

28 JUNI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

3588

Repertoriumnummer
Datum van uitspraak 27 JUN 2019
Rolnummer A/18/02888
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

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:

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, vennootschap naar buitenlands recht, met maatschappelijke zetel te Abbey Road, CV3 4LF Whitley, Coventry, Verenigd Koninkrijk,

eisende partij, hierna ook JLR genoemd,

vertegenwoordigd door meesters **P. Maeyaert** en **J. Muyltermans**, advocaten met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414;

Tegen:

MINERVA BIKE TRADING nv, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Bargiestraat 32, KBO 0459.761.588,

verwerende partij, hierna ook Minerva genoemd,

vertegenwoordigd door meester E. Vanfleteren loco meester **L. Ockier**, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 3;

In aanwezigheid van:

LEADER 96 o.o.d., vennootschap naar buitenlands recht, met maatschappelijke zetel te 3 Vazrahane str. / Sedayanka Str. 19, 4140 Rogosh, Plovidv, Bulgarije,

vrijwillig tussenkomende partij en tweede verwerende partij, hierna ook Leader genoemd,

vertegenwoordigd door meester **E. De Gryse** (tevens loco meester **P. Blomme**). advocaten met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20.

I. Procedure

De dd. voorzitter nam kennis van onder meer:

- de dagvaarding van 21 augustus 2018;
- de beschikking gewezen op 29 augustus 2018 met toepassing van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.);
- het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst, neergelegd op 22 november 2018;

- de conclusie die eisende partij neerlegde op 25 januari 2019;
- de aanvullende en syntheseconclusie die verwerende partij neerlegde op 22 februari 2019;
- de syntheseconclusie die vrijwillig tussenkomende partij neerlegde op 26 februari 2019;
- de stukken die partijen neergelegd hebben.

Op de openbare terechtzitting van 28 maart 2019 hebben de raadsleden 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. JLR verzoekt om haar vorderingen ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

- *“Voor recht te zeggen dat het gebruik door verwerende partijen in het economisch verkeer van de aangevochten tekens “JAGUAR”, in de gewraakte stillering, en/of de gewraakte afbeelding van een jaguar of katachtige in combinatie met het woord ‘jaguar’, ter onderscheiding van fietsen, de merkenrechten van JLR schendt in de zin van artikel 2.20.1.b) BVIE en 9.2.(b) EUMVo, minstens in de zin van artikel 2.20.1.c) BVIE en 9.2.c) EUMVo, evenals een daad van oneerlijke mededinging en parasitisme uitmaakt in de zin van de artikelen VI.104 WER en 10bis UvP, alsook een misleidende marktpraktijk in de zin van artikel VI.105, 1°, VI.97, 2° en VI.100, 13° WER;*
- *Verwerende partijen te bevelen om deze inbreuken te staken onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 € per enkelvoudige inbreuk én per dag (met dien verstande dat de verkoop en aanbidding tot verkoop van een enkele fiets als enkele inbreuk geldt) en dit binnen de 2 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis, met dien verstande dat het stakingsbevel dient te gelden in de gehele EU, overeenkomstig artikel 103.2 EUMVo;*
- *Verwerende partijen te bevelen om alle inbreukmakende waren uit de handel terug te roepen in de EU, inbegrepen deze in voorraad bij verdere verdelers maar met uitzondering van waren verkocht aan de eindconsument, binnen de 2 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis en onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per enkelvoudige inbreuk;*
- *Verwerende partijen te veroordelen tot de kosten van het geding, dagvaardingskost inbegrepen, alsmede een rechtsplegingsvergoeding in hoofde*

van eiseres begroot op 12.000 € lastens de oorspronkelijke verweerster en 12.000 € lastens de vrijwillig tussenkomende partij.”

2. Minerva verzoekt om:

- *“Voor recht te horen zeggen dat Minerva fietsen met het symbool van een sluipende panter op de steelvork en JAGUAR op de maintube (zoals afgebeeld in haar conclusie) in elk geval mag blijven verdelen;*
- *Voor recht te horen zeggen dat Leader96 voorlopig verplicht wordt om enkel fietsen met de combinatie sluipende panter op de steelvork en JAGUAR op de maintube (zoals afgebeeld in haar conclusie) te leveren aan Minerva;*
- *Ondergeschikt vordert Minerva de zaak uit te stellen totdat er een definitieve uitspraak is in de hangende procedure voor de 5^e kamer (rolnummer A/17/03703) tussen JLR en Leader96, d.i. de vordering tot vervallenverklaring van het merk “JAGUAR” van Leader96 in de Benelux;*
- *Nadien vordert Minerva de vordering van JAGUAR LAND ROVER Limited onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;*
- *JAGUAR LAND ROVER Limited alleszins te veroordelen tot betaling van alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding op heden aan de zijde van MINERVA begroot op 5.000 EUR en de eventuele kosten van betekening van het tussen te komen vonnis, gerechtelijke intresten inbegrepen;*
- *Ondergeschikt, ingeval de hoofdvordering van JLR ontvankelijk en gegrond zou worden verklaard, vordert Minerva de volledige vrijwaring van de vrijwillig tussenkomende partij L96 voor alle bedragen, in hoofdsom, rente en gerechtskosten tot dewelke Minerva zou worden veroordeeld in huidig geding;*
- *Vervolgens vordert Minerva Leader96 te veroordelen tot de kosten van het geding, voor Minerva begroot op 12.000 EUR en de eventuele kosten van betekening van het tussen te komen vonnis, gerechtelijke interest inbegrepen.”*

3. Leader verzoekt om:

“Onderhavig verzoek tot vrijwillige tussenkomst ontvankelijk en gegrond te verklaren te verklaren, en zodoende:

- *De vordering van Eiseres zoals gesteld in haar syntheseconclusie onontvankelijk te verklaren waar deze voor het eerst gestoeld is op het Unie woordmerk “THE ART OF PERFORMANCE”, ingeschreven op 4 september 2015 onder nummer 013981311 voor waren in, onder andere, klasse 12, en gericht is tegen het gebruik*

van de slogan "The Art of Cycling", nu Eiseres hiermee feiten viseert die niet in de dagvaarding zijn vermeld;

- De vordering zonder voorwerp te verklaren in zoverre Verweerster bevestigt dat zij het gebruik van de gewraakte afbeelding van een jaguar of katachtige in combinatie met het woord 'jaguar' op de steelvork van haar fietsen stopzet.
- Voor het overige de vordering van Eiseres ongegrond te verklaren, vermits elk ander aangevochten gebruik onder de co-existentie overeenkomst van 7 april 1998 valt en Eiseres er dus in heeft toegestemd, omdat dit gebruik elk risico van verwarring tussen partijen en hun waren vermeed.
- Ondergeschikt, in elk geval de merkinbreuk voorgehouden door Eiseres af te wijzen en de vordering ongegrond te verklaren.

Meer ondergeschikt, voor zover een stakingsbevel zou worden uitgesproken op grond van de ingeroepen Uniemerken van JLR,

- o de territoriale omvang van het stakingsbevel te beperken tot België of in nog meer ondergeschikte orde te beperken tot de Benelux,
- In elk geval, uiterst ondergeschikt, de gevorderde dwangsom te plafonneren tot een bedrag van maximaal 100.000 EUR,
- Eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, afzonderlijk voor de tussenkommende partij begroot op de 12.000 EUR of in ondergeschikte orde de rechtsplegingsvergoeding ten voordele van JLR te beperken tot éénmaal het basisbedrag van 1.440 EUR."

III. Feiten

1. Partijen

4. JLR is een Britse producent van gezins-, sport- en terreinwagens onder de merken Jaguar en Land Rover. JLR is titularis van een groot aantal merken die zijn ingeschreven voor voertuigen. Deze slaan in het bijzonder op het woord JAGUAR en de afbeelding van een springende jaguar, afzonderlijk of in combinatie (samen de 'Jaguar Merken'):

- het Benelux woordmerk **JAGUAR**, gedeponeerd op 16 november 1971 en ingeschreven onder nummer 0062549 voor waren in klasse 12 (automobielen en hun onderdelen) (met eerder verkregen rechten in België op 13 oktober 1943 en in Nederland op 13 maart 1948);

- het complexe Beneluxmerk bestaande uit het woord JAGUAR en de afbeelding van een springende jaguar, gedeponneerd op 10 maart 1993 en ingeschreven onder nummer 0535776 voor waren in onder andere klasse 12 (vervoermiddelen te land en hun onderdelen) (hierna ook het 'complexe merk' genoemd):



- het Unie woordmerk **JAGUAR**, gedeponneerd op 1 april 1996 en ingeschreven op 15 september 1998 onder nummer 000026625 voor waren in klasse 12 (motorlandvoertuigen en hun onderdelen) – het Uniemerkt geniet voor de Benelux de anciënniteit van het voormelde Benelux woordmerk;
- het Unie woordmerk **THE ART OF PERFORMANCE**, ingeschreven op 4 september 2015 onder nummer 013981311 voor waren in onder andere klasse 12.

JLR verdeelt ook accessoires voor voertuigen, waaronder fietsendragers. Zij brengt tevens fietsen op de markt, onder het merk "Land Rover".

5. Minerva is een Belgische groothandelaar van fietsen die actief is in een vijftiental landen. Zij verdeelt fietsen onder merken haar huismerk Minerva en andere merken zoals Scoppio, Pure Passion, Pure Comfort, Columbus, Plop, Maya en K3. Zij verdeelt ook fietsaccessoires- en uitrustingen.

6. Leader is een Bulgarse producent van fietsen, waaronder stadsfietsen, elektrische fietsen, mountainbikes, kinderfietsen, koersfietsen en fitness fietsen. Leader brengt deze fietsen op de markt onder diverse eigen merken zoals "Leader", "Tretwerk" en "Oryx". Dit gebeurt via dochterondernemingen zoals Tretwerk GmbH, die actief is in Duitsland en Nederland of via onafhankelijke verdelers, zoals Minerva in België. Leader produceert tevens fietsen die door haar klanten onder hun eigen huismerk ("*private label*") worden verkocht.

Leader verwierf op 29 juni 2017 de rechten op het woordmerk **JAGUAR**, dat het voorwerp uitmaakt van de internationale inschrijving nummer 237.285 van 4 november 1960 voor fietsen, motorfietsen, babykoetsen en voortduwwagens en hun onderdelen (waren ingedeeld in klasse 12). Deze internationale inschrijving werd uitgebreid en duidt sinds 1 maart 1981 ook de Benelux aan.

2. JAGUAR fietsen

7. Op 27 september 2017 schreef de heer Thierry Blondeau in naam van Minerva het Belgische dealernetwerk van JLR aan met de volgende boodschap:

"Dag Mijnheer, Mevrouw,

De vennootschap Minerva Bike Trading uit Ieper heeft de gebruiksrechten verworven op het logo 'JAGUAR' voor Europa.

Enkele stalen van fietsen worden thans geproduceerd en zullen getoond worden op 8 en 9 oktober in Leuven samen met ons fietsengamma.

Opmerkingen, suggesties en verwachtingen zijn welkom voor de finale realisatie van de fietsen (tevens elektrische fietsen) (...).

ZIE UITNODIGING IN BIJLAGE

Voor MINERVA BIKE TRADING n.v.

Thierry Blondeau/account manager" (vrij vertaald door JLR).

In het document als bijlage uitte Minerva het voornemen om fietsenhandelaars uit te nodigen voor een dealershow op zondag 8 en maandag 9 oktober 2017 in de Brabantse Vallei in Leuven, zodat die handelaars zouden kunnen "kennismaken met nieuwe merken zoals Be One en Jaguar". De fietsen waren voorzien van de volgende tekens:



Zij werden in de folder werden geadverteerd aan de hand van dit woord JAGUAR en deze afbeelding van een sluipende panter, alsook aan de hand van de slagzin "THE ART OF CYCLING":



THE ART OF CYCLING

De brand manager van JLR Benelux antwoordde dezelfde dag dat hij geenszins kon instemmen met het op de markt brengen van fietsen onder het teken JAGUAR:

“We zijn verbaasd over de inhoud want voor zover wij weten is de naam en logo Jaguar niet beschikbaar en blijft dit eigendom van Jaguar UK. Behoudens bewijs tot het tegendeel dat u ons zou kunnen bezorgen, kunnen wij dus niet akkoord gaan met het gebruik van Jaguar voor fietsen” (vrij vertaald door JLR).

Waarop Minerva antwoordde dat het merk JAGUAR voor fietsen reeds sinds 1940 toebehoort aan [de Duitse firma] Pantherwerke en dat deze firma overgenomen werd door Leader, van wie Minerva de Belgische verdeler is. Voor het overige reageerde zij als volgt:

“Indien u niet geïnteresseerd bent om met ons samen te werken, begrijp ik dat zeer goed, want we zitten niet in dezelfde sector.

Ik zeg enkel dat bepaalde merken, zoals Mercedes, Peugeot, Renault, enz. ook fietsen maken en succes hebben.

Het moet zelfs niet gaan om de verkoop van fietsen, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een fiets gratis te schenken bij de aankoop van een wagen.

Ik ben zeker dat er mogelijkheden zijn om een handel op te starten en samen te werken. Wij hebben marketingbudgetten die mensen naar verkoopdagen kunnen lokken.

Als ze komen om een wagen aan te kopen, kunnen zij een fiets aankopen, en omgekeerd”. (vrij vertaald door JLR).

8. Op 3 oktober 2017 stelde JLR Minerva in gebreke met de eis om mee te delen op welke grond zij meende gerechtigd te zijn het teken JAGUAR en de afbeelding van een panter te kunnen gebruiken ter onderscheiding van fietsen. JLR behield zich het recht voor om het voorgenomen gebruik bij gebreke van enige toestemming aan te vechten, onder meer op grond van haar merkenrechten:

“Middels huidig schrijven dringt JLR aan dat u haar in kennis stelt van het recht op grond waarvan u meent gerechtigd te zijn gebruik te maken van het woordteken “JAGUAR” en/of de afbeelding van een sluipende jaguar ter onderscheiding van fietsen.”

“Het gebruik van deze tekens maakt inbreuk op JLR’s merkenrechten in de zin van Artikel 2.20.1.c) van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (‘BVIE’) [...]”

“Verder, en om dezelfde redenen als hierboven, kan het gebruiken [van] deze tekens tevens worden aangevochten onder de (Belgische) regels van oneerlijke mededinging en misleidende marktpraktijken, in het bijzonder deze zoals gedefinieerd in Artikel 10bis van het Verdrag van Parijs en Artikelen VI.98, 1°, VI.100, 13° en VI.104-105 van het Wetboek Economisch Recht.”

Per brief van 5 oktober 2017 stelden de raadslieden van Minerva dat hun cliënte de Belgische distributeur van Leader was en dat zij zich kon beroepen op een co-existentieovereenkomst tussen JLR en Leader:

"Zoals uw cliënte weet werd het woordmerk JAGUAR niet enkel gedeponeerd door uw cliënte en beschikt PANTHERWERKE sinds lange tijd over een ruime bescherming (zie Madrid Monitor – registration number 237285).

PANTHERWERKE werd sinds kort overgenomen door LEADER 96 (en bijgevolg tevens de merkenrechten) [...]

Bovendien is destijds (7.04.1998) een overeenkomst gesloten tussen uw cliënte en PANTHERWERKE over het gebruik van het merk JAGUAR. [...]

Mijn cliënte heeft immers sinds kort een overeenkomst met LEADER 96 voor het verdelen van de “JAGUAR” fietsen. Op basis van deze overeenkomst geniet zij de nodige rechten om de fietsen te promoten en te verdelen”.

Verder werd namens Minerva het volgende toegezegd:

“De afbeelding van de fiets die u heeft overgemaakt is louter een “staal” en werd nog niet verdeeld. Het woord JAGUAR zal finaal niet samen met een springende “katachtige” afbeelding worden gebruikt vermits partijen dit zo zijn overeengekomen.

Zonder enige nadelige erkenning, om elke verwarring te vermijden en een goede verstandhouding te behouden, stelt Leader96 zelf het volgende voor:

- *De sticker vooraan zal niet de woorden JAGUAR bevatten in combinatie met de wandelende kat; er zal PANTHER geplaatst worden bij de wandelende kat*

- *De fiets zelf zal het woord JAGUAR wel bevatten, enkel op de zijde van de "main tube" (vrij vertaald: 'hoofdframe') zoals gebruikelijk".*

3. Co-existentie

3.1. Pantherwerke

9. De co-existentieovereenkomst waarvan sprake in de brief van 5 oktober 2017 betreft een overeenkomst van 7 april 1998 tussen, enerzijds, Pantherwerke AG en, anderzijds, Jaguar Cars Limited (dit is de vroegere vennootschapsnaam van JLR) en The Jaguar Collection Limited (een met JLR verbonden onderneming).

De vennootschap naar Duits recht Pantherwerke AG was een producent van fietsen die, volgens Leader, onder andere fietsen onder de merken "Panther" en "Jaguar" produceerde of ze liet produceren door Leader. Op 5 februari 2014 vroeg Pantherwerke AG het faillissement aan in Duitsland. Bij overeenkomst van 21 juli 2014 droeg de curator van Pantherwerke AG haar merkrechten (al dan niet met overige activa) over aan de vennootschap naar Duits recht Panther International GmbH. De overdracht van de internationale merkinschrijving voor JAGUAR is gepubliceerd in de WIPO Gazette 40/2017 van 19 oktober 2017.

Bij overeenkomst van 29 juni 2017 heeft Panther International GmbH de rechten op diverse merken, waaronder het merk JAGUAR, overgedragen aan de Leader. Deze overdracht van het merk JAGUAR is gepubliceerd in de WIPO Gazette 7/2018 van 1 maart 2018.

Die overdracht werd volgens Leader voorafgegaan door de overdracht van verschillende activa van de onderneming die Leader in staat stellen de fietsen te vervaardigen. Leader stelt daarom de rechtsopvolger te zijn van Panther International GmbH en rechten te kunnen putten uit de co-existentieovereenkomst met JLR.

3.2. Co-existentieovereenkomst

10. Die co-existentieovereenkomst heeft betrekking op de respectieve JAGUAR woordmerken en logo's met katachtige roofdieren van partijen. Hij vervangt een eerdere overeenkomst uit 1963 en is er volgens de preambule op gericht beide contractpartijen toe te laten om het merk JAGUAR en bepaalde katachtige beeldmerken te gebruiken voor fietsen en gevaar op verwarring tussen partijen en hun producten bij gebruik van deze merken uit te sluiten:

"F. The parties wish to redefine the agreement between them to reflect changed circumstances and to permit both parties to trade internationally without risk of confusion between the parties and their products in the marketplace".

Vrij vertaald door Leader: *"F. De partijen wensen de overeenkomst tussen hen te herdefiniëren om de gewijzigde omstandigheden te weerspiegelen en beide partijen toe te staan internationaal handel te drijven zonder het risico van verwarring tussen de partijen en hun producten op de markt."*

Artikel 2 laat Pantherwerke onder voorwaarden toe om het merk "JAGUAR" voor fietsen te gebruiken:

"Panther may use the trade mark 'JAGUAR' on or in connection with bicycles subject to following limitations:

- *a. The word 'Jaguar' must not be used in a manner suggestive of an association with JCL, in particular avoiding a typeface as illustrated in the appendix and avoiding a 'Lozenge' border or letters of tapering height as illustrated in 'Jaguar in Lozenge' in the appendix. For the avoidance of doubt, a continuously curved oval border is acceptable.*
- *b. Where Panther wishes to use its 'Walking Cat in Cage' trade mark on or in connection with its 'JAGUAR' bicycles, the 'Walking Cat in Cage' trade mark must also incorporate as a integral part the word 'Pantherwerke' or the word 'Panther' at least as prominently as shown in the appendix for the trade mark 'Walking Cat in Cage + Pantherwerke'*
- *c. The trade mark including the 'Walking Cat' must not be placed in proximity to the trade mark 'JAGUAR'. Where the trade mark including the 'Walking Cat' and the trade mark 'JAGUAR' are both used on a small bicycle part, the essential requirement is that they must clearly be separate trade marks.*
- *d. Panther shall not otherwise use the 'Walking Cat' or 'Walking Cat in Cage' trade mark or any other cat or Jaguar device on or in connection with 'Jaguar' trade marked bicycles."*

vrij vertaald door Leader: *"Panther mag het merk 'JAGUAR' gebruiken op of in verband met fietsen onder volgende beperkingen:*

- *a. Het woord 'Jaguar' mag niet worden gebruikt op een manier die een associatie wekt met JCL, waarbij in het bijzonder een lettertype zoals geïllustreerd in de bijlage moet worden vermeden en een 'Lozenge'-rand of letters met een taps toelopende hoogte zoals geïllustreerd in 'Jaguar in Lozenge' in de bijlage moet worden vermeden. Om elke twijfel uit te sluiten, is een continu gebogen ovale rand aanvaardbaar."*

De illustratie van het lettertype in de bijlage is als volgt:

JAGUAR

- *"b. Wanneer Panther zijn merk 'Walking Cat in Cage' op of in verband met zijn 'JAGUAR'-fietsen wenst te gebruiken, moet het merk 'Walking Cat in Cage' ook het woord 'Pantherwerke' of het woord 'Panther' bevatten op minstens even prominente wijze als getoond in de bijlage voor het merk 'Walking Cat in Cage + Pantherwerke'*
- *c. Het merk dat de 'Walking Cat' bevat mag niet in de buurt van het merk JAGUAR worden geplaatst. Wanneer het merk met de "Walking Cat" en het merk "JAGUAR" beide op een klein onderdeel van een fiets worden gebruikt, is de essentiële vereiste dat zij duidelijk afzonderlijke merken moeten zijn."*

De 'Walking Cat' wordt als volgt gedefinieerd in de bijlage:



- *"d. Panther zal het merk 'Walking Cat' of 'Walking Cat in Cage' of enig ander kat of Jaguar-beeld niet op een andere manier gebruiken op of in verband met fietsen van het merk 'Jaguar'."*

Artikel 3 laat JLR onder voorwaarden toe om het merk "JAGUAR" voor fietsen te gebruiken:

"JCL may use the trade mark 'JAGUAR' on or in connection with bicycles subject to the following limitations:

- *a. The mark 'JAGUAR' shall only be used in conjunction with the 'Leaper' as depicted in the appendix.*
- *b. 'JAGUAR' bicycles of JCL shall only be sold through outlets which are not bicycle shops and do not normally otherwise trade in bicycles but this restriction shall not apply to sales in the United Kingdom, Ireland, the United States of America and Canada."*

Vrij vertaald door Leader: *"JLR mag het merk "JAGUAR" gebruiken op of in verband met fietsen onder volgende beperkingen:*

- *a. Het merk 'JAGUAR' mag alleen in combinatie met de 'Leaper' worden gebruikt zoals afgebeeld in de bijlage."*

De Leaper betreft de volgende afbeelding:



- *"b. JAGUAR-fietsen van JCL mogen alleen worden verkocht via verkooppunten die geen fietsenwinkels zijn en die normaal gesproken ook op geen enkele manier fietsen verhandelen, maar deze beperking zal niet van toepassing zijn op verkopen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Verenigde Staten van Amerika en Canada."*

Partijen hebben zich er tevens toe verbonden om zich te onthouden van handelingen of reclame die tot verwarring zouden kunnen leiden of waardoor het publiek een band zou kunnen leggen tussen de ondernemingen (artikel 9).

11. Volgens Leader is zij in de voormelde rechten en verplichtingen getreden aangezien zij niet alleen de merkenrechten verwierf maar ook de kennis, productie- en verkoopactiviteiten voor de fietsen. De overeenkomst bepaalt in **artikel 12** dat de rechten en verplichtingen ten goede komen aan de eventuele overnemer van de activiteiten of onderneming van een partij:

"The rights and obligations of JCL shall inure to the benefit of any assignee of JCL's motor car business and the rights and obligations of Panther shall inure to the benefit of any assignee of Panther's bicycle business. The rights and obligations of the parties shall not otherwise be assignable except by mutual consent"

Vrij vertaald door Leader: *"De rechten en verplichtingen van JCL komen ten goede aan elke rechtverkrijgende van JCLs autobedrijf en de rechten en verplichtingen van Panther komen ten goede aan elke rechtverkrijgende van Panthers fietsenbedrijf. De rechten en verplichtingen van partijen kunnen niet anders worden overgedragen uitgezonderd met wederzijdse toestemming."*

JLR stelt zich op het standpunt dat de co-existentieovereenkomst is uitgedoofd: aangezien Panther International GmbH het merk heeft overgedragen aan Leader, heeft de overeenkomst geen voorwerp meer. Leader van haar kant is thans wel titularis van het Internationale merk maar kan zich niet op de onderliggende co-existentieovereenkomst beroepen omdat zij de "bicycle business" van Panther International niet heeft overgenomen, aldus JLR.

Op 8 augustus 2018 hebben de Zwitserse raadsleden van JLR Leader daarom aangeschreven met de melding dat zij de co-existentieovereenkomst als beëindigd beschouwden en dat Leader daaruit hoe dan ook geen rechten kon putten. Bovendien eiste JLR 'om onmiddellijk elke valse bewering daaromtrent te staken. Dit geldt in het bijzonder, doch niet limitatief, voor hangende en mogelijke nietigheidsprocedures tegen elk Jaguar merk'.

4. Procedures in vervallenverklaring

12. Op 5 oktober 2017, d.i. twee dagen na de ingebrekestelling van Minerva en nog vóór het antwoord van Minerva te hebben ontvangen, dagvaardde JLR Pantherwerke AG en Panther International GmbH teneinde het Beneluxluik van het merk JAGUAR voor fietsen vervallen te horen verklaren overeenkomstig wegens onbruik, en de internationale inschrijving ervan te laten doorhalen uit het merkenregister voor zover die betrekking heeft op de Benelux.

Op 24 oktober 2017 ging JLR over tot dagvaarding in gedwongen tussenkomst van Leader in die procedure.

De vordering van JLR strekt er in essentie toe om *“het Benelux luik van het internationale woordmerk “JAGUAR”, ingeschreven op 4 november 1960 onder nummer 237285, wegens niet-normaal gebruik vervallen te verklaren voor alle waren in klasse 12 (te weten “vélocipèdes, motorfietsen, babykoetsen en voortduwwagens en diens onderdelen”), overeenkomstig artikel 2.26.2.a) en 2.27 BVIE en de schrapping ervan uit de registers te bevelen. (...)”*.

Deze procedure is thans hangende voor de 5^e kamer van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (rolnummer A/17/03703). De zaak zou oorspronkelijk gepleit worden op 20 november 2018 maar is, na toepassing van artikel 748, §2 Ger.W. op verzoek van JLR, uitgesteld naar de zitting van 2 december 2019.

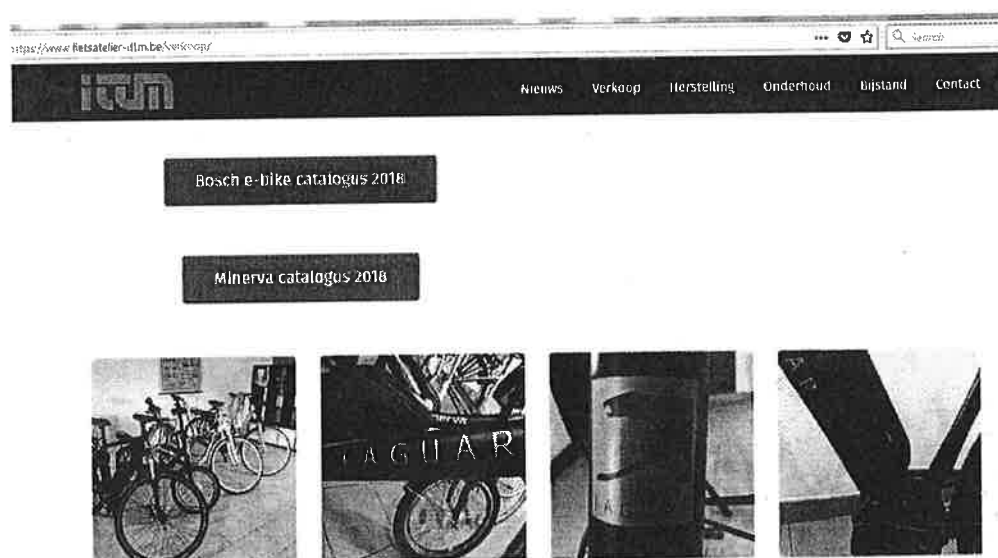
13. JLR stelt dat als het JAGUAR merk van Leader in de Benelux vervalt, er voor JLR geen belet meer is om zelf fietsen onder het merk JAGUAR op de markt te brengen. Een en ander kadert blijkbaar in een wereldwijde strategie. Ook in andere landen heeft JLR vorderingen tot verval ingesteld. Het merk van Leader zou reeds vervallen verklaard zijn in Servië, Marokko, Tsjechië, Liechtenstein, Ierland, Litouwen, Slovaakse, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, Oekraïne en Vietnam.

Ter verdediging heeft Leader niet alleen aangevoerd dat zij (of de vorige titularis) het merk in de relevante periode wel normaal gebruikt heeft, maar in hoofdzaak ook dat zij wel degelijk de “bicycle business” van Pantherwerke (of Panther International) heeft overgenomen. Als gevolg daarvan zou zij zich rechtsgeldig op de co-existentieovereenkomst kunnen beroepen en zou de vordering in verval wegens niet-gebruik in strijd zijn met die overeenkomst.

Om dat verweer te counteren heeft JLR aangekondigd dat zij een procedure zal opstarten in Bern, Zwitserland (de co-existentieovereenkomst bevat een forumbeding dat de rechtbank te Bern aanduidt als bevoegde rechtbank), teneinde voor recht te horen zeggen dat Leader zich niet op de co-existentieovereenkomst kan beroepen. Voor zover bekend was die procedure nog niet ingeleid op datum van de pleidooien in de huidige zaak.

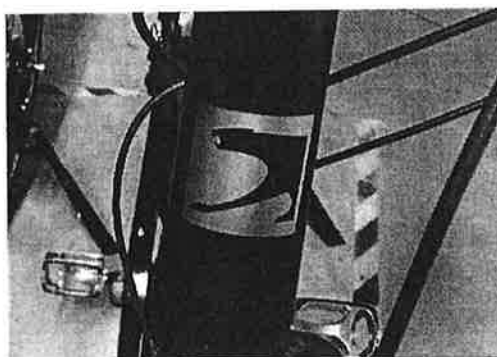
5. Stakingsvordering

14. Naar eigen zeggen stelde JLR vast dat Minerva de op 27 september 2017 aangekondigde fietsen effectief op de Benelux markt is gaan brengen. Volgens JLR betreft het niet alleen een aanbod aan fietsen onder het aangevochten teken JAGUAR doch ook onder het teken bestaande uit het woord JAGUAR én het beeld van de sluipende panter, waarvan op 5 oktober 2017 door Minerva toegezegd was dat het niet gebruikt zou worden:



Op 21 augustus 2018 ging JLR over tot dagvaarding van Minerva om de staking van deze vermeende merkinbreuken en oneerlijke marktpraktijken te bekomen.

Op 22 november 2018 kwam Leader vrijwillig tussen in die procedure, waarna JLR haar vordering ook tegen Leader richtte. Leader heeft er in haar conclusies mee ingestemd het complexe teken niet meer te zullen gebruiken door, als volgt, onder de afbeelding van de katachtige het woord JAGUAR niet meer te vermelden:



IV. Beoordeling

1. Standpunten van partijen

15. JLR vraagt om voor recht te zeggen dat Minerva en Leader door het gebruik van de twee aangevochten tekens - met name, (i) het woord JAGUAR in het specifieke lettertype en (ii) het complexe teken - schuldig maken aan merkinbreuk en een daad van oneerlijke mededinging begaan. Zij vordert om de staking te bevelen van deze inbreuken.

JLR is van oordeel dat de co-existentieovereenkomst, of minstens discussies daaromtrent, niet relevant zijn voor de beoordeling van haar vorderingen.

16. Minerva en Leader vragen om de inbreukvordering van JLR geheel of gedeeltelijk onontvankelijk, dan wel ongegrond te verklaren. De argumenten zijn kort gezegd als volgt:

- Minerva vraagt om de huidige procedure te schorsen vanwege de nauwe verbondenheid of samenhang met de vordering in vervallenverklaring die hangende is voor de vijfde kamer van onze rechtbank.
- Minerva en Leader betwisten de inbreukvordering van JLR, met het argument dat:
 - o zij toestemming hebben om de betwiste tekens te gebruiken, in de vorm van een expliciete toestemming onder de co-existentieovereenkomst of onder de figuur van de rechtsverwerking
 - o er van inbreuk hoe dan ook geen sprake is, omdat verwarringsgevaar dan wel kielzogvaren is uitgesloten.

2. Ontvankelijkheid

17. Leader kwam vrijwillig tussen in deze procedure bij conclusie/verzoekschrift, neergelegd op 22 november 2018.

Die tussenkomst is ontvankelijk. Het verzoekschrift bevatte de middelen en conclusies van Leader (artikel 813 Ger.W.) en zij beschikt als houder van het merk JAGUAR voor fietsen en als producent en leverancier van de kwestieuze fietsen over het vereiste belang en de hoedanigheid om zich te verweren tegen de vordering tot staking van de verdeling van haar producten (artikel 17-18 Ger.W.).

18. Minerva verzoekt om de vordering van JLR niet ontvankelijk te verklaren doch zij laat na om enige exceptie van onontvankelijkheid op te werpen.

Leader verzoekt om de vordering van JLR *“zoals gesteld in haar syntheseconclusie onontvankelijk te verklaren waar deze voor het eerst gestoeld is op het Unie woordmerk “THE ART OF PERFORMANCE”, ingeschreven op 4 september 2015 onder nummer 013981311 voor waren in, onder andere, klasse 12, en gericht is tegen het gebruik van de slogan “The Art of Cycling”, nu Eiseres hiermee feiten viseert die niet in de dagvaarding zijn vermeld.”*

Dat verzoek is echter ongegrond. JLR heeft in haar syntheseconclusie geen vordering gesteld op basis van dat merk. Op de zitting van 28 maart 2019 heeft de raadsman van JLR bovendien uitdrukkelijk bevestigd dat er geen verbod gevorderd wordt op basis van dat merk om het gebruik van de slogan “The Art of Cycling” te verbieden. Het gebruik van die beweerdelijk gelijkende slogan wordt louter ingeroepen als een bewijs voor het ongeoorloofd voordeel halen of onrechtmatig aanhaken door verwerende partijen. In de dagvaarding werd reeds een vordering gesteld op basis van het behalen van een ongerechtvaardigd voordeel en het bestaan van begeleidende omstandigheden die wijzen op aanhaken. Dat het feit inzake het gebruik van de slogan in dat verband niet uitdrukkelijk vermeld werd en in de conclusie wel, maakt dus zelfs geen wijziging uit van die vordering in de zin van artikel 807 Ger.W.

Er zijn evenmin ambtshalve door de rechtbank op te werpen middelen van onontvankelijkheid. Bijgevolg verklaart de rechtbank de vordering van JLR ontvankelijk.

3. Schorsing

19. Leader, hierin bijgetreden door Minerva, zegt in hoofddorde dat zij over de in artikel 2.20.2 van het Benelux-Verdrag inzake intellectuele Eigendom (BVIE) voorziene *toestemming* beschikt voor het door JLR aangevochten gebruik van de twee kwestieuze tekens voor fietsen. Zij beroept zich hiervoor op artikel 2 (i.e. de bepaling over het toegelaten gebruik van de JAGUAR tekens voor fietsen door Pantherwerke AG) en artikel 12 (i.e. de bepaling over de begunstigde) van de co-existentievereenkomst.

Partijen verschillen van mening over de toepassing van **artikel 2**. Volgens Leader respecteer zij deze bepaling. JLR stelt dat de co-existentievereenkomst niet van belang is omdat het aangevochten gebruik hoe dan ook niet ‘gedekt’ is door artikel 2, gelet op het gebruik van een ongeoorloofd lettertype en een ongeoorloofd complex teken. Doch daarmee gaat JLR wel degelijk over tot een interpretatie en toepassing van de overeenkomst. Zij stelt - met andere woorden - dat de overeenkomst geschonden wordt en er daardoor geen toestemming geldt. De beoordeling van die beweerde toestemming vergt dus een beoordeling en interpretatie van het betreffende artikel 2, wat moet gebeuren aan de hand van het op die overeenkomst toepasselijke (wellicht buitenlandse) recht.

Partijen verschillen eveneens van mening over de vraag of Leader überhaupt rechten kan putten uit de co-existentieovereenkomst bij toepassing van **artikel 12**. JLR stelt wel dat Leader geen "*assignee of the bicycle business*" is conform deze bepaling en dat de co-existentieovereenkomst daardoor 'uitgedoofd' is doch Leader betwist dat. Om dit te kunnen beoordelen, dient eerst bepaald te worden welke overdracht er aan Leader heeft plaatsgevonden (merk, activiteiten, onderneming, ...) en wat de gevolgen ervan zijn. Dit moet eveneens gebeuren aan de hand van het (wellicht buitenlandse) recht dat op die overdracht van toepassing is en/of het op de overeenkomst toepasselijke recht.

20. Onafgezien van het feit dat de stakingsrechter mogelijk niet de geëigende rechter is om zich over dergelijke contractuele aspecten uit te spreken en dat die wellicht beter bediscussieerd worden voor de Zwitserse rechter of desgevallend in de bodemprocedure voor de 5^e kamer van onze rechtbank, stelt de dd. voorzitter vast dat geen der partijen enige informatie heeft aangebracht of enig middel heeft ontwikkeld over dat toepasselijke, wellicht buitenlandse, recht.

De stakingsrechter beschikt dan ook over onvoldoende gegevens om zich te kunnen uitspreken over de door Leader ingeroepen toestemming. In afwachting dat de zaak op dit punt verder in staat gesteld wordt, dient zij naar de rol verzonden te worden, althans voor wat betreft het aangevochten gebruik van het teken JAGUAR.

Voor wat betreft het aangevochten gebruik van het complexe teken geldt het voorgaande bezwaar niet. Partijen zijn het er immers over eens dat dat gebruik geen door de co-existentieovereenkomst toegelaten gebruik betreft. Hiervoor kan Leader zich dus niet op enige toestemming beroepen en JLR kan bijgevolg trachten zich ertegen te verzetten. In tegenstelling tot wat Leader stelt, is de vordering op dit punt ook nog steeds actueel. Aan de hand van een bestelling die JLR op 16 augustus 2018 plaatste en die op 21 september 2018 geleverd werd, heeft JLR aangetoond dat – ondanks het engagement van Minerva om dit teken niet meer te gebruiken – nog fietsen verdeeld werden die van dit teken voorzien waren. De (niet-bindende?) instemming van Leader nadien om dit teken niet meer te gebruiken wijzigt niets aan het bewezen gebruik van dat teken en - indien een inbreuk zou worden vastgesteld - het gevaar op herhaling van dat gebruik.

4. Hoofdvordering

4.1. Merk

21. JLR beroept zich op het uitsluitende recht dat zij als houder van het ingeschreven complexe merk geniet bij toepassing van artikel 2.20.2 sub b en c BVIE. Dit recht staat de houder van het merk toe om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

“b) gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk;

c) gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Benelux-gebied en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;”

Overeenkomstig de gelijklopende bepalingen van artikel 9.2.b) en 9.2.c) van Verordening 1001/2017 inzake het Uniemerk (UMVo) heeft de houder van een Uniemerk identieke rechten. Aangezien de rechtbank in dit vonnis evenwel enkel het aangevochten gebruik van het complexe teken beoordeelt en JLR zich in dit verband uitsluitend op haar Beneluxmerk met nummer 0535776 beroept, laat de rechtbank de toepassing van de UMVo verder buiten beschouwing.

4.1.1. Artikel 2.20.2 sub b BVIE

22. Het complexe merk dat JLR inroept, staat ingeschreven voor motorvoertuigen en hun onderdelen en wordt ook daarvoor gebruikt, te weten auto's. De waren waarop het aangevochten gebruik voorkomt zijn uitsluitend fietsen.

De rechtbank treedt het standpunt van Leader bij dat JLR zich niet op artikel 2.20.2. sub b BVIE kan beroepen omdat auto's en fietsen geen *overeenstemmende* waren zijn in de zin van deze bepaling.

Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJ 18 december 2008, C-16/06, punt 65 en HvJ 11 mei 2006, C-416/04, punt 85). Daarnaast kan men rekening houden met andere factoren zoals de distributiekanaal (Gerecht 11 juli 2007, T-443/05, punt 37).

De aanwezigheid van een motor in een auto waarmee zonder enige inspanning en tegen hoge snelheid met meerdere personen tegelijk grote afstanden kunnen afgelegd worden, welke kenmerken een fiets niet heeft, is bepalend, net zoals het gegeven dat auto's nog steeds uitsluitend door autodealers verkocht worden en fietsen hoofdzakelijk bij fietsenhandelaars moeten aangekocht worden. Verder is het

relevant dat beide waren in de regel niet door dezelfde bedrijven op de markt gebracht worden en dat zij aan een andere, voor auto's veel strengere, regelgeving onderworpen zijn.

Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in die zin bij arrest van 16 mei 2007:

“Wat in de eerste plaats de aard, de bestemming en het gebruik van de producten betreft, bevestigt de kamer van beroep de analyse van de oppositieafdeling over dit onderwerp dat de aard, de bestemming en het gebruik van de motorvoertuigen significant verschillend is van die van fietsen, vooral vanwege hun verschillende mate van technisch karakter, vooral vanwege de aanwezigheid van een motor in de eerste, die het mogelijk maakt om lange afstanden af te leggen. Gezien deze verschillende mate van technische aard, zouden de twee soorten producten in principe in verschillende productiecentra worden vervaardigd en via verschillende distributiekkanalen worden verkocht.”

“In dit verband merkt het Gerecht op dat fietsen, in tegenstelling tot motorvoertuigen, gewoonlijk geen lange reizen of het vervoer van meerdere personen of zware of omvangrijke voorwerpen toestaan. In de hoofden van consumenten zijn fietsen ofwel geassocieerd met recreatie en sport oftewel een middel van voortbeweging om korte afstanden te overbruggen, voornamelijk in steden. Consumenten kopen beide producten voor verschillende redenen en doeleinden, zodat de producten in kwestie ongelijksoortig van aard, doel en gebruik zijn.”

“Wat vervolgens het complementaire karakter van de betrokken producten betreft, is het duidelijk dat voor de aankoop van één van de twee producten geen andere hoeft te worden gekocht en dat er geen enkel element is dat om te concluderen dat de koper van één van deze producten de andere zou moeten kopen. Wat het concurrerende karakter betreft, vloeit uit het verschil in doel van de twee producten voort dat een gemiddelde Duitse consument die een vervoermiddel tracht te verkrijgen, in beginsel motorvoertuigen en fietsen niet met elkaar vergelijkt, maar zich één van de twee aanschafft volgens het beoogde eindgebruik.”

“Vervolgens moet het argument van verzoekster worden verworpen dat de praktijk om dezelfde dealers voor de verkoop van auto's en fietsen via dezelfde distributiekkanalen aan te bieden, zo goed bekend is bij de consumenten, en dat zij fietsen van autodealers proberen te kopen en dat deze omstandigheid door de kamer van beroep onvoldoende in aanmerking is genomen. De kamer van beroep heeft integendeel terecht vastgesteld dat de praktijk van bepaalde autofabrikanten om slechts een beperkt aantal typen (high-end) fietsen onder hun merken in hun autodealers te verkopen, niet is van aard om de algehele beoordeling te wijzigen dat de twee producten in het algemeen op dit moment via verschillende distributiekkanalen worden verkocht”.

“Inderdaad (...), fietsen vormen geen onderdeel van het gamma producten die

autofabrikanten normaal aanbieden, zelfs indien bepaalde fabrikanten een beperkt aantal type fietsen (in het hoge gamma) onder hun merken bij concessiehouders aanbieden. In afwezigheid van het bewijs van gevestigde praktijken is de omstandigheid dat bepaalde motorvoertuigen en fietsen sporadisch in elkaars nabijheid worden verkocht, niet van aard om een beslissende invloed te hebben op de perceptie van het doelpubliek. Hieruit volgt dat de kamer van beroep geen fout heeft begaan bij de vaststelling dat een zwakke graad van overeenstemming bestaat tussen enerzijds motorvoertuigen en hun onderdelen en, anderzijds, fietsen en hun onderdelen, en dat er geen reden is anders te oordelen met betrekking tot fietsendragers voor motorvoertuigen” (Gerecht 16 mei 2017, T-158/05, Trek/EUIPO-Audi (ALLTREK), punten 52-54, 62 en 64-65; vrij vertaald door JLR en Leader).

In tegenstelling tot wat JLR stelt, heeft het Gerecht - door de analyse van de kamer van beroep niet af te vallen - in deze beslissing niet geoordeeld dat er een (geringe) soortgelijkheid bestaat. De analyse van het Gerecht in de voorgaande paragrafen geeft duidelijk het standpunt weer dat er tussen fietsen en auto's geen soortgelijkheid bestaat in de zin van de kwestieuze bepaling. Het Gerecht heeft dat in zekere zin bevestigd in zijn arrest van 20 februari 2018, dat zowel door JLR als Leader aangehaald wordt. Het Gerecht bevestigt daarin dat fietsen op relevante wijze verschillen van auto's:

“het feit, waaraan werd herinnerd door de deposant tijdens de zitting, dat het Gerecht heeft geoordeeld dat motorvoertuigen verschillen van fietsen in haar arrest van 16 mei 2007, Trek Bicycle v OHIM – Audi (ALLTREK) (T-158/05, niet gepubliceerd, EU:T:2007:143), heeft, in elk geval, geen invloed op de beoordeling van de soortgelijkheid tussen automobielen en motorfietsen, die – anders dan de fietsen in die zaak – beiden motorvoertuigen zijn”. (vrij vertaald door JLR).

Die beoordeling is in lijn met de beslissingen van het EUIPO en van de Kamers van Beroep van het EUIPO van de laatste jaren, die stevast oordelen dat fietsen en auto's van elkaar verschillen, onder meer gelet op het gegeven dat men een rijbewijs nodig heeft voor een auto, dat er andere distributiekanaalen zijn voor de verschillende goederen en aangezien de goederen een andere aard en gebruiksmethode hebben (EUIPO oppositiebeslissing 30 november 2017, B 2 415 654; EUIPO oppositiebeslissing 21 december 2015, B 2 392 853; Kamers van Beroep EUIPO beslissing 9 december 2015, R 681/2015-2, r.o. 21-24; EUIPO oppositiebeslissing 11 november 2015, B 133 612; Kamers van Beroep EUIPO beslissing 24 september 2015, r.o. 58; EUIPO oppositiebeslissing 10 september 2015, B 2 375 890; en Kamers van Beroep EUIPO beslissing van 11 december 2014, R 570/2014-2, r.o. 45).

23. JLR uit de bewering dat zich in het laatste decennium op de markt een gevestigde praktijk afgetekend heeft dat autofabrikanten zich onder hetzelfde merk ook meer en meer gaan richten op de fietsenmarkt. Bovendien zou het raakvlak tussen beide waren steeds groter worden nu meer en meer autofabrikanten zich gaan toeleggen op elektrische wagens en meer en meer consumenten op zoek gaan naar een

elektrische fiets als (ecologisch) alternatief voor de wagen. Hierdoor gaat het meest gehoorde argument (motor vs geen motor) om soortgelijkheid uit te sluiten, volgens haar niet langer op.

De rechtbank sluit niet uit dat men aan de vooravond van dergelijke (mentaliteits)wijziging staat maar bij gebrek aan afdoende bewijs dat de gemiddelde consument auto en fiets reeds als inwisselbaar of als twee noodzakelijke onderdelen van zijn vervoersplan beschouwt, kan niet tot soortgelijkheid besloten worden.

Het standpunt van JLR dat er *'enige - weliswaar zwakke – overeenstemming'* bestaat (dit wil eerder zeggen, overlapping) tussen auto's en fietsen, kan wel relevant zijn voor de hiernavolgende beoordeling van de beweerde inbreuk bij toepassing van artikel 2.20.2. sub c BVIE.

4.1.2. Artikel 2.20.2 sub c BVIE

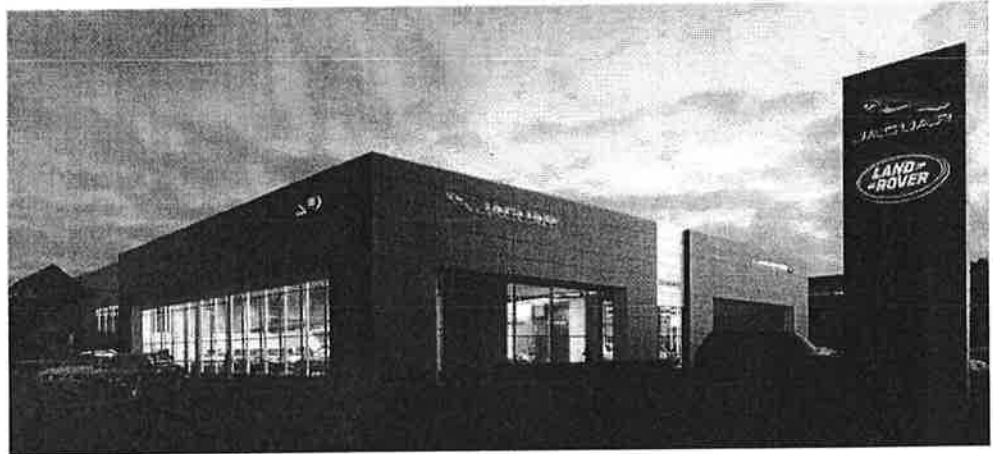
4.1.2.1. Bekendheid

24. Voor de toepassing van artikel 2.20.2. sub c BVIE is in de eerste plaats vereist dat JLR bewijst dat haar complexe merk een bekend merk is.

Opdat een merk als een bekend merk beschouwd kan worden, moet de merkhouder aantonen dat zijn merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn in minstens een aanmerkelijk gedeelte van het betrokken territorium [in dit geval de Benelux] (HvJ 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97, punt 26 en 28). Het begrip „bekend” veronderstelt een zekere mate van vertrouwde bij het relevante publiek” (HvJ 6 oktober 2009, C-301/97, PAGO, punt 21). Bij het onderzoek naar de bekendheid van een merk moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen *“zoals met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven”* (HvJ 14 september 1999, C-375/97, General Motors, punt 27).

25. JLR toon afdoende aan dat het ingeroepen merk een bekend merk is in de Benelux, althans in een aanmerkelijk deel ervan, met name in België. Zij verwijst in dit verband naar stukken en cijfers in verband met:

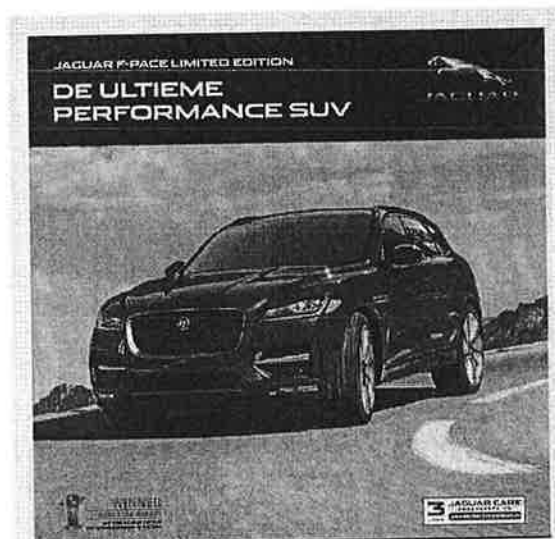
- de stijgende verkoop van haar modellen – sedert enkele jaren meerdere duizenden per jaar – waarvoor het kwetsieuzer merk gebruikt wordt in de Benelux;
- de aanwezigheid van een uitgebreid dealernetwerk, met alleen al in België tientallen concessiehouders, die het merk prominent gebruiken:



- haar deelname aan het Brusselse autosalon, waarbij het merk zichtbaar gebruikt wordt:



- haar sinds de Tweede Wereldoorlog onafgebroken aanwezigheid op de Benelux markt, met onder meer enkele legendarische modellen die figureerden in tal van populaire films en televisieseries, zoals "James Bond" en "Inspector Morse". Die lange duur blijkt ook het feit dat JLR – onder de toenmalige Benelux merkenwet – gevestigde gebruiksrechten heeft verkregen die in België en Nederland teruggaan tot de jaren '40.
- de uitgebreide reclame in tijdschriften en kranten en de reclamebudgetten ervoor die in België alleen al 35 miljoen euro bedroegen tussen 2015 en 2017:



- haar hoedanigheid van sponsor van allerhande evenementen en sportieve teams in Formule 1, wielrennen en tennis, met aanwezigheid of uitstraling in België.
- de uitgebreide redactionele aandacht die haar modellen in België krijgen, zowel in de gewone pers als in gespecialiseerde automagazines.

Uit het voorgaande blijkt afdoende dat het merk bekend is voor auto's (in het algemeen, en niet beperkt tot een bepaald type zoals Leader stelt) bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren bestemd zijn, vooral het brede publiek van consumenten van auto's in België.

Leader betwist die bekendheid voor auto's trouwens niet als dusdanig. Zij stelt louter dat het merk niet bekend zou zijn voor fietsen doch dat doet hier niet ter zake.

4.1.2.2. Verband

26. Om zich op de bescherming voor een bekend merk te kunnen beroepen, is in de tweede plaats vereist dat aangetoond wordt dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Het is daarbij niet vereist dat een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan (HvJ 23 oktober 2003, C-408/01, Adidas/Fitnessworld, punt 31).

Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Tot deze omstandigheden kunnen behoren:

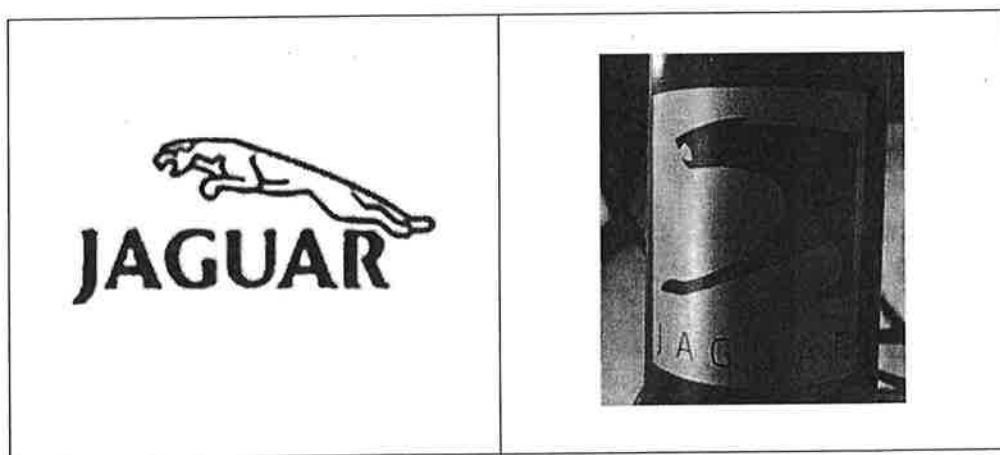
- de **mate van overeenstemming van de conflicterende tekens**: hoe meer ze overeenstemmen, des te groter de kans is dat het jongere teken het bekende oudere merk in gedachten oproept bij het relevante publiek. Het feit dat het jongere teken het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband.
- de **aard van de waren**, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek: het valt niet uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren waarvoor het jongere merk gebruikt wordt, en dat het oudere merk, ook al is dat bekend, bij het doelpubliek van het jongere teken onbekend is. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het doelpubliek van elk van deze tekens nooit in aanraking komt met het andere merk, zodat het geen verband ertussen zal leggen. Ook al is het doelpubliek van beide waren hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend, deze waren kunnen bovendien in die mate onderling verschillen dat het jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten kan oproepen.
- de **mate van bekendheid** van het oudere merk: het is mogelijk dat de bekendheid die sommige merken hebben verkregen, verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven. In een dergelijk geval kan het doelpubliek van de waren waarvoor het jongere teken gebruikt wordt, een samenhang tussen de conflicterende merken zien hoewel dit publiek totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
- de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen **onderscheidend vermogen** van het oudere merk: hoe groter het onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger teken in aanraking komt.
- het **bestaan van verwarringsgevaar** bij het publiek: het is niet vereist dat verwarringsgevaar bestaat doch er zal noodzakelijkerwijs een verband tussen de conflicterende merken gelegd worden wanneer er verwarringsgevaar bestaat, dit wil zeggen wanneer het relevante publiek aanneemt of kan aannemen dat de onder het oudere merk verkochte waren of diensten en de onder het jongere teken verkochte waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen (HvJ 27 november 2008, C-252/07, Intel).

Of er sprake is van een inbreuk, moet worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument

van de waren of diensten waarvoor het jongere merk [teken] is ingeschreven [wordt gebruikt] (HvJ 27 november 2008, C-252/07, Intel, punt 36).

4.1.2.2.1. Overeenstemming merk - teken

27. De relevante vergelijking tussen het merk van JLR en het aangevochten teken is de volgende:



Volgens JLR zijn deze tekens identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend. Leader beperkt zich tot een vergelijking, enerzijds, van het JAGUAR woordmerk van JLR met het JAGUAR woordteken van Leader en, anderzijds, van het beeldmerk van JLR met de afbeelding van de katachtige die Leader gebruikt. Zij laat na om het complexe merk te vergelijken met het complexe teken, blijkbaar omdat zij ermee ingestemd heeft dit laatste teken niet meer te gebruiken.

Voor zover Leader hierdoor al niet erkend heeft dat er sprake is van overeenstemming tussen de kwestieuze tekens, stelt de rechtbank hier vast dat er weliswaar geen identiteit bestaat doch dat beide tekens overeenstemmen, bovendien in hoge mate.

De globale beoordeling van de overeenstemming tussen merken, op grond van de visuele, auditieve of begripsmatige vergelijking tussen hen, dient te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan (HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, Shaker di L. Laudato/Limiñana y Botella, punt 35).

De grote afbeelding van (een gedeelte van) een wandelende katachtige, waarvan het oppervlak volledig ingekleurd is en die boven het woord JAGUAR (in een - in verhouding tot de afbeelding - kleine lettergrootte en verfijnd lettertype), welk geheel geplaatst is in een vierkant, zorgt voor verschillend die niet onbeduidend zijn ten

opzichte van de afbeelding van een volledige, springende katachtige waarvan de slechts contouren getekend zijn en het oppervlak niet opgevuld is, boven het woord JAGUAR in grote en vettere letters.

Daarentegen zal door deze elementen wel een totaalindruk van overeenstemming achterblijven in hoofde van de consument, die zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken met elkaar te vergelijken en bij wie slechts een onvolmaakt beeld in herinnering zal achterblijven. Het complexe merk stemt - in hoge mate - overeen met het complexe teken:

- beide tekens zijn fonetisch identiek;
- zij zijn conceptueel identiek aangezien ze beiden verwijzen naar een jaguar. Het beeld van de katachtige bevestigt de semantische boodschap;
- ze zijn visueel in hoge mate overeenstemmend:
 - o merk en teken bestaan uit een identiek woord JAGUAR, in hoofdletters geschreven. De visuele overeenstemming tussen deze wordelementen is belangrijk aangezien, wanneer een merk is samengesteld uit woord- en beeldelementen, de eerste meer onderscheidend zijn. Consumenten verwijzen normaliter immers naar het merk met het wordelement, eerder dan door het beeldelement ervan te beschrijven (Gerecht 15 december 2009, T-412/08, Trubion Pharmaceuticals/EUIPO-Merck, punt 45; Gerecht 15 januari 2008, T-9/05, Hoya/EUIPO-Indo, punt 39; Gerecht 22 februari 2006, T-74/04, Nestlé/EUIPO-Quick, punt 50; Gerecht 14 juli 2005, T-312/03, Wassen International/EUIPO-Stroschein Gesundkost, punt 37; Gerecht 23 oktober 2002, T-104/01, Oberhauser/EUIPO-Petit Liberto, punt 47).
 - o het beeldelement van de katachtige staat net boven het wordelement;
 - o de katachtige loopt of sluipt van rechts naar links; enkel de linker voorpoot is duidelijk en geheel zichtbaar;
 - o beide katten hebben een opengesperde bek met de vereenvoudigde weergave van een oor.

Het complexe merk en het complexe teken zijn in hoge mate overeenstemmend. Als gevolg daarvan is het des te logischer dat de consument van fietsen een verband legt tussen beiden.

4.1.2.2.2. Onderscheidend vermogen

28. Zoals gezegd, hoe groter het onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger teken in aanraking komt. Om die onderscheidingskracht van een merk te bepalen, moet de nationale rechter globaal beoordelen, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te

identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (HVJ 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49) (HVJ 22 juni 1999, Lloyd v Klijsen, C-342/97, punt 22; HvJ 9 september 2010, C-265/09 P, EUIPO/Borco, punt 35-37; HvJ 26 juli 2017, C-84/16, Continental/EUIPO-Michelin, punt 73).

Het complexe merk is absoluut niet beschrijvend voor auto's en is daardoor *in se* uitermate geschikt om de auto's van JLR te onderscheiden van auto's van andere producenten.

Volgens JLR wordt het beeld van een katachtige (poema, panter, kat, jaguar, tijger e.d.) echter heel vaak gebruikt in merken en heeft het als zodanig geen onderscheidend vermogen en is het niet uniek. Leader wijst in dit verband op het bestaan van 7612 merkenschrijvingen die een "katachtig" beeldelement omvatten, alsook van meer dan 110 merkenschrijvingen die het wordelement "JAGUAR" omvatten.

Slechts een beperkt aantal van de aangebrachte merkenschrijvingen heeft betrekking op (motor)voertuigen in klasse 12 en automobielen in het bijzonder. En slechts een vijftal van die merken heeft betrekking op de combinatie van een katachtige met een woord doch geen enkel heeft de combinatie kat/JAGUAR. Bovendien geeft de lijst geen enkele informatie over het effectieve gebruik van de betreffende merken op de markt, zowel naar territorium, naar tijd als naar volume. Hierover brengt Leader geen enkele informatie aan. Op grond van een lijst van in een register ingeschreven merken alleen kan men moeilijk beoordelen of de consument een bepaald teken wel of niet als uniek of sterk onderscheidend zal beschouwen.

De rechtbank gaat bijgevolg uit van een groot onderscheidend vermogen, wat impliceert dat de kans groter is dat het complexe merk bij het relevante publiek van consumenten van fietsen in gedachten komt wanneer het met het complexe teken in aanraking komt.

4.1.2.2.3. Aard van de waren en relevante publiek

29. Hoger werd reeds besloten dat auto's en fietsen beschouwd moeten worden als niet-soortgelijke waren. Dit impliceert echter niet dat er geen overlapping kan bestaan tussen het doelpubliek van beide waren. De waren hebben gemeen dat zij vervoermiddelen zijn die van wielen voorzien zijn en vele consumenten hebben zowel een auto als een fiets. *In casu* is het doelpubliek dan ook niet totaal onderscheiden: het gaat om het algemene publiek bestaande uit kopers en gebruikers van fietsen, die veelal ook een wagen zullen hebben.

Bovendien zorgt de relatief grote bekendheid van het complexe merk voor (alomtegenwoordige) auto's ervoor dat die consument regelmatig in aanraking zal

komen met het merk en dat het leggen van een verband tussen merk en teken des te sneller kan worden aanvaard. Aangezien de bekendheid die het complexe merk verkregen heeft, verder reikt dan het doelpubliek van auto's, is nog meer aannemelijk dat het doelpubliek van fietsen een samenhang tussen de conflicterende kan zien.

30. De som van bovenstaande elementen laat toe om te besluiten dat het betrokken publiek een verband zal leggen, in die zin dat het publiek zal denken aan het complexe merk bij het zien van de fietsen die voorzien zijn van het complexe teken.

4.1.2.3. Ongerechtvaardigd voordeel

31. In de derde plaats moet dan uitgemaakt worden of door het gebruik van het teken ook ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dit vereist eveneens een globale beoordeling met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de voormelde omstandigheden op basis waarvan het verband tussen merk en teken kan worden vastgesteld (HvJ 18 juni 2009, C-487/07, L'Oréal/Bellure, punt 44).

Voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk is niet vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (HvJ 18 juni 2009, C-487/07, L'Oréal/Bellure, 50).

Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat van het jongere teken gemaakt wordt, *"kan de houder van het oudere merk niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet, alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan prima facie kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet"* (Gerecht 1 maart 2018, Shoe Branding/Adidas, T-629/16, punt 40).

De wijze waarop verwerende partijen gebruik maken van het complexe teken kan er bij de gemiddelde consument van fietsen toe leiden dat de positieve eigenschappen en beelden van het complexe merk zoals luxe en stijl gaan afstralen op hun fietsen. Dit blijkt of volgt onder meer uit:

- het gamma fietsen dat eerder tot de hogere prijs categorie behoort en door het gebruik van sobere kleuren, gecombineerd met goud, een beeld van luxe oproept;
- de plaatsing van de afbeelding van de jaguar net boven het woordmerk, net zoals JLR dat al decennia doet:

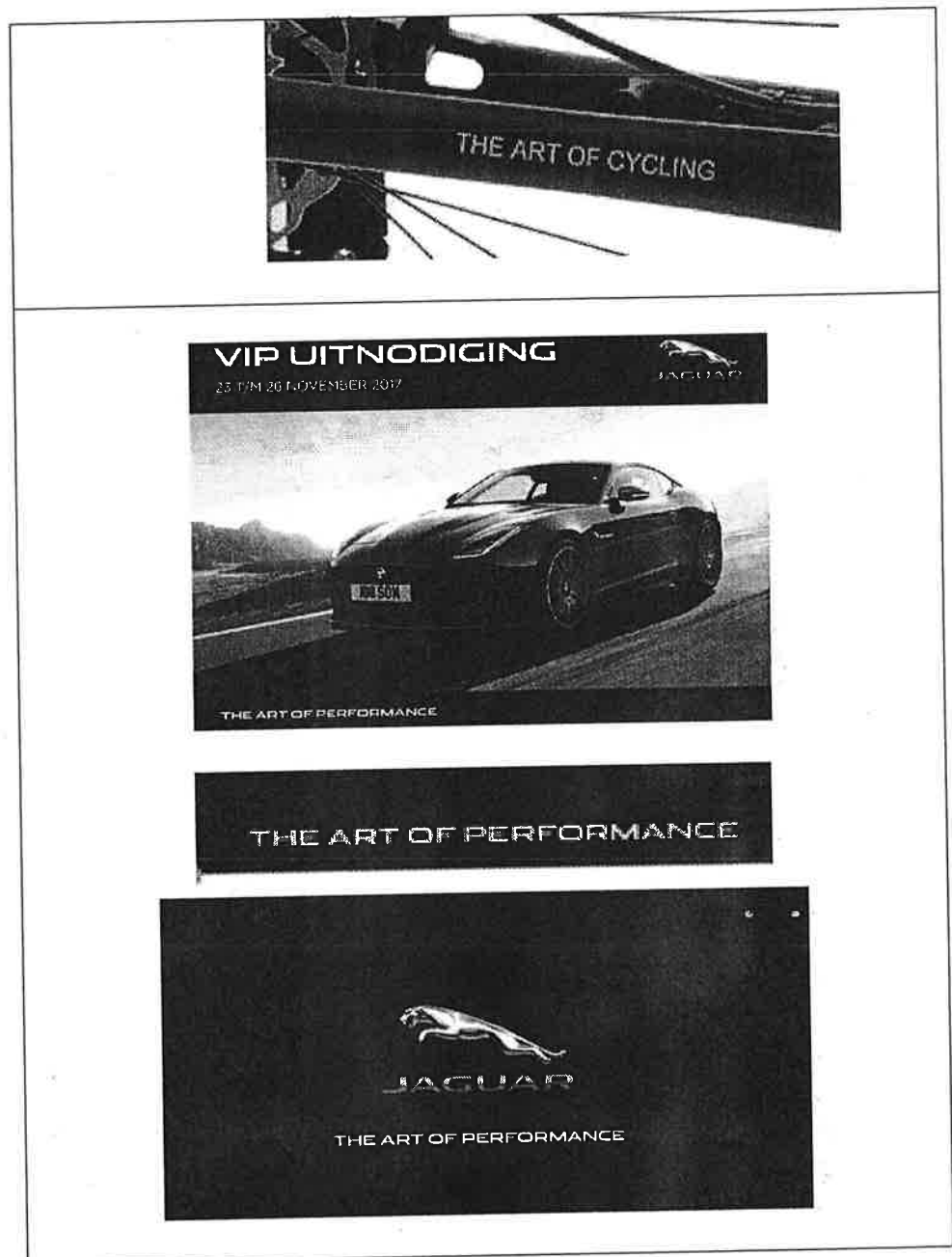


- het gebruik van een soberder lettertype dan voorheen dat dicht in de buurt komt van het lettertype dat in het complexe merk gebruikt wordt. Voordien (in de jaren '60) gebruikte Pantherwerke blijkbaar een veel meer afwijkend lettertype in kleine letters:



- vooral het gebruik van de slagzin "The Art of Cycling", die meer dan toevallige gelijkenissen vertoont met de slagzin "The Art of Performance" die JLR al jarenlang gebruikt:





- het feit dat Minerva JLR zelf gecontacteerd heeft op 27 september 2017 om een samenwerking te bespreken, wat impliceert dat zij commercieel heil zag in de link/het verband met het bekendere automerk;
- de impliciete erkenning door Leader met betrekking tot het behalen van een voordeel, aangezien zij besloten heeft om de verdeling van de fietsen die voorzien zijn van het complexe teken stop te zetten, wat zij niet uitdrukkelijk zonder nadelige erkenning deed, en Minerva die via haar raadsman (weliswaar wel zonder nadelige erkenning) het uitdrukkelijke engagement aangegaan is dat het

logo vooraan op de voorvork van de fietsen “niet de woorden JAGUAR [zal] bevatten in combinatie met de wandelende kat; er zal PANTHER geplaatst worden bij de wandelende kat”.

Bijgevolg maken verwerende partijen zich schuldig aan een inbreuk op de artikelen 2.20.2. sub c BVIE.

4.1.2.4. Geldige redenen

32. Tot slot stelt Leader dat zij beschikt over een geldige reden - in de zin van artikel 2.20.2. sub c BVIE - voor het (inbreukmakende) gebruik van het aangevochten teken. Zij zegt er een subjectief belang te hebben bij om dat teken te mogen blijven gebruiken:

“Hierbij kan gesteld worden dat het gebruikte teken (JAGUAR van Leader96) reeds een lange tijd ingeburgerd is bij het relevante publiek(...).

Er is ruw geschat 55 jaar verstreken sinds het moment waarop eiseres kennis heeft genomen van het gewraakte gebruik en het moment waarop zij een vordering wegens inbreuk instelt bij uw rechtbank” (randnrs. 112 en 115 van haar syntheseconclusie).

Leader verwijst in dit verband ook herhaaldelijk naar de co-existentieovereenkomst waarin haar belang uitdrukkelijk bevestigd zou zijn.

Er is echter geen sprake van een geldige reden voor het gebruik van het complexe teken. Leader bewijst niet dat zij dat teken vóór oktober 2017 gebruikte, en dus evenmin dat het ingeburgerd zou zijn. Bovendien werd (minstens impliciet) erkend dat JLR zich tegen het gebruik van dat teken kan verzetten niettegenstaande de co-existentieovereenkomst.

33. Er is evenmin sprake van rechtsverwerking in hoofde van JLR voor wat betreft het aanvechten van het gebruik van het complexe teken. Leader beroept zich hier in tweede instantie op, bij toepassing van het huidige artikel 2.30septies BVIE:

“De houder van een ouder merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 2 of lid 3, sub a, die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet langer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeed.”

Het complexe teken is niet ingeschreven als merk en Leader bewijst ook niet dat teken gedurende vijf opeenvolgende jaren gebruikt te hebben. Zodoende bewijst zij evident ook niet dat JLR dat gebruik gedoogd zou hebben. Dat JLR het betreffende recht verwerkt heeft, wordt door de rechtbank dus niet bewezen geacht.

34. De inbreuk op artikel 2.20.2. sub c BVIE staat bijgevolg vast.

4.2. Marktpraktijken

35. JLR klaagt tevens aan dat het gebruik van de gewraakte tekens naast of ondergeschikt aan de merkinbreuk een inbreuk uitmaakt op de regels van de eerlijke mededinging, en meer bepaald een daad van parasitisme (artikel VI.104 WER en 10bis Unieverdrag van Parijs), alsmede een oneerlijke en misleidende marktpraktijk in de zin van artikel VI.105, 1°, VI.97, 2° en VI.100, 13° WER.

Volgens JLR is dit middel volstrekt onafhankelijk van haar eerste middel op basis van het BVIE, en is dus het ook niet afhankelijk van het eventuele bestaan van de 'merkenrechtelijke' co-existentieovereenkomst. Bovendien geldt ook hier dat de aangevallen tekens niet gedekt zijn door enige co-existentie, aldus JLR.

JLR voert verschillende omstandigheden aan die volgens haar wijzen op parasitisme. De omstandigheid dat verwerende partijen het complexe teken gebruiken, is er één van. Als andere omstandigheid haalt JLR onder meer aan dat Minerva en Leader de inhoud van de co-existentieovereenkomsten schenden en dat zij die schending voortzetten. Een beoordeling van de co-existentieovereenkomst, die bovendien niet beperkt is tot het gebruik van merken maar elk gebruik van de kwetsieuze tekens betreft, is bijgevolg wel degelijk aan de orde. Al deze omstandigheden dienen in hun geheel beoordeeld te worden, zodat het passend is om de zaak ook wat dit middel betreft, naar de rol te verzenden, in afwachting van de gevraagde duidelijkheid over de co-existentieovereenkomst (cfr. *supra* titel 3).

5. Tegenvordering van Minerva tegen JLR

36. Minerva verzoekt om voor recht te horen zeggen dat de fietsen met de afbeelding van een katachtige op de steelvork en het woord JAGUAR op het frame verder mogen worden gecommmercialiseerd aangezien dit gebruik gedekt zou zijn door de co-existentieovereenkomst en JLR uitdrukkelijk verklaard heeft dat de inbreukvordering (thans) niet gericht is tegen enig teken dat expliciet gedekt is door de co-existentieovereenkomst.

Nog onafgezien van het feit dat JLR zich in deze procedure wel degelijk verzet tegen het gebruik van het woord JAGUAR en niet uitgemaakt is of dat gebruik gedekt is door de co-existentieovereenkomst, is de stakingsrechter niet bevoegd om op tegeneis een verklaring voor recht af te leveren die niet vergezeld gaat van enig stakingsbevel.

6. Vordering (in vrijwaring) van Minerva tegen Leader

37. Aansluitend bij de tegenvordering verzoekt Minerva zowel in hoofddeorde als in ondergeschikte orde om voor recht te horen zeggen dat Leader enkel fietsen mag leveren aan Minerva conform de co-existentieovereenkomst, i.e. fietsen met de sluipende panter op de steelvork en JAGUAR op de maintube.

Opnieuw betreft dit een voorbarige en tevens ongeoorloofde verklaring voor recht die niet vergezeld gaat van enig stakingsbevel. Bovendien laat Minerva na om enige rechtsgrond aan te halen voor deze vordering. Aangezien het een vordering betreft in verband met de door verkoper Leader aan haar distributeur Minerva te leveren fietsen, neemt de dd. voorzitter aan dat de vordering van contractuele aard is. De stakingsrecht is evenmin bevoegd om zich uit te spreken over dergelijke contractuele vordering.

38. Eveneens in ondergeschikte orde vordert Minerva dat indien de hoofdvordering van JLR ontvankelijk en gegrond verklaard, Leader haar volledig zou vrijwaren voor alle bedragen waartoe Minerva veroordeeld wordt in deze procedure. Onafgezien van het feit dat enige kostenveroordeling nog niet aan de orde is (zie *infra* titel 8), herhaalt de dd. voorzitter dat dit een contractuele vordering betreft waarvoor hij als stakingsrechter niet bevoegd is.

7. Maatregelen

7.1. Staking

39. Gelet op de vastgestelde inbreuk, dient de staking ervan bevolen te worden, onder verbeurte van een dwangsom.

Leader vraagt om die dwangsom te plafonneren op een redelijk bedrag van 100.000 euro. De dwangsom moet er echter toe bijdragen dat het stakingsbevel wordt nageleefd. Het bedrag ervan moet 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. Rekening houdende met verkoopprijzen van 699 euro tot 2.995 euro per fiets en de voordelen die uit de verkoop en publiciteit behaald kunnen worden, is een totaalbedrag van 100.000 euro te laag. De rechtbank acht een plafond van 1.000.000 euro meer gepast.

40. Aangezien het stakingsbevel louter gebaseerd is op het BVIE, is er geen reden noch mogelijkheid om dit te laten gelden in de gehele EU, zoals door JLR gevorderd.

7.2. Terugroeping uit handelsverkeer

41. De door JLR gevorderde verplichte terugroeping uit het handelsverkeer is niet aan de orde. JLR toont niet aan dat zich nog 'tal van inbreukmakende fietsen' bevinden op het niveau van de tussenhandel. De gevraagde maatregel zal dan ook niet of bijster weinig bijdragen tot de stopzetting van de inbreuk.

8. Kosten

42. 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 het verzoek tot tussenkomst van Leader ontvankelijk;
- verklaart de hoofdvordering van JLR ontvankelijk en verklaart ze reeds gegrond in de volgende mate:
 - o verklaart dat het gebruik door Minerva en Leader in het economisch verkeer van het gewraakte complexe teken - dit is de directe combinatie van de jaguar of katachtige en het woord JAGUAR - ter onderscheiding van fietsen, de merkenrechten van JLR schendt in de zin van artikel 2.20.2. sub c BVIE;
 - o beveelt Minerva en Leader om deze inbreuk te staken binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per enkelvoudige inbreuk en per dag (met dien verstande dat de verkoop en aanbidding tot verkoop van een enkele fiets als enkele inbreuk geldt);
 - o zegt bij toepassing van artikel 1385ter Ger.W. dat geen dwangsommen zullen verbeuren boven een bedrag van 1.000.000 euro;
- verklaart zich niet bevoegd om te oordelen over de tegenvordering van Minerva tegen JLR en de vordering van Minerva tegen Leader;
- houdt de beslissing over de kosten aan;
- verwijst de zaak voor het overige naar de rol.

Dit vonnis werd gewezen door de heer **D. Geernaert**, rechter (die door de wettig verhinderde voorzitter aangeduid werd om haar 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 27 juni 2019.



M. VANDEN EYCKEN



D. GEERNAERT