009 het verzet ongegrond. Met zijn arrest van 13 september 2011 deed het hof van beroep te Gent deze uitspraak teniet en beval hij de opheffing van het uitvoerend beslag.

11. Op 30 maart 2012 dagvaardde IMP Honda wegens beweerd onrechtmatig beslag inzake namaak. Zij vordert van Honda de betaling van een schadevergoeding van 5.000.000 euro. Deze procedure werd naar de rol verwezen in afwachting van een arrest in de huidige procedure.

12. Deskundige Keymolen werd bij de uitvoering van haar opdracht geconfronteerd met een gebrek aan medewerking vanwege Javac en IMP (beiden in de persoon van de heer [REDACTED]). Zij zag zich dan ook genoodzaakt aan de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel een uitstel te vragen voor de neerlegging van haar verslag. Dit uitstel werd haar verleend (stuk II.2, Bijlage 35, van Honda).

Aangezien zelfs na herhaald aandringen Javac en IMP in gebreke bleven om de gevraagde informatie aan de deskundige mee te delen, besloot zij om de uitkomst van de beslagprocedures af te wachten (stuk II.2 van Honda, p.13) :



2548

Gezien ik 16 maanden na de beslagwerkzaamheden nog steeds geen duidelijk antwoord op mijn vragen ontving, noch vanwege Javac las- en bouwmachines, noch van I.M.P., die mijn mandaat in vraag blijft stellen, besluit ik verder de uitkomst van de beslagprocedures af te wachten.

Nadat het derdenverzet voor het hof van beroep te Brussel en de beslagprocedure voor het hof van beroep te Gent hun beloop hadden gekend, heeft de deskundige op 4 juni 2012 haar verslag neergelegd op basis van de beperkte informatie die zij kon vergaren (stuk II.2, p.13 van Honda).

13. Honda ging op 2 augustus 2012 over tot dagvaarding van IMP voor de eerste rechter, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter.

IV. Beoordeling

IV. 1 Het hoger beroep van Honda

IV. 1. 1. De ontvankelijkheid van de vorderingen van Honda

14. IMP voert aan dat 'de vordering tot staking van (Honda) wegens beweerde inbreuken op haar rechten op de 'Honda-merken' en 'GX-merken', (...) manifest verjaard is gelet op de duidelijke bewoordingen van het art. 117 WMPC'.

Honda betwist dat er sprake is van verjaring.

Het hof stelt het volgende vast.

Honda koesterde voor het eerst vermoedens van inbreuken op haar merkenrechten in 2007. Het koesteren van deze vermoedens vormt niet de begindatum van de verjaring waarvan sprake in artikel 117 WMPC (wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) (thans artikel XVII.5 WER). Krachtens artikel 117 WMPC kan de vordering niet meer worden ingesteld 'één jaar nadat de feiten waarop men zich beroept een einde hebben genomen' en niet één jaar nadat de feiten vermoed of zelfs vastgesteld werden.



2549

Zoals in het feitenrelaas vermeld, werd door Honda op 9 februari 2009 uitvoerend beslag gelegd op de maatschappelijke zetel van IMP. Uit het proces-verbaal opgesteld ter gelegenheid van dit beslag (stuk II.3 van Honda) blijkt dat GX-motoren daarvan het voorwerp waren :

*Ik heb lastens voornoemd(e) UITVOEREND BESLAG GELEGD OP DE
HIERNAVOLGENDE GOEDEREN:*

- 2 compressoren VK-3 (60/240), compressor EX-4/100 JAVAC
- compressor V8-H300, compressor VK 7.5
- 2 trilplaten in beige kleur Honda GX160 HtH 80B * H2R60B
- Rode trilplaat Honda GX 270, 2 gele trilplaten Honda GX 160

De feiten waarop Honda zich beroept, hadden zodoende op 9 februari 2009 duidelijk geen einde genomen. IMP had immers op die datum motoren in voorraad voorzien van GX-merken waarvan Honda beweert dat ze inbreuk maken op haar merkenrechten.

Het uitvoerend beslag werd pas gelicht na het arrest van het hof van beroep te Gent van 13 september 2011 (stuk III.7 van Honda).

Na de lichter van het beslag werden de in beslag genomen waren, waaronder beweerd inbreukmakende Honda GX-motoren, opnieuw deel van de voorraad van IMP.

Het in voorraad houden van waren die inbreuk maken op merkenrechten, met het oog op de verkoop ervan, is een inbreukmakende handeling gelet op artikel 2.20.2.b. van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom ('BVIE') en artikel 9, lid 2, b) van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk ('GMVO').

Het in voorraad houden door IMP van de beweerd inbreukmakende waren heeft zich voorgedaan minder dan één jaar vóór Honda tot dagvaarding voor de eerste rechter overging, met name op 2 augustus 2012.

Het hof besluit, dat het middel van de verjaring opgeworpen door IMP ongegrond is.

Het hof stelt aanvullend het volgende vast.

IMP, die zich beroept op de verjaring ex artikel 117 WMPC en op wie zodoende de bewijslast dienaangaande rust, toont tot heden niet aan (bijvoorbeeld aan de hand van facturen) of



2550

maakt zelfs niet minstens aannemelijk dat de destijds in beslag genomen waren, die werden vrijgegeven na 13 september 2011 en ingevolge daarvan opnieuw deel zijn gaan uitmaken van haar voorraad, door haar ooit werden verkocht.

Het is dan ook voldoende waarschijnlijk dat die vermeend inbreukmakende waren zich nog steeds bij IMP bevinden en dat IMP de betrokken Honda GX motoren in voorraad houdt met het oog op het aanbod en de verkoop ervan, zodat de feiten waarop Honda haar vordering steunt, nog steeds voortduren.

De vordering van Honda gesteund op de door haar ingeroepen merken is ontvankelijk.

16. Er wordt door IMP geen middel aangevoerd van onontvankelijkheid van de vordering van Honda in de mate waarin deze gesteund is op het door haar ingeroepen auteursrecht.

Deze vordering van Honda is (eveneens) ontvankelijk.

17. Om dezelfde redenen als deze op grond waarvan het hof oordeelt dat het middel van de verjaring ongegrond is wat de vordering betreft van Honda gesteund op de merken waarvan zij houder is, oordeelt het hof dat er evenmin sprake is van verjaring in de mate waarin haar vordering gesteund is op artikel 89, 1°, artikel 91, 13° en artikel 95 WMPC (thans artikel VI.97, 6°, artikel VI.100, 13° en artikel VI.104 WER).

De feiten waarop Honda zich beroept in het kader van haar vordering ex artikel 89, 1°, artikel 91, 13° en artikel 95 WMPC (thans de artikelen VI.97, 6°, artikel VI.100, 13° en VI.104 WER), hebben een einde genomen minder dan één jaar vóór het instellen van deze vordering.

Het hof besluit tot de ongegrondheid van het middel van de verjaring opgeworpen door IMP.

Ook de vordering van Honda met als rechtsgrond artikel 89, 1°, artikel 91, 13° en artikel 95 WMPC (thans artikel VI.97, 6°, artikel VI.100, 13° en artikel VI.104 WER) is ontvankelijk.

18. Door IMP worden in het kader van het middel van de verjaring een aantal argumenten aangevoerd die het beslag inzake namaak betreffen.



2551

Deze argumenten doen niets af aan de ongegrondheid van het middel van de verjaring, waartoe werd besloten om de redenen die hiervoor werden uiteengezet.

Het is louter volledigheidshalve dat het hof vaststelt hetgeen volgt.

Artikel 1369bis/7. Ger.W. betreft de termijn waarbinnen de deskundige zijn/haar verslag dient neer te leggen en op te sturen. Artikel 1369bis/1. § 3 Ger.W. bepaalt geen sanctie in geval van niet naleving van deze termijn. Hoe dan ook werd aan deskundige Kris Keymolen, die geconfronteerd werd met een gebrek aan medewerking van IMP tijdens de verrichtingen van beslag inzake namaak, door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel uitstel verleend voor de neerlegging van haar verslag.

Wat artikel 1369bis/6. Ger.W. betreft, blijkt nergens uit dat de deskundige tekortkwam aan haar verplichting om gedurende het hele verloop van de handelingen van beschrijving en bij het opstellen van haar verslag te waken over de vrijwaring van de wettige belangen van IMP. Onverminderd artikel 1369bis/8. Ger.W., zijn de artikelen 962 en volgende van dat wetboek die de procedure van gemeen recht van het deskundigenonderzoek regelen, slechts toepasselijk op het beslag inzake namaak indien zij verenigbaar zijn met het bijzondere stelsel van artikel 1369bis Ger.W. (Cass. 24 maart 2011, Novartis v GKS, C.10.01.30.F). Dit is niet het geval voor artikel 976 Ger.W.

Honda heeft IMP gedagvaard voor de eerste rechter binnen de termijn waarvan sprake in artikel 1369bis/9. Ger.W.

IV. 1. 2. De gegrondheid van de vorderingen van Honda

De vordering gesteund op de merken waarvan Honda houder is

19. Honda voert aan dat IMP inbreuk pleegt op haar merken door het importeren, te koop aanbieden en in voorraad hebben van motoren voorzien van de Honda-merken en/of de GX-merken, die van buiten de EER werden geïmporteerd zonder de toestemming van Honda. Zij voert aan zich hiertegen te kunnen verzet en verwijst naar de artikelen 2.20.1.a. BVIE en 9.1. a) GMVO.

IMP voert aan dat een inbreuk in haar hoofde niet bewezen is. Inzonderheid zou de factuur van 2007 zijn uitgeschreven door Javac NV en niet door IMP. In elk geval zou er een einde zijn gekomen aan de gelaakte handelingen. De factuur waarnaar Honda verwijst zou niet



2552

bewijzen dat de inbreuk blijft voortduren of herhaald zou worden. De koop zou geschied zijn 'en daarmee gedaan'. Honda zou zich niet nuttig kunnen beroepen op het deskundig verslag van Kris Keymolen om het tegendeel te beweren. De deskundige is slechts één keer ter plaatse geweest in de bedrijfsruimte van Javac NV, met name op 27 augustus 2008 en hiermee zou onmogelijk worden aangetoond als zouden de beweerde inbreuken nog steeds blijven voortduren en/of herhaald worden.

20. Krachtens de artikelen 2.20.1.a. BMW/BVIE en 9.1. a) GMVO, die gelijkkluidend zijn, kan de houder van een merk op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer verbieden dat gelijk is aan het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

De artikelen 2.20.2.b. BVIE en 9.2. b) GMVO bepalen dat met name kunnen worden verboden het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken. Luidens de artikelen 2.20.2.c. BVIE en 9.2. c) GMVO kunnen met name worden verboden het invoeren of uitvoeren onder het teken.

Artikel 13.1. GMVO bepaalt : *Het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.* In dat geval zijn de rechten van de merkhouder van het Gemeenschapsmerk uitgeput ('uitputtingsbeginsel').

'In de Gemeenschap' (artikel 13.1. GMVO) dient gelezen te worden als 'in de Europese Economische Ruimte' (cfr. artikel 65, lid 2 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4 aan deze overeenkomst).

Artikel 2.23.3. BVIE houdt hetzelfde uitputtingsbeginsel in als artikel 13.1. GMVO.

De artikelen 2.20.1.a BVIE en 2.23. BVIE zijn de omzetting van, respectievelijk, artikel 5.1. en artikel 7 van Richtlijn (EG) nr. 89/104 d.d. 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens ('Merkenrichtlijn').

De artikelen 5 tot en met 7 van deze Merkenrichtlijn brengen een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand en bepalen aldus welke



2553

rechten de houders van merken in de Unie genieten (HvJ (EU) 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 39; HvJ (EU) 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 32).

Het Hof van Justitie (EU) oordeelde dat artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn zich verzet tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht (HvJ (EU) 16 juli 1998, Silhouette v Hartlauer, C-355/96, ro. 26; HvJ (EU) 1 juli 1999, Sebago v GB Unic, C-173/98, ro. 13).

Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de Uniewetgever de merkhouder dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren (met name om de kwaliteit ervan te verzekeren), los van het feit dat deze waren eventueel eerst buiten die zone in de handel zijn gebracht. Het eventueel in de handel brengen door de merkhouder van waren buiten de EER heeft geen enkel uitdovend effect in de zin van artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn (HvJ (EU) 1 juli 1999, Sebago v GB Unic, C-173/98, ro. 21; HvJ (EU) 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 33; HvJ (EU) 30 november 2004, Peak Holding v Axolin-Elinor, C-16/03, ro. 36; HvJ (EU) 18 oktober 2005, Class International v Colgate-Palmolive e.a., C-405/03, ro. 33; HvJ (EU) 3 juni 2010, Coty Prestige/ Simex, C-127/09, ro. 30). De uitlegging door het HvJ (EU) van artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn geldt evenzeer voor artikel 13.1. GMVO (HvJ (EU) 12 juli 2011, L'Oréal v Ebay, C-324/09, ro. 59 en 60).

Het Hof van Justitie (EU) bracht in zijn arrest Top Logistics d.d. 16 juli 2015 (C-379/14, r.o. 31 en 32), in herinnering dat het van essentieel belang is dat de houder van een in één of meerdere lidstaten ingeschreven merk de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene goederen in de EER kan controleren (zie tevens HvJ (EU) 20 november 2001, Davidoff v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, punt 33, en eveneens de arresten HvJ (EU) 15 oktober 2009, Makro v Diesel, C-324/08, punt 32, en HvJ 12 juli 2011, L'Oréal e.a. v Ebay, C-324/09, ro. 60) en dat artikel 5 van Richtlijn 89/104 de merkhouder daartoe een uitsluitend recht verleent, dat hem onder meer toestaat, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te houden (met verwijzing naar arresten HvJ (EU) Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, ro. 40; Van Doren + Q, C-244/00, ro. 33, en Peak Holding, C-16/03, ro. 34). De uitlegging door het Hof



2554

van Justitie (EU) van artikel 5 van de Merkenrichtlijn geldt evenzeer voor artikel 9 GMVO (HvJ (EU) 12 juli 2011, L'Oréal v Ebay, C-324/09, ro. 59).

Eveneens in het hiervoor geciteerde arrest Top Logistics wordt door het Hof van Justitie (EU) geoordeeld dat iedere handeling van een derde die de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet, gebruik te maken van zijn – in punt 32 van hetzelfde arrest vermelde, erkende – recht, de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, naar haar aard afbreuk doet aan de essentiële functie van het merk.

De regel van de uitputting zoals bepaald in de artikelen 2.23.3. BVIE en 13.1 GMVO vormt een uitzondering op het uitsluitend recht van de merkhouder dat hem onder meer toestaat, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren of in de handel te brengen (HvJ (EU) 20 november 2001, Davidoff v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 40; HvJ (EU) 8 april 2003, Van Doren v Lifestyle, C-244/00, ro. 33) en bijgevolg een verweermiddel dat kan worden opgeworpen door een partij die door de merkhouder wordt aangesproken wegens inbreuk op deze exclusieve merkrechten (HvJ (EU) 8 april 2003, Van Doren v Lifestyle, C-244/00, ro. 35-36).

Het komt bijgevolg in beginsel toe aan de door de merkhouder wegens inbreuk op artikel 2.23.3. BVIE en 13.1 GMVO aangesproken partij die zich op de uitputting beroept, om het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden ervan is voldaan (HvJ (EU) 8 april 2003, Van Doren v Lifestyle, C-244/00, ro. 42 : (...) *een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, (is) in overeenstemming (...) met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de richtlijn.*

Hetgeen voorafgaat geldt onverminderd wanneer de aangesproken partij stelt en bewijst dat zij de waren binnen de Benelux of Europese Unie heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper.

Het bewijs van de toestemming van de merkhouder moet door de inbreukmaker worden bewezen voor elk exemplaar van het product dat in de EER in de handel werd gebracht (HvJ (EU) 1 juli 1999, Sebago v GB Unic, C-173/98, ro. 22).



2555

Er is een toestemming vereist die moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouder blijkt afstand te doen van zijn uitsluitend recht (HvJ (EU) 15 oktober 2009, Makro v Diesel, C-324/08, ro. 22 en 23; HvJ (EU) 23 april 2009, Copad v Christian Dior, C-59/08, ro. 42). Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming, die weliswaar impliciet kan zijn wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens en na het buiten de EER in de handel brengen met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen. Een impliciete toestemming voor het in de EER verhandelen van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht, kan dus niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder (HvJ (EU) 20 november 2001, Davidoff v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 46 en 55).

Daar waar in principe de voorwaarden voor de uitputting moeten worden bewezen door diegene die zich erop beroept (cfr. supra), kunnen de vereisten van de in de (oude) artikelen 28 en 30 de Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna 'EG-Verdrag'), thans de artikelen 34 en 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna 'VWEU'), verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen tot een wijziging van deze bewijsregel nopen (HvJ (EU) 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 37). Dit is echter enkel het geval wanneer de gedagvaarde derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. In dat geval moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd (ibid., ro. 41; HvJ (EU) 20 november 2001, Davidoff v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 54).

Het hanteren van een systeem van exclusieve distributie kan echter niet zonder meer een omkering van de bewijslast inzake de uitputting met zich meebrengen. Om een omkering van de bewijslast te bewerkstelligen, dient de beweerde inbreukmaker op zeer concrete wijze het bewijs te leveren dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. De loutere beschrijving van kenmerken van het distributiesysteem van de merkhouder, zonder hierbij aan te geven op welke manier in concreto een reëel risico op afscherming van de markten wordt teweeggebracht, volstaat hiertoe niet.



856

21. Het hof stelt vast dat uit het verslag van deskundige Keymolen blijkt dat er op het toenmalige kantooradres van Javac en IMP, Honda GX-motoren werden aangetroffen die werden ingevoerd van buiten de EER, evenals machines, zoals trilplaten waarin GX-motoren waren verwerkt.

Hiervoor werd door het hof vastgesteld dat IMP niet bewijst of minstens aannemelijk maakt dat zij de waren die bij haar werden aangetroffen, verkocht na de opheffing van het uitvoerend beslag gelegd op 9 februari 2009 en dat zodoende voldoende waarschijnlijk is dat die waren zich nog steeds in haar voorraad bevinden.

Het merendeel van de door deskundige Keymolen aangetroffen GX-motoren droeg de vermelding "Not certified for sale in US. Canada. EU & Aus." (vrij vertaald: "niet gecertificeerd voor verkoop in de VS. Canada. EU & Aus."). Volgens de deskundige blijkt uit haar onderzoek dat deze motoren afkomstig waren van ondernemingen gevestigd in China en Hong Kong. De motoren werden van buiten de EER – mogelijk met een tussenstop in Dubai – ingevoerd in de EER en door IMP in België te koop aangeboden.

De heer Van Cauter was tijdens de beslagverrichtingen aanwezig. Hij stelde volgens het verslag van deskundige Keymolen uitdrukkelijk dat IMP degene was die de handelsactiviteit met betrekking tot de motoren voerde :

Tijdens de beslagwerkzaamheden op de zetel van de vennootschap informeerde de heer [REDACTED] mij dat [REDACTED] zich enkel nog bezig hield met het beheer van vastgoed. De verkoop van machines gebeurde volgens hem enkel door I.M.P.

Volgens de verklaringen van haar eigen bestuurder, kunnen de handelsactiviteiten met betrekking tot de generatoren en motoren dus enkel aan IMP worden toegeschreven.

Dat IMP handel drijft in GX-motoren die werden ingevoerd van buiten de EER bleek overigens reeds uit de factuur die door IMP werd uitgeschreven naar aanleiding van de test-aankoop waartoe Honda overging en die het beslag inzake namaak voorafging (stuk II.1 van Honda). Dat deze factuur uitgaat van IMP kan niet ernstig worden betwist. De hoofding van deze factuur vermeldt immers IMP als de onderneming die de factuur heeft opgesteld en er wordt tevens melding gemaakt van haar BTW-nummer.



257

Uit bijlage B72 bij het verslag van deskundige Keymolen blijkt dat IMP gedurende verschillende jaren substantiële hoeveelheden motoren en generatoren aankocht van de Luxemburgse onderneming Javac SA. Bijlage B72/29 bevat een factuur van 30 juni 2008, onder meer met als voorwerp 'Honda GX serie motoren'.

IMP bewijst niet dat zij van Honda toestemming kreeg om de aangetroffen waren die van de Honda-merken en de GX-merken zijn voorzien en die afkomstig zijn van buiten de EER, in voorraad te houden, te koop aan te bieden en de verkopen. Honda betwist hiervoor haar toestemming te hebben gegeven.

Het hof besluit tot het vervuld zijn van de cumulatieve toepassingsvoorwaarden van de artikelen 2.20.1.a. BVIE en 9.1. a) GMVO, te weten (1) gebruik door IMP, (2) zonder de toestemming van Honda, (3) in het economisch verkeer, (4) van een teken dat gelijk is aan de merken van Honda, voor dezelfde waren als deze waarvoor de merken werden ingeschreven en (5) dat afbreuk doet aan één van de functies van het merk.

Dat de eerste vier voorwaarden vervuld zijn, blijkt uit hetgeen hiervoor werd uiteengezet. De vijfde voorwaarde is eveneens vervuld, aangezien iedere handeling van een derde die de houder van een in één of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet gebruik te maken van zijn (in de hiervoor geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie (EU) erkende) recht om de eerste verhandeling van dat merk voorziene waren in de EER te controleren, naar haar aard afbreuk doet aan de essentiële functie van het merk (HvJ, 16 juli 2015, Top Logistics, reeds geciteerd, ro. 48).

22. De vordering van Honda die ertoe strekt om IMP te veroordelen tot de staking van de vastgestelde onrechtmatige parallelinvoer is gegrond.

De vordering gesteund op het auteursrecht van Honda

23. Honda voert aan dat de motoren en generatoren die in het feitenrelaas afgebeeld zijn en die zij op de markt brengt, een karakteristieke vormgeving hebben en dat het ontwerp ervan auteursrechtelijk beschermd is.

Volgens Honda heeft de ontwerper van de betrokken motoren en generatoren creatieve keuzes en combinaties gemaakt, hetgeen zou blijken uit de samenstelling, de karakteristieke



2550

vormgeving en de schikking van de onderdelen, de kleurencombinatie rood-zwart voor het centrale gedeelte van de motor waarop het merkteken kan worden aangebracht en de verticaal in het ronde rooster aangebrachte inkepingen in de vorm van een bloem, variërend tussen lange en korte inkepingen. Deze elementen, individueel maar vooral in combinatie genomen, maken volgens Honda dat het design van de GX-motoren die Honda sinds de jaren 1980 verkoopt en van de onderscheidende onderdelen (in het bijzonder het rooster) ervan, als origineel moeten worden beschouwd en zodoende auteursrechtelijke bescherming genieten.

IMP betwist dat het design van de motoren en generatoren van Honda en/of hun onderdelen auteursrechtelijke bescherming genieten.

24. De uitdrukking 'werken van letterkunde en kunst' moet ruim worden begrepen, zoals ook blijkt uit de niet limitatieve opsomming van artikel 2 in de Berner Conventie (Conventie van Bern van 9 september 1886 voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, zoals aangevuld en herzien). Het kan gaan om wetenschappelijke of utilitaire werken.

'De auteur' is volgens artikel 6 van de Berner Conventie in eerste instantie 'de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd'. 'Creëren' betekent hier niet noodzakelijk artistieke waarde toevoegen (esthetische oorspronkelijkheid of artistieke waarde zijn geen wettelijke voorwaarden voor de bescherming), wel en uitsluitend persoonlijk 'vorm' geven aan een gedachte. Vorm kan een wijze van uitdrukken zijn, maar het kan ook een constructie zijn van elementen.

Alleen wat 'oorspronkelijk' is in de vormgeving wordt beschermd, niet de gedachte zelf.

Het Hof van Cassatie heeft die principes voor het hele auteursrecht aldus geformuleerd : *Om bescherming van de Auteurswet van 30 juni 1994 (thans artikel X.165 e.v. WER) te genieten, is het nodig maar voldoende dat bewezen wordt dat het werk de uitdrukking is van de intellectuele inspanning van de maker, wat onontbeerlijk is om aan het werk het vereiste individuele karakter te geven waardoor een schepping ontstaat.*

Door het Hof van Justitie EU werden arresten uitgesproken die in het kader van de beoordeling van de betwisting tussen partijen inzake het auteursrecht waarop Honda zich beroept, richtinggevend zijn.



2558

In het arrest van het HvJEU van 16 juli 2009, in de zaak C-5/08, Infopaq International tegen Danske Dagblades Forening, ECLI:EU:C:2009:465, hierna arrest Infopaq (1), werd het volgende geoordeeld :

33. Artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 (...) bepaalt dat de auteurs het uitsluitende recht hebben om volledige of gedeeltelijke reproductie van hun werken toe te staan of te verbieden. De bescherming van de auteur om reproductie toe te staan of te verbieden betreft dus een "werk".

34. Uit de algemene opzet van de Berner Conventie, inzonderheid van artikel 2, leden 5 en 8, ervan, volgt echter dat voor de bescherming van bepaald materiaal als werken van letterkunde en kunst wordt verondersteld dat het gaat om scheppingen van de geest.

35. Overeenkomstig artikel 1, lid 3, van richtlijn 91/250, artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 en artikel 6 van richtlijn 2006/116 worden ook werken zoals computerprogramma's, databanken of foto's slechts auteursrechtelijk beschermd wanneer zij oorspronkelijk zijn, in die zin dat zij een eigen intellectuele schepping van de maker zijn.

36. Richtlijn 2001/29, die geharmoniseerde rechtsregels op het gebied van het auteursrecht vaststelt, is, zoals blijkt uit de punten 4, 9 tot en met 11 en 20 van de considerans ervan, gebaseerd op hetzelfde beginsel.

37. Aldus kan het auteursrecht in de zin van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 slechts gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan".

In het arrest van het HvJEU van 1 december 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer v Standard Verlags GmbH, ro. 87 tot 89 en 92 tot 94, ECLI:EU:C:2011:798, hierna arrest Painer, past het Hof het arrest Infopaq (I) toe op de bescherming van foto's, in de volgende zin:

87. Aangaande in de eerste plaats de vraag of realistische foto's, inzonderheid portretfoto's, auteursrechtelijke bescherming genieten krachtens artikel 6 van richtlijn 93/98, heeft het Hof in het arrest van 16 juli 2009, Infopaq International (...), reeds geoordeeld dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal, zoals een foto, dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.



88. Zoals blijkt uit punt 17 van de considerans van richtlijn 93/98 is een intellectuele schepping een eigen schepping van de auteur wanneer zij de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid.

89. Dat is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes (...).

(...)

92. Met die diverse keuzes is de auteur van een foto dus in staat, zijn werk een "persoonlijke noot" te geven.

93. In het geval van een portretfoto is de vrijheid waarover de auteur beschikt om zijn creatieve bekwaamheden uit te oefenen dan ook niet noodzakelijkerwijs beperkt of zelfs nihil.

94. Gelet op het voorgaande moet dus worden geconstateerd dat een portretfoto krachtens artikel 6 van richtlijn 93/98 auteursrechtelijke bescherming kan genieten mits – hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan – een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van die auteur bij de totstandkoming van de foto.

Auteursrecht op het werk ontstaat uit het loutere feit van het veruiterlijken van een schepping. De Auteurswet (destijds de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, thans artikel X.165 e.v. WER) vereist geen enkele formaliteit. Om auteursrecht te verkrijgen, moet men niets aanvragen, niets deponeren en zelfs niets reserveren. Ook een fixatie van het werk is niet vereist.

25. Het hof oordeelt dat noch de motoren en generatoren van Honda elk in hun geheel, noch de onderscheiden elementen daarvan, weze het individueel of zoals gecombineerd, auteursrechtelijke bescherming genieten.

In strijd met hetgeen Honda aanvoert, blijkt niet dat de ontwerper van de betrokken motoren en generatoren creatieve keuzes heeft gemaakt, weze het in de vormgeving, de schikking van de onderdelen, de kleurencombinatie rood-zwart voor het centrale gedeelte



2561

van de motor waarop het merkteken kan worden aangebracht of de verticaal in het ronde rooster aangebrachte inkepingen, variërend tussen lange en korte inkepingen, of in de combinatie van deze elementen.

Deze elementen, weze het individueel of zoals gecombineerd, zijn niet oorspronkelijk in de zin van de rechtspraak die in het vorige randnummer van dit arrest werd geciteerd. Ze zijn naar het oordeel van het hof niet het resultaat van een eigen intellectuele schepping van de maker of met andere woorden van de persoonlijkheid ervan. Een persoonlijke stempel van de maker of vrije creatieve keuzes wat betreft de elementen waarnaar wordt verwezen, weze het individueel of zoals gecombineerd, worden niet ontwaard.

26. Aangezien Honda zich niet kan beroepen op een auteursrecht, is van een inbreuk daarop door IMP geen sprake.

De vordering van Honda gesteund op het auteursrecht (artikel X.165 e.v. WER), is ongegrond.

De vordering gesteund op de marktpraktijken

27. De vordering van Honda inzake marktpraktijken is gesteund op artikel VI.97, 6°, artikel VI.100, 13° en artikel VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht.

De bepalingen van deze respectieve artikelen en deze van het (oude) artikel 89, 1°, artikel 91, 13° en artikel 95 WMPC hebben een gelijklopende inhoud.

28. Het hof verwijst naar hetgeen het heeft vastgesteld ter gelegenheid van de bespreking van het middel van de verjaring opgeworpen door IMP. IMP bewijst niet dat de feiten die Honda aanvoert, een einde hebben genomen.

29. Hiervan werden inbreuken vastgesteld in hoofde van IMP op de merkenrechten van Honda.

Wat betreft artikel VI.97, 6° WER/89, 1° WMPC stelt het hof vast dat door de merkinbreuken begaan door IMP, deze zich schuldig heeft gemaakt aan een misleidende handelspraktijk, die



2562

de gemiddelde consument bedriegt of minstens kan bedriegen ten aanzien van de hoedanigheid en rechten van IMP, en die de gemiddelde consument ertoe brengt of minstens kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Concreet kan de gemiddelde consument ingevolge de vastgestelde merkinbreuken in hoofde van IMP ertoe gebracht worden om bij deze laatste een motor of generator voorzien van de Honda-merken of GX-merken te kopen die nochtans niet voor de EER bestemd is.

De merkenrechtelijke inbreuken die vastgesteld werden in hoofde van IMP, maken tevens inbreuken uit op het door Honda ingeroepen artikel VI.104 WER/95 WMPC. Het betreft met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden waarmee IMP de beroepsbelangen van Honda schaadt of minstens kan schaden.

30. Door deskundige Keymolen werd vastgesteld dat er zich bij IMP motoren en generatoren bevonden die niet door Honda werden gefabriceerd, maar die wel de karakteristieke kenmerken van de GX-motoren vertonen (cfr. bijlage B44/3 bij het verslag van de deskundige). De deskundige heeft generatoren en motoren aangetroffen die overeenstemmen met de Honda GX-motoren doordat zij zijn uitgevoerd in gelijkaardige kleuren, met gelijkaardige naar het middelpunt toe lopende inkepingen met dezelfde vorm. In één model werden de inkepingen ook afwisselend kort en lang uitgevoerd, zoals bij de GX-motoren en generatoren.

IMP verkoopt zodoende motoren voorzien van de Honda-merken en de GX-merken, en tegelijkertijd, op dezelfde locatie en binnen dezelfde onderneming, motoren die niet voorzien zijn van deze merken, doch alle onderscheidende kenmerken daarvan overnemen, zoals de samenstelling, de karakteristieke vormgeving en de schikking van de onderdelen, de kleurencombinatie rood-zwart voor het centrale gedeelte van de motor waarop het merkteken kan worden aangebracht en de verticaal in het ronde rooster aangebrachte inkepingen in de vorm van een bloem, variërend tussen lange en korte inkepingen.

Het hof oordeelt dat deze begeleidende omstandigheden indruisen tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken (cfr. Cass. 29 mei 2009, NMC v Orac, C.06.0139.N). Het staat, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, voldoende vast dat het er IMP om te doen is om met het nabootsen van de uiterlijke kenmerken van de motoren en generatoren van Honda, een ander voordeel te behalen dan het louter nabootsen, met name om verwarring te creëren tussen Honda generatoren en motoren enerzijds en met niet-Honda motoren en



283

generatoren anderzijds, in hoofde van de consument en deze te misleiden, met een mindere verkoop en dus omzetverlies voor Honda tot gevolg.

De vastgestelde feiten maken dan ook een inbreuk uit in hoofde van IMP op artikel VI.104 WER/artikel 95 WMPC, aangezien ze een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad uitmaken waarmee IMP de beroepsbelangen van Honda schaadt of minstens kan schaden.

Wat betreft artikel VI.97, 6° WER/artikel 89, 1° WMPC stelt het hof vast dat door motoren te koop aan te bieden die alle onderscheidende kenmerken van de Honda motoren overnemen, en dit in de concrete omstandigheden die hiervoor werden aangehaald, IMP zich schuldig heeft gemaakt aan een misleidende handelspraktijk, die de gemiddelde consument bedriegt of minstens kan bedriegen ten aanzien van de hoedanigheid en rechten van IMP, en die de gemiddelde consument ertoe brengt of minstens kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Tevens maken de vastgestelde feiten een misleidende handelspraktijk uit in de zin van artikel VI.100, 13° WER/artikel 91, 13° WMPC, die in alle omstandigheden als oneerlijk wordt beschouwd, aangezien door deze feiten IMP een product dat lijkt op een door een bepaalde fabrikant vervaardigd product op een zodanige wijze promoot dat bij de consument doelbewust de verkeerde indruk wordt gewekt dat het product inderdaad door die fabrikant is vervaardigd, terwijl zulks niet het geval is.

31. De vordering van Honda gesteund op de regelgeving inzake marktpraktijken is gegrond zoals hiervoor geoordeeld.

Het beweerde rechtsmisbruik in hoofde van Honda

32. Uit hetgeen hiervoor werd overwogen en geoordeeld blijkt dat er geen sprake is van rechtsmisbruik door Honda ('teneinde de werkzaamheden van (IMP) stuk te maken').



IV. 2. Het incidenteel beroep van IMP

33. Gelet op hetgeen werd geoordeeld aangaande de vorderingen van Honda, is de vordering van IMP die ertoe strekt Honda te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding, ongegrond.

Het incidenteel beroep van IMP wordt afgewezen.

34. Alle andere middelen en argumenten van de partijen dan deze die hiervoor door het hof werden besproken, zijn niet ter zake dienend en wegens in elk geval niet op tegen hetgeen door het hof werd overwogen.

OM DEZE REDENEN :

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

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

Verklaart het hoger beroep van Honda ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate ;

Doet het vonnis van 9 januari 2013 teniet;

Doet het vonnis van 8 mei 2013 teniet, behalve in de mate waarin het de vordering van Honda gesteund op de Auteurswet ontvankelijk doch ongegrond verklaarde en in de mate waarin het de tegenvordering van geïntimeerde ontvankelijk doch ongegrond verklaarde;

Opnieuw recht doende :



2565

Verklaart de vorderingen van Honda gesteund op de door haar ingeroepen merken en op artikel 89, 1°, artikel 91, 13° en artikel 95 WMPC (thans artikel VI.97, 6°, artikel VI.100, 13° en artikel VI.104 WER) ontvankelijk;

Verklaart deze vorderingen van Honda gegrond in de hierna bepaalde mate :

Stelt vast dat Industrial Maintenance Products BVBA door het in de Europese Economische Ruimte invoeren, te koop aanbieden, in het verkeer brengen en/of verhandelen van motoren die het merkteken HONDA en/of GX dragen en die niet door Honda of met haar toestemming in het verkeer werden gebracht in de Europese Economische Ruimte en/of van machines die dergelijke motoren bevatten, inbreuk maakt op de Uniemerken met nummers 3310034, 12393, 4710241 en 5779186 en op het Benelux-merk met nummer 466611;

Stelt vast dat Industrial Maintenance Products BVBA door het invoeren, te koop aanbieden en verhandelen van motoren en generatoren die alle onderscheidende kenmerken overnemen van de Honda motoren of generatoren, zoals de samenstelling, de karakteristieke vormgeving en de schikking van de onderdelen, de kleurencombinatie rood-zwart voor het centrale gedeelte van de motor waarop het merkteken kan worden aangebracht en de verticaal in het ronde rooster aangebrachte inkepingen in de vorm van een bloem, variërend tussen lange en korte inkepingen, zich schuldig maakt aan een inbreuk geïsoleerd door artikel VI.97, 6°, artikel VI.100, 13° en artikel VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht;

Beveelt de staking van deze inbreuken, op straffe van een dwangsom van 10.000 (tien duizend) euro per individuele daad die een aanbod, verkoop of invoer uitmaakt van een motor die het HONDA en/of GX teken draagt (in welke vorm dan ook) die zonder de toestemming van Honda van buiten de Europese Economische Ruimte wordt ingevoerd in de Europese Economische Ruimte en op straffe van een dwangsom van 10.000 (tien duizend) euro per individuele daad die een aanbod, verkoop of daad van distributie uitmaakt met betrekking tot een motor of generator die alle onderscheidende kenmerken overneemt van de Honda motoren, zoals de samenstelling, de karakteristieke vormgeving en de schikking van de onderdelen, de kleurencombinatie rood-zwart voor het centrale gedeelte van de motor waarop het merkteken kan worden



2866

aangebracht en de verticaal in het ronde rooster aangebrachte inkepingen in de vorm van een bloem, variërend tussen lange en korte inkepingen;

Verklaart het incidenteel beroep van Industrial Maintenance Products BVBA ontvankelijk doch ongegrond;

Veroordeelt Industrial Maintenance Products BVBA in de kosten van de procedure voor de eerste rechter en in deze van de procedure in hoger beroep;

Stelt de kosten van de procedure voor de eerste rechter en deze van de procedure in hoger beroep vast op 330,98 euro (dagvaarding) + 1.320 euro (rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg) + 210 euro (verzoekschrift hoger beroep) + 1.320 euro (rechtsplegingsvergoeding hoger beroep) aan de zijde van Honda.

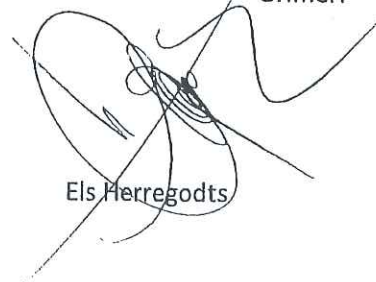
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 27 juni 2017 waar aanwezig waren en zitting hielden:

Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,



Kaatje BATSELIER

Raadsheer,
Griffier.



Els Herregodts

