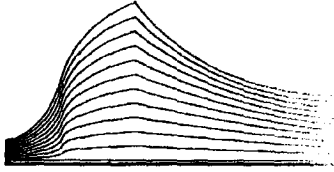


70286



| |
|--|
| Repertoriumnummer 2014 / 15838 |
| Datum van uitspraak 03 november 2014 |
| Rolnummer 2013/AR/444 |

Uitgifte

| Uitgereikt aan | Uitgereikt aan | Uitgereikt aan |
|----------------|----------------|----------------|
| op € BUR | op € BUR | op € BUR |

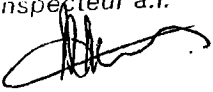
Niet aan te bieden aan de ontvanger

(Intellectuele rechten – BVIE – WMPC)
Geen inbreuken!

Hof van beroep Gent

Arrest

zevende kamer
burgerlijke zaken

| |
|--|
| Aangeboden op 05.11.2014 |
| Niet te registreren Anja WILLEMS Ea. inspecteur a.i.  |

COVER 01-00000043764-0001-0023-02-01-1



2013/AR/444 - In de zaak van:

SPORTS LOISIRS INDUSTRIE N.V., met maatschappelijke zetel te 4020 LIEGE, Rue du Gay Village 12 bus A, ingeschreven met KBO-nummer 0403.881.472,

appellante, hebbende als raadslieden:

- mr. BUYDENS Mireille, advocaat te 1170 BRUSSEL, Terhulpesteenweg 187
- mr. FEYS Magali, advocaat te 2018 ANTWERPEN, Generaal Lemanstraat 27

tegen

EURAUTOMAT N.V., met maatschappelijke zetel te 9320 EREMBODEGEM, Industrielaan 31, ingeschreven met KBO-nummer 0418.410.092,

geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. DE JAEGER Daan, advocaat te 1150 BRUSSEL, Tervurenlaan 270,

wijst het hof het volgend arrest:

I Bestreden beslissing – Rechtspleging in hoger beroep

1.

Het hoger beroep is ingesteld bij verzoekschrift van 13 februari 2013 tegen het vonnis van 13 december 2012 van de rechtbank van koophandel te Gent, vijfde kamer.

Het is tijdig en regelmatig naar de vorm. Een akte van betekening wordt niet voorgelegd. Evenmin wordt er voorgehouden dat het vonnis betekend werd.

Ook het incidenteel hoger beroep is regelmatig in alle opzichten en toelaatbaar.

2.

Het Hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken in acht genomen.

De procedure gebeurde op tegenspraak. Partijen zijn gehoord op de openbare terechtzitting van 6 oktober 2014. Het hof nam kennis van de overtuigings- en procedurestukken.

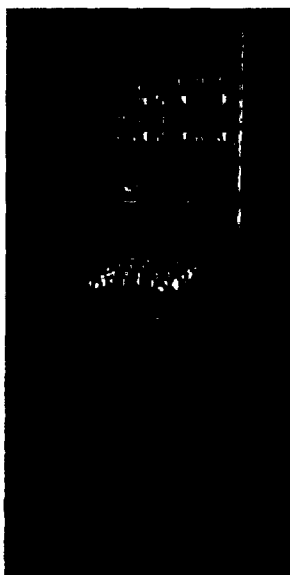


II Situering van de betwisting

3.

Appellante, de naamloze vennootschap Sport Loisirs Industrie (hierna genoemd «Splin»), is een vennootschap die in 1986 werd opgericht en gespecialiseerd is in het ontwerpen, de productie en het op de markt brengen van elektronische bingo's.

Naar haar zeggen is één van haar belangrijkste producten de bingo "Montana".



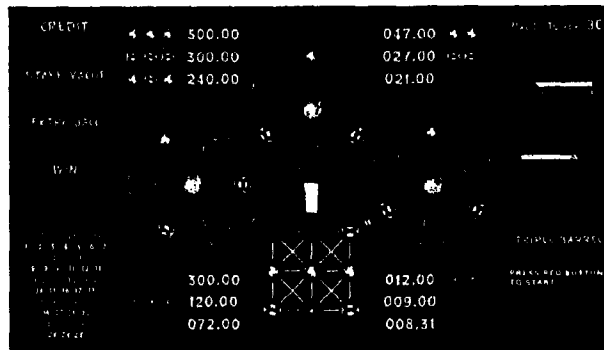
De bingo Montana maakt het mogelijk om verschillende spelletjes te spelen, waaronder de volgende spellen "EURO ONE BALL", "LUCKY BALL", "TRIPLE BARREL" en "SUPER ONE BALL".

Splin schrijft titularis te zijn van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de verschillende spellen in haar "Montana" bingo, waaronder:

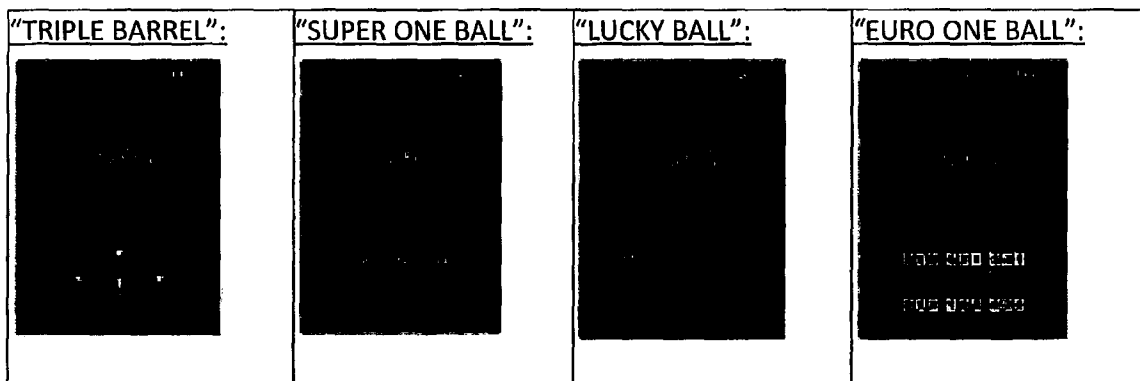
- het Benelux woordmerk "TRIPLE BARREL" nr. 0890 762 (stuk 3 van haar dossier);
- het Benelux beeld- en kleurmerk nr. 0884 747 (stuk 4 van hetzelfde dossier) voor de kleuren blauw, rood, geel, zwart, wit en groen, met de respectieve aanduiding van de CFE nummering:



70289



Verder claimt Splin titularis te zijn van de auteursrechten op de grafische vormgeving van de volgende spellen, die op de "Montana" gespeeld worden:



4. Geïntimeerde, de nv Eurautomat, is een concurrent van Splin. Ook zij ontwikkelt bingo's en brengt ze op de markt. Bovendien baat zij via een andere vennootschap de toestellen ook uit in bars en cafés.

5. De partijen beschuldigen elkaar over en weer van inbreuken op hun beweerde intellectuele rechten.

Splin heeft beslag inzake namaak laten leggen bij Eurautomat in Brussel en in Gent. De beslissingen die de beslagen toestonden, zijn definitief. De deskundigen hebben hun verslagen gemaakt en neergelegd (stuk 11 en 16 van het dossier van appellante). Zij kwamen tot de bevinding dat er gelijkenissen zijn tussen de spellen van de partijen. In één van de beslagen vond de deskundige e-mails, waaruit mogelijks kan afgeleid worden dat Splin spellen van Eurautomat kopieerde.



70290

Daarop is Splin met toepassing van artikel 1369bis/9 Ger. Wb. de huidige procedure ten gronde gestart.

6.

De eerste rechter oordeelde als volgt:

*“Rechtdoende op tegenspraak,
Alle meeromvattende of strijdige conclusies verwerpend als niet terzake dienend,
Verklaart de vorderingen van Splin ontvankelijk doch wijst deze af als ongegrond.
Verklaart de vorderingen van Eurautomat in de volgende mate ontvankelijk en
gegrond,*

*Verklaart zich onbevoegd om van de vordering van Eurautomat betreffende een
beweerde inbreuk op haar Gemeenschapsmodel nr. 333224 kennis te nemen en
verzendt de zaak, enkel en alleen voor wat betreft dit onderdeel van de
tegenvordering van Eurautomat, naar de rechtbank van koophandel te Brussel.
Verklaart zich bevoegd om van de overige onderdelen van de tegenvordering van
Eurautomat kennis te nemen.*

*Verklaart het Benelux woordmerk "Triple Barret" nr 0890762 van Splin nietig wegens
het gebrek aan onderscheidend vermogen.*

*Verklaart het Benelux beeldmerk "Triple Barret" nr 0884747 van Splin nietig wegens
het gebrek aan onderscheidend vermogen.*

*Veroordeelt Splin om aan Eurautomat een schadevergoeding te betalen van 2.500
EUR op grond van artikel 1369bis/3§2 Ger. W..*

*Veroordeelt Splin om aan Eurautomat een bedrag te betalen van 54.100 EUR uit
hoofde van de achterstallige licentierechten per verkochte, verhuurde of
geëxploiteerde bingo of one bail die uitgerust is met een TFT scherm of gelijkaardig en
dit vanaf 1 januari 2010.*

Laat de dagvaardingskosten, begroot op 233,04 EUR ten laste van Splin.

Laat de kosten van de beschrijvende beslagen inzake namaak ten laste van Splin.

*Veroordeelt Splin om aan Eurautomat 16.500 EUR rechtsplegingsvergoeding te
betalen.*

*Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande de aanwending van
welk rechtsmiddel ook en zonder borgstelling.*

Zegt dat er geen redenen zijn om het recht op kantonnement uit te sluiten.”.



III Grieven – Voorwerp van het hoger beroep

7.

Splin tekent - ruw samengevat - hoger beroep aan met de volgende grieven.

In de eerste plaats heeft de eerste rechter de (grond)wettelijke motiveringsplicht geschonden in het bestreden vonnis.

In de tweede plaats heeft de eerste rechter de verschillende rechten waarop Splin zich beroept niet correct beoordeeld. Het gaat om de merkenrechten en de auteursrechten van Splin en om de toepassing van de Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumentenbescherming (hierna 'WMPC').

Verder is de beoordeling van de eerste rechter inzake de schadevergoeding die Splin vordert volgens haar niet correct, net zo min als de beoordeling van de vordering van Eurautomat tegen Splin tot betaling van een schadevergoeding op grond van artikel 1369bis/3 Ger. Wb..

Tenslotte veroordeelde de eerste rechter Splin ten onrechte om achterstallige royalties te betalen aan Eurautomat, nu de vereiste facturen ontbreken.

Voor de volledige uiteenzetting van de middelen en argumenten van Splin verwijst het Hof naar het verzoekschrift en de syntheseconclusie in hoger beroep van deze partij.

8.

In hoger beroep vordert Splin:

*"Het vonnis a quo teniet te doen, en opnieuw rechtdoende:
De vorderingen van SPLIN ontvankelijk en gegrond te verklaren,*

dienvolgens,

- *te zeggen voor recht dat, door de commercialisering van de litigieuze bingo's, die het mogelijk maken het spel « TRIPLE BARREL » te spellen en gebruik maken van de merken van SPLIN, EURAUTOMAT inbreuk pleegt op de Beneluxmerken nr.0890762 et nr.0884747 van SPLIN en dit overeenkomstig artikel 2.20.1 (a) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE);*
- *bijgevolg EURAUTOMAT verbod op te leggen de met de merken van SPLIN overeenstemmende tekens verder te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000€ per dag en per gebruik van deze*



70292

tekens die na een termijn van 8 dagen na de betekening van het tussen te komen arrest nog zouden worden gebruikt, met inbegrip van een gebruik op het Internet;

- EURAUTOMAT te veroordelen tot de terugname van alle litigieuze bingo's, die gebruik maken van (één van) de litigieuze tekens « TRIPLE BARREL », uit alle plaatsen waar deze bingo's te koop worden aangeboden of aangeboden voor gebruik in de Benelux, alsmede van alle verwante reclame (met inbegrip van het Internet), op haar kosten en binnen een termijn van 20 dagen na de betekening van het tussen te komen arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000€ per dag en per bingo dat (één van) de litigieuze tekens draagt en dat na het verstrijken van voormelde termijn nog zou worden verkocht, te koop worden aangeboden of aangeboden voor gebruik of per reclame die na het verstrijken van voormelde termijn nog zou worden meegedeeld aan het publiek;
- te zeggen voor recht dat de spellen « EURO ONE BALL », « LUCKY BALL », « SUPER ONE BALL » en « TRIPLE BARREL » van EURAUTOMAT een kopie zijn van de spellen « EURO ONE BALL », « LUCKY BALL », « SUPER ONE BALL » en « TRIPLE BARREL » van SPLIN en dat deze een inbreuk inhouden op het auteursrecht van SPLIN, in de zin van artikel 1, § 1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
- bijgevolg EURAUTOMAT te veroordelen tot de staking, binnen een termijn van 8 dagen na de betekening van het tussen te komen arrest, van elke commercialisering op het Belgisch grondgebied van de litigieuze spellen « EURO ONE BALL », « LUCKY BALL », « SUPER ONE BALL » en « TRIPLE BARREL » en de verspreiding van de litigieuze reclame, met inbegrip van het Internet, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000€ per dag en voor ieder litigieus spel dat wordt verkocht, te koop wordt aangeboden of aangeboden voor gebruik, of reclame die de litigieuze spellen voorstelt en die na het verstrijken van voormelde termijn in België nog zou worden verspreid;
- te zeggen voor recht dat, door de commercialisering van de litigieuze bingo's die het mogelijk maken te spellen met « EURO ONE BALL », « LUCKY BALL », « SUPER ONE BALL » en « TRIPLE BARREL », op het Belgisch grondgebied en die identieke kopieën zijn van de spellen van SPLIN, EURAUTOMAT zich schuldig heeft gemaakt aan daden die strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken en die door artikel 95, 88 en 96 van de



Wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC) zijn verboden;

- *SPLIN toe te laten het tussen te komen arrest te laten publiceren in twee Franstalige kranten en in twee Nederlandstalige kranten, naar keuze van SPLIN en op kosten van EURAUTOMAT (vertalingskosten inbegrepen), te betalen aan SPLIN op eenvoudig vertoon van de pro-forma facturen;*
- *EURAUTOMAT te veroordelen tot betaling aan SPLIN van een schadevergoeding van 3.131.395,7€ omwille van de inbreuk op de merk- en auteursrechten van SPLIN overeenkomstig art. 2.21 BVIE en art. 86bis van de Auteurswet; EURAUTOMAT eveneens te veroordelen tot betaling aan SPLIN van een schadevergoeding ex aequo et bono die wordt geraamd op 300.000 €, omwille van daden door haar gesteld in strijd met de relevante bepalingen van de WMPC;*
- *EURAUTOMAT te veroordelen tot winstafdracht en ter verantwoording dienaangaande;*
- *EURAUTOMAT te veroordelen tot het opmaken van de facturen ingevolge de opgaven van SPLIN met betrekking tot de verschuldigde licentievergoedingen en dit vanaf 1 januari 2010.*

De tegenvorderingen van EURAUTOMAT in hun geheel ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren

Tot slot, EURAUTOMAT te bevelen tot betaling van de kosten, dit in beide aanleggen.”.

9.

Eurautomat vordert in hoger beroep met betrekking tot het hoofdberoep:

“Het hoger beroep van SPLIN af te wijzen als ontvankelijk, doch ongegrond;

De zaak naar de rol te verwijzen in afwachting van een arrest van het Hof van Beroep te Brussel in de zaak met rolnummer 2014/KR/33 m.b.t. de eis van EURAUTOMAT tot een aanvullend deskundigenonderzoek in het kader van het beschrijvend beslag inzake namaak;

Het vonnis a quo te bevestigen, voor wat betreft de ongegrondheid van de volledige vordering van SPLIN.”.



Het incidenteel hoger beroep van Eurautomat strekt ertoe:

“voor het overige het vonnis teniet te doen en opnieuw recht doende,

- Te zeggen voor recht dat de spelen “Crazy Wheel” en “Montana Joker” van SPLIN een kopie vormen van de spelen “Wheel of Fortune” en “Super Joker” van EURAUTOMAT een inbreuk uitmaken op het auteursrecht van EURAUTOMAT in de zin van artikel 1 §1 van de Auteurswet.

Bijgevolg SPLIN te veroordelen tot de staking, binnen een termijn van 8 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, van elke commercialisering op het Belgisch grondgebied van de litigieuze spelen “Crazy Wheel” en “Montana Joker” en de verspreiding van litigieuze reclame, met inbegrip van het internet, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag en voor elk litigieus spel dat wordt verkocht of te koop wordt aangeboden.

SPLIN tevens te veroordelen tot een schadevergoeding ex aequo et bono provisioneel begroot op 1 euro. EURAUTOMAT het recht te verlenen bijkomend te concluderen omtrent de schadebegroting;

- SPLIN te veroordelen tot een schadevergoeding van 25.000 euro op grond van artikel 1369bis/3 §2 Ger.W.

- SPLIN te veroordelen tot de achterstallige licentierechten per verkochte, verhuurde of geëxploiteerde bingo of one ball die uitgerust is met een TFT scherm of gelijkaardig en dit vanaf 1 januari 2010. Dienaangaande de vrijgave van de gelden door SPLIN gekantonneerd bij gerechtsdeurwaarder Jean-Luc Fasotte in navolging van de veroordeling in eerste aanleg te bevelen ten voordele van EURAUTOMAT.

- Te zeggen voor recht dat de spelen “Euro One ball” en “Super One Ball” van SPLIN schuldige ontlening inhouden van de spelen “Super One Ball” en “Triple Seven” van en inbreuk uitmaken op het auteursrecht van EURAUTOMAT in de zin van artikel 1 §1 van de Auteurswet.

Bijgevolg SPLIN te veroordelen tot de staking, binnen een termijn van 8 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, van elke commercialisering op het Belgisch grondgebied van de litigieuze spelen “Euro One Ball” en “Super One Ball” en de verspreiding van litigieuze reclame, met inbegrip van het internet, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag en voor elk litigieus spel dat wordt verkocht of te koop wordt aangeboden.

SPLIN tevens te veroordelen tot een schadevergoeding ex aequo et provisioneel begroot op 1 euro. EURAUTOMAT het recht te verlenen bijkomend te concluderen omtrent de schadebegroting.



70295

- *SPLIN te willen veroordelen tot de kosten van het geding voor beide aanleggen, rechtsplegingsvergoeding inbegrepen.*”.

IV De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van de partijen

Moet de zaak naar de rol verzonden worden?

10.

In haar syntheseconclusie vraagt Eurautomat de zaak naar de rol te verzenden in afwachting van een arrest van het Hof van Beroep te Brussel, dat betrekking heeft op een eventueel bijkomend onderzoek in het kader van het beslag inzake namaak.

Deze zaak, met rolnummer 2014kr33, was vastgesteld voor pleidooien op de zitting van 24 juni 2014. Op de pleitzitting van 6 oktober 2014 voor dit Hof hebben de partijen niets meegedeeld omtrent de stand van zaken in de procedure te Brussel, hoewel er mag aangenomen worden dat er inmiddels een arrest is uitgesproken.

Bij gebrek aan nadere gegevens over de procedure te Brussel en omdat Eurautomat onvoldoende aantoot op welke wijze het eventuele bijkomende deskundigenonderzoek relevant zou zijn voor het huidige geding, wijst het Hof het verzoek tot verzending naar de rol af als ongegrond.

Sloten de partijen een nieuwe of bijkomende overeenkomst inzake het gebruik van de grafische vormgeving van de spellen “Euro One Ball”, “Triple Barrel”, “Lucky Ball” en “Super One Ball” na de dading van 2004? Is er een exceptie van dading?

11.

In 2004 sloten de partijen een dading af. Splin kreeg het recht het octrooi van Eurautomat te gebruiken, tegen een vergoeding van € 25 per bingotoestel met een geoctrooieerd TFT scherm.

Volgens Eurautomat sloten de partijen in januari 2010 een mondelinge akkoord. Deze overeenkomst zou los van de dading bestaan en ze vervangen. Minstens is het volgens Eurautomat een mondelinge wijziging of zelfs een impliciete wijziging van de dading.

In die zogenaamde mondelinge overeenkomst zou door Splin aan Eurautomat toelating verleend zijn om de grafische voorstelling van de spelen “Euro One Ball”, “Triple Barrel”, “Super One Ball” en “Lucky Ball” te gebruiken in het nieuwe bingotoestel van Eurautomat “Mega Super Seven”.



70296

In ruil daarvoor diende Splin vanaf 1 januari 2010 geen driemaandelijks vergoeding meer te betalen voor de verkochte bingo's en kits met een TFT-scherm, zoals bepaald in de tussen partijen gesloten dading met licentieovereenkomst.

Volgens Eurautomat begon Splin dit akkoord uit te voeren door in de eerste jaarhelft de contractueel vereiste overzichten van verkochte bingo's en kits niet meer over te maken, terwijl zij dit tot aan het akkoord wel deed. Splin hervatte het overmaken van de overzichten nadat zij in augustus 2010 door Eurautomat in gebreke werd gesteld. Bovendien zouden er getuigen van de overeenkomst zijn.

Los van de vraag of een dading wel mondeling vervangen of gewijzigd kan worden (artikel 2044 B.W.), oordeelt het Hof het volgende. De bewering van Eurautomat is niet bewezen. De onafhankelijkheid van de getuigen kan onvoldoende nagegaan worden door het Hof. Het beweerde begin van uitvoering is te kort in duur om als een duidelijke aanwijzing van de uitvoering van een nieuw akkoord, ter vervanging van de eerder gesloten dading, aangemerkt te kunnen worden. Er kan evenzeer sprake zijn van een vertraging in de trimesteriële uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen. Een wijziging van de dading, waarin de licentieovereenkomst is opgenomen, stilzwijgend of in de praktijk, is evenmin bewezen.

De exceptie van (nieuwe of gewijzigde) dading wordt als ongegrond verworpen.

De vordering en tegenvordering met betrekking tot de merkenrechten die Splin inroept

12.

Splin argumenteert dat Eurautomat met bepaalde spellen inbreuk maakt op haar Benelux woordmerk "Triple Barrel" nr. 0890 762 en haar Benelux beeldmerk nr. 0884 747.

Eurautomat vordert de bevestiging van het bestreden vonnis wat de nietig verklaring betreft van de beide merken wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

13.

De vraag is of het teken "Triple Barrel" de waren en diensten van Splin onderscheidt (toepassing van artikel 2.1.1 en 2.28.1.a-c van het Benelux Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE")). Er moet nagegaan worden of het relevante publiek de merken, zoals ze zijn ingeschreven, de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, kunnen identificeren als afkomstig van Splin. De economische herkomst van het "Triple Barrel" gok- of geldspel, van de nodige software daarvoor en van de gok- of geldmachine moet door het teken aangeduid worden. Deze beoordeling gebeurt in concreto.



70297

De merken "Triple Barrel" zijn beide ingeschreven voor:

- klasse 9: spelsoftware; spelapparaten ontworpen voor gebruik met een extern scherm of monitor en software voor deze apparaten; hardware en software voor casino's en gokhallen, gokmachines, geldmachines en voor automatische videoloterijspellen en kansspelen, ook op het internet;
- klasse 28: automatische spelmachine met voorafbetaling, met inbegrip van gokmachines; geldmachines en/of andere elektronische spelapparaten met of zonder winstmogelijkheden; casinospelen en
- klasse 41: ontspanningsdiensten met name geldspelen; diensten van speelzalen; diensten van spellen die online gebracht worden van op een digitaal netwerk; verhuur van spelmaterialen voor speelzalen en casino's.

14.

Met het verbod op inschrijving van beschrijvende tekens of aanduidingen wordt een doel van algemeen belang nagestreefd. Die houdt in dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Het verbod belet derhalve dat beschrijvende tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.

(EHJ 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01, punt 31, eurlex.europa.eu)

Voor een weigering van inschrijving van een beschrijvend teken of aanduiding is het niet noodzakelijk dat de bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Het is voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. (ibidem, punt 32)

Splin weerlegt niet dat "Triple Barrel" een term uit het pokerspel is. Zij weerlegt evenmin dat heel wat gokspellen en automatische ontspannings-toestellen gebruik maken van het woord "Triple" en opgebouwd zijn volgens het mechanisme dat drie dezelfde tekens bekomen moeten worden.

"Triple" is Engels voor drievoudig. Het woord beschrijft het feit dat drie elementen belangrijk zijn. Een "barrel" is een ton, vat, trommel, cilindrische container. Ook dit beschrijft een deel van het spel en van het toestel. De software maakt het spel mogelijk. Minstens is het teken zowel in zijn bestanddelen als in de combinatie potentieel beschrijvend.

PAGE 01-00000043764-0012-0023-02-01-4



70298

Het woordmerk "Triple Barrel" beschrijft derhalve de waren en de diensten waarvoor het is ingeschreven. Minstens bestaat die mogelijkheid, wat hier volstaat om tot de nietigheid van het merk te besluiten. Het ingeschreven merk geeft enkel informatie over de kenmerken van de waren en diensten waarvoor de inschrijving gevraagd werd. Het laat de gemiddeld geïnteresseerde gebruiker niet toe de herkomst van de waren en diensten terug te brengen naar Splin.

Ten onrechte beperkt Splin haar argumentatie tot de klassen 9 en 28. Zij deponeerde het merk ook voor klasse 41. Bovendien beperkt klasse 9 zich niet tot software, maar valt ook hardware daaronder. Ten onrechte bespreekt Splin de bestanddelen "tripple" en "barrel" afzonderlijk. Het merk is als woordencombinatie "tripple barrel" gedeponoord. Voor de drie klassen is "tripple barrel", zoals gedeponoord, beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponoord.

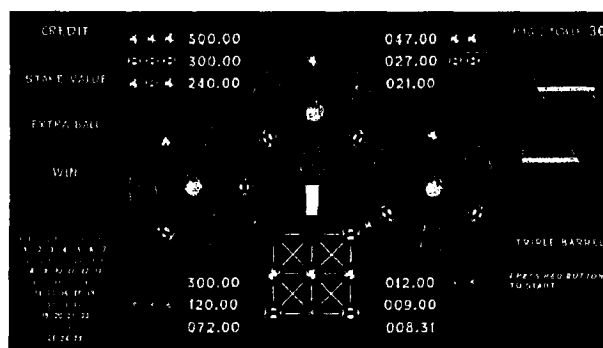
Het is niet ter zake dat het BBIE het merk ingeschreven heeft. Dit belet niet dat een nietigheidsvordering wordt ingesteld. Het is net zo min ter zake dat er nog merken bestaan met het bestanddeel "tripple". De combinatie met een ander onderscheidend bestanddeel zou het geheel onderscheidend kunnen maken.

Splin beroept zich op inburgering, zonder de inburgering evenwel op enige manier te bewijzen. Concrete gegevens ontbreken.

Het bestreden vonnis wordt in dit onderdeel bevestigd, zij het met een enigszins andere motivering.

15.

Ook het beeld- en kleurmerk vervult de vereiste herkomstfunctie niet, voor geen van de drie klassen waarvoor het is ingeschreven.



Op het beeld zijn drie ("Triple") ronde tonnen, trommels, cilindervormige containers ("Barrel") te zien. De term "barrel" impliceert hier even goed de waarneming van de ronde vorm als een "wiel".

PAGE 01-00000043764-0013-0023-02-01-4



70299

Er zijn verder verschillende cijfers en tekens aangebracht in blauw, rood, geel, wit en groen op zwarte achtergrond (kleuren die specifiek in het beeldmerk opgenomen zijn), die allemaal een gok- en of geldspel, desgevallend de software ervoor en / of de machine ervoor, enkel beschrijven. Het beeld- en kleurmerk is opgebouwd uit een combinatie van elementen, die gebruikelijk zijn voor automatische spelautomaten. Dit geldt zowel voor de klasse 9, 28 als 41.

Door het beschrijvend karakter laat dit beeldmerk op geen enkele wijze de gemiddeld aandachtige consument, die in dit soort spellen is geïnteresseerd, toe dit merk als afkomstig van Splin te identificeren en te onderscheiden. Splin laat trouwens na nauwkeurig aan te duiden of de gemiddeld aandachtige consument de uitbater van de geautomatiseerde bingo's met de spelletjes is, dan wel de gebruiker van de geautomatiseerde bingo's met de spelletjes.

Splin toont ook niet aan dat het gedeponeerde beeld werkelijk verschilt van wat in de elektronische bingo's gebruikelijk is. Opnieuw bevestigt dit het gebrek aan onderscheidend vermogen en aan herkomstfunctie van het gedeponeerde merk voor de waren en diensten waarvoor het werd ingeschreven.

Wat hiervoor geoordeeld werd omtrent het feit dat Splin haar argumentatie ten onrechte beperkt tot de klassen 9 en 28, geldt ook hier.

Het is niet ter zake dat het BBIE het merk ingeschreven heeft. Dit belet niet dat een nietigheidsvordering wordt ingesteld. Het is net zo min ter zake dat er nog merken bestaan met het bestanddeel "tripple". De combinatie met een ander onderscheidend bestanddeel zou het geheel onderscheidend kunnen maken.

Ook voor dit merk beroept Splin zich op inburgering, zonder dit evenwel te bewijzen. Concrete gegevens zijn nodig voor het bewijs van inburgering, maar ontbreken.

Ook dit onderdeel van het bestreden vonnis wordt bevestigd, zij het met een enigszins verschillende motivering.

Gevolg van de nietigheid van de beide merken van Splin

16.

De nietigheid van de beide merken heeft voor gevolg dat er geen merkinbreuk in hoofde van Eurautomat kan zijn. Dit onderdeel van de oorspronkelijke vordering en van het principaal hoger beroep is ongegrond.

PAGE 01-00000043764-0014-0023-02-01-4



70300

Heeft Splin auteursrecht op de grafische vormgeving van de bingospelen?

17.

Eurautomat argumenteert dat de grafische vormgeving van de bingospelen, waarop Splin zich beroept, de wettelijk vereiste originaliteit mist om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te kunnen komen.

Het Hof gaat niet in op de vraag of de grafische vormgeving van een geautomatiseerd spel in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, gelet op wat volgt.

Een werk of en gedeelte van een werk kan beschermd worden als het bestanddelen bevat die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur. De auteur moet uitdrukking geven aan haar creatieve geest, zodat het werk de uitdrukking vormt van haar persoonlijkheid. Dit is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk de eigen creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes. Met die diverse keuzes kan de auteur zijn werk een persoonlijke stempel geven, die de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt. Toevoeging van een wezenlijke inhoud en kwalitatieve of esthetische criteria zijn niet relevant.

(Artikel 9, lid 1 van de TRIPS-overeenkomst; artikel 2, lid 1 en lid 5 van de Berner Conventie; artikel 1, lid 1 en lid 3 van richtlijn 91/250, artikel 6 van richtlijn 2006/116; artikel 3, lid 1 van richtlijn 96/9; consideransen 4, 6, 9 tot en met 11, 20 tot en met 22, 31 en 33; en de artikelen 2, sub a en 5 van van richtlijn 2001/29 en artikel 6 van van richtlijn 2006/116; E.H.J., 1 maart 2012, C-604/10, Football Dataco Ltd et al. / Yahoo! UK Ltd et al., nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, www.curia.eu, punt 37 en 38; 16 juli 2009, Infopaq International, C-5/08, Jurispr. blz. I-6569, nrs. 35, 37 en 38; 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, Jurispr. I-13971, nr. 45 en 48 tot 50; 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97, alsook 1 december 2011, Painer, C-145/10, www.curia.eu, punt 87, 89 en 92).



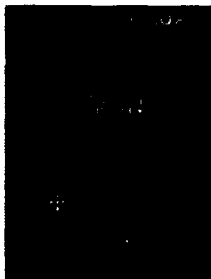
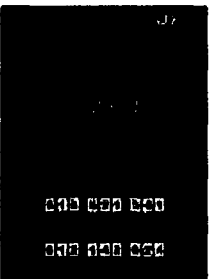
18.

Terecht heeft de eerste rechter het gebrek aan originaliteit in de grafische vormgeving van de bingospelen van Splin vastgesteld. Wat volgt geldt voor alle spellen waarvoor Splin de inbreuk inroept, namelijk "Euro One Ball", "Lucky Ball", "Triple Barrel" en "Super One Ball".

Splin toont niet aan welke creatieve keuzes, die de persoonlijkheid van de auteur uitdrukken, gemaakt werden. Op haar rust nochtans de bewijslast. Zij brengt geen enkel element aan dat de creatieve expressie van de maker aantoont. Zij poneert enkel dat er creatieve keuzes gemaakt werden (randnummers 73 van haar syntheseconclusie in hoger beroep) zonder enig concreet element naar voren te schuiven. Verder beperkt zij zich tot niet relevante argumenten, die de essentie van de betwisting niet raken.



70301

| Spel "TRIPLE BARREL" van SPLIN: | Spel "SUPER ONE BALL" van SPLIN: | Spel "LUCKY BALL" van SPLIN: | Spel "EURO ONE BALL" van SPLIN: |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

De getoonde vormgevingen zijn hooguit een variant op de vormgeving van bestaande geautomatiseerde gokspelletjes.

Deze beoordeling staat los van de vraag naar de anterioriteit van (de grafische vormgeving van) sommige spellen van Eurautomat.

De e-mails waarop de deskundige in het beslag inzake namaak beslag legde en waarin Eurautomat zou erkend hebben bepaalde spelletjes gekopieerd te hebben van Splin, verschaft Splin niet het bewijs dat er door de auteur van de grafische vormgeving van de spelletjes creatieve keuzes gemaakt werden, die de persoonlijkheid van de maker uitdrukken. De deskundigen in de beslagen inzake namaak concentreren zich -terecht- op de voorgelegde feitelijke gegevens van de zaak, waar het in de rechtbank en het hof om de feitelijke elementen en om de juridische aspecten gaat. De mogelijke erkenning door Eurautomat en de bevinding van de deskundige zijn niet ter zake voor het bepalen of al dan niet auteursrechtelijke bescherming toekomt aan de grafische vormgeving van de vier spellen.

19.

Het voorgaande leidt tot het besluit dat Splin geen auteursrechten toekomt op de grafische vormgeving van de vier genoemde spellen.

Gevolg van de afwezigheid van auteursrechten in hoofde van Splin op de grafische vormgeving van de spellen "Euro One Ball", "Lucky Ball", "Triple Barrel" en "Super One Ball"

20.

Bij gebrek aan auteursrechten is er ook geen inbreuk in hoofde van Eurautomat. Dit onderdeel van de oorspronkelijke vordering en van het principaal hoger beroep is ongegrond.



70302

Beging Splin een inbreuk op de artikelen 95, 96 en 88 W.M.P.C.?

21.

Hiervoor werd vastgesteld dat de beide merken van Splin nietig zijn en dat zij niet over auteursrechten op de grafische vormgeving van de bingospelen beschikt. Er zijn geen inbreuken, nu er geen intellectuele rechten zijn.

Op die grond kan dan ook geen schending van artikel 95 W.M.P.C. vastgesteld worden.

22.

De vrijheid van mededinging impliceert de principiële vrijheid van nabootsen of kopiëren en aanhaken, tenzij die vrijheid ingeperkt wordt door specifieke bijzondere wettelijke bepalingen en/of exclusieve rechten, dan wel dat de uitoefening ervan gepaard gaat met specifieke begeleidende bezwarende omstandigheden die de marktpraktijk een onrechtmatig karakter geven, zoals bijvoorbeeld verwarringstichting, misleiding, parasitaire aanhaking en rechtsmisbruik.

Vermits de vrijheid van nabootsing, in de mate dat er geen privatieve rechten worden geschonden, tot de grondbeginselen van het mededingingsrecht behoort, wordt de slaafse kopie als dusdanig slechts uitzonderlijk aanvaard als een daad van oneerlijke concurrentie (Voorz. Kh. Kortrijk, 5 mei 1977, B.R.H., 1978, 578; zie ook BRISON, F., "Parasitaire mededinging. Bevoegdheid *ratione loci* van de voorzitter van de rechtbank van koophandel", *Jaarboek Handelspraktijken*, 1988, 281-187). Er is vrijwel geen enkele menselijke bedrijvigheid, hoe creatief ze ook moge voorkomen, die niet in min of meerdere mate voortvloeit uit wat reeds door anderen tot stand werd gebracht (Voorz. Kh. Kortrijk, 5 december 1983, *Ing. Cons.*, 1984, 184; Voorz. Kh. Kortrijk, 14 juli 1983, *Ing. Cons.*, 1984, 171 en Voorz. Kh. Antwerpen, 6 juli 1964, *R.W.*, 1964-65, 326). De eigenlijke vervaardiging en verhandeling worden daarom in beginsel niet verboden, maar wel de begeleidende omstandigheden, die verwarringstichtend of parasitair kunnen zijn. De slaafse kopie stopt aldus vrij te zijn van zodra er een verwarringsgevaar met betrekking tot de oorsprong van de producten ontstaat. In een stelsel van vrije concurrentie is het immers toegelaten dat een concurrent bepaalde vondsten van zijn mededingers overneemt, maar het misbruik ervan dient te worden gesanctioneerd (Voorz. Kh. Mechelen, 16 mei 1986, *T.B.H.*, 1987, 151).

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



70303

De verkoper die, zonder zelf een creatieve inspanning te leveren, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van een andere verkoper, begaat nog geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Cass. 29 mei 2009, www.cass.be).

Splin toont niet aan dat er bijzondere omstandigheden zijn, die impliceren dat de eventuele gelijkenis tussen haar producten en die van Eurautomat de marktpraktijken tussen handelaars van geautomatiseerde spelen en toestellen zou schenden.

De spellen van de partijen zijn gelijkend, zonder dat parasitaire aanhaking aangetoond is en zonder dat bewezen is dat de gemiddeld aandachtige consument van gok- en geautomatiseerde ontspanningsspelen in verwarring zou gebracht zijn over de herkomst van het spel of het toestel. Splin laat in de eerste plaats na aan te tonen dat het voor een "gemiddeld aandachtige bingospeler" (zonder dat zij dit begrip definieert, invult of nader omschrijft) van belang is wie de maker of de eigenaar is van het bingospel waarop hij of zij speelt. Het is al iets meer aannemelijk dat een gemiddeld aandachtige café- of speelzaaluitbater wel belang zou kunnen hechten aan de herkomst van de toestellen en spelen die hij of zij tegen vergoeding ter beschikking stelt van de klanten. Ook dit is evenwel niet aangetoond. Het is nog minder bewezen dat de gemiddeld aandachtige cafébaas of speelzaaluitbater niet weet wie zijn medecontractant-leverancier van de spelen is en daarover in de war gebracht wordt door het uitzicht van de toestellen en de spellen.

De vaststellingen van de deskundigen inzake namaak en de erin vervatte e-mails hebben geen invloed op het voorgaande en kunnen het niet wijzigen. Een inbreuk op artikel 95 W.M.P.C. is niet bewezen.

23.

Volgens Splin schendt Eurautomat de artikel 88 W.M.P.C. omdat zij misleidend zou handelen door verkeerde informatie te verschaffen omtrent haar hoedanigheid en haar intellectuele rechten. Verder zou Eurautomat artikel 96 W.M.P.C. schenden omdat zij misleidende reclame zou verspreiden.

Beide argumenten missen feitelijke en juridische grondslag. Nu Splin niet over intellectuele rechten beschikt, kan er geen inbreuk zijn op de genoemde artikelen door een schending van die onbestaande intellectuele rechten.

Verder brengt Splin geen argumenten of bewijzen bij van een schending van de artikelen 88 en 96 W.M.P.C. los van de beweerde schending van (niet bestaande) intellectuele rechten.



24.

Ook deze oorspronkelijke vordering en dit onderdeel van het principaal hoger beroep zijn ongegrond. Het bestreden vonnis wordt bevestigd, zij het dat de motivering enigszins verschilt.

Gevolg voor de vordering van Splin tot betaling van schadevergoedingen

25.

Uit het voorgaande volgt dat de vordering tot betaling van een schadevergoeding in al zijn onderdelen ongegrond is. Er zijn geen rechtsgronden voor.

*De vordering van Eurautomat tegen Splin op grond van artikel 1369bis/3 §2 Ger. Wb.
- principaal en incidenteel hoger beroep*

26.

De eerste rechter oordeelde dat Splin de meest schadeverwekkende wijze voor Eurautomat koos bij het leggen van de beslagen inzake namaak door eerst bij een klant van Eurautomat beslag inzake namaak te leggen, alvorens dit bij Eurautomat zelf te laten doen. Zij veroordeelde Splin tot het betalen van een schadevergoeding van € 2.500,00.

Bij incidenteel hoger beroep vordert Eurautomat het oorspronkelijke bedrag van € 25.000,00.

Artikel 1369bis/3 §2 Ger. Wb. is hier van toepassing, nu er na de beslagen inzake namaak geoordeeld wordt dat er toch geen inbreuken zijn. De kracht van gewijsde van de rechterlijke uitspraken die de beslagen inzake namaak toestonden, heeft geen invloed op een eventuele navolgende schadevergoeding, indien ten gronde vastgesteld wordt dat er geen inbreuk is.

Het feit dat er rechterlijke uitspraken met kracht van gewijsde zijn, die het beslag inzake namaak toestaan, neemt bovendien uit zichzelf niet weg dat het beslag nog steeds op een zodanige wijze kan gelegd worden dat het foutief is.

De eerste rechter miskent aldus de kracht van gewijsde van de rechterlijke beslissingen tot het leggen van de beslagen inzake namaak niet met de genomen beslissing inzake de onterechte uitvoering van het beslag inzake namaak bij een klant van Eurautomat voorafgaand aan het beslag bij Eurautomat zelf.



70305

Het argument, dat Splin niet zeker was of zij een beweerdelijk inbreuk makende bingo in werking zou kunnen zijn op het hoofdkantoor van Eurautomat en dus wel eerst moest beslag leggen bij een klant van Eurautomat, overtuigt niet. Zij toont niet aan dat een beweerdelijk inbreuk makende spelautomaat niet in werking gesteld kon worden op het hoofdkantoor.

De overige beweringen van Eurautomat met betrekking tot de beslagen inzake namaak, waaronder de slechtmaking door Splin, zijn ook in hoger beroep niet bewezen naar genoegen van recht. Hoe dan ook zou de vaststelling van het beweerde foutief gedrag geen aanleiding kunnen geven tot een hogere schadevergoeding dan het toegekende bedrag.

Er is geen enkele grond om voor de vastgestelde fout een hogere schadevergoeding toe te kennen. Eurautomat brengt geen enkel element bij dat het hogere bedrag onderbouwt, laat staan bewijst.

Het oordeel van de eerste rechter is bijgevolg terecht en wordt bevestigd. Principaal en incidenteel hoger beroep zijn op dit punt ongegrond.

De oorspronkelijke vordering van Eurautomat tegen Splin om achterstallige royalties voor de spellen met TFT scherm te betalen

27.

Splin betwist niet de royalties verschuldigd te zijn. Zij werpt op dat Eurautomat systematisch geweigerd heeft de nodige facturen op te stellen en vordert te bevelen de betrokken facturen op te stellen. Zij schrijft de bedragen hoe dan ook reeds gekantonneerd te hebben na het bestreden vonnis.

Eurautomat beantwoordt dit onderdeel van het hoger beroep niet.

Het Hof bevestigt het bestreden vonnis en voegt er het bevel aan Eurautomat aan toe de betreffende facturen uit te schrijven.

Is de oorspronkelijke vordering van Eurautomat voor een inbreuk op het auteursrecht op de grafische vormgeving van haar spel "Wheel of Fortune" door het spel "Crazy Wheel" van Splin gegrond?

28.

Bij gebrek aan originaliteit van de grafische vormgeving van het spel "Wheel of Fortune" komt Eurautomat geen auteursrechtelijke bescherming toe. Eigen creatieve keuzes door de maker, die zijn of haar persoonlijkheid tot uiting brengen en weerspiegelen, zijn niet aangetoond.



70306

Het spel is niet derwijze grafisch vormgegeven dat dit van originaliteit getuigt, gesteld dat grafische vormgeving voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zou kunnen komen.

Hetzelfde geldt voor de combinatie van "Wheel of Fortune" met het "Mystery" spel. Eurautomat toont op geen enkele wijze aan waaruit de eigen creatieve keuzes, die de persoonlijkheid van de maker tonen, zouden bestaan.

Het bestreden vonnis wordt ook in dit onderdeel bevestigd, zij het met een enigszins andere motivering. Het incidenteel hoger beroep is ongegrond.

Is de oorspronkelijke vordering van Eurautomat voor een inbreuk op het auteursrecht op de grafische vormgeving van haar spel "Super Joker" door het spel "Montana Joker" van Splin gegrond?

29.

Wat onder randnummer 28 geoordeeld werd, geldt hier eveneens. Eurautomat laat na aan te geven, laat staan te bewijzen waaruit de originaliteit van de grafische vormgeving van het spel "Super Joker" bestaat. De creatieve keuzes die de persoonlijkheid van de maker zouden weerspiegelen, worden niet meegedeeld.

Dit onderdeel van het incidenteel hoger beroep is ongegrond.

Is er sprake van een "schuldige ontlening" van de spellen "Super One Ball" en "Triple Seven" van Eurautomat door de spellen "Euro One Ball" en "Super One Ball" van Splin? - incidenteel hoger beroep

30.

Met "schuldige ontlening" blijkt zij inbreuk op auteursrechten te bedoelen, nu zij verwijst naar artikel 86bis en ter van de Auteurswet.

Dit onderdeel van het incidenteel hoger beroep is ongegrond om dezelfde reden als aangegeven in de randnummers 28 en 29. Eurautomat bewijst de beweerde originaliteit van de grafische vormgeving van haar spelletjes niet.

Maakt Splin inbreuk op het Belgisch octrooi van Eurautomat?

31.

Deze vordering van Eurautomat is ondergeschikt, voor het geval het Hof zou oordelen dat tussen de partijen geen dading tot stand kwam in 2004.

PAGE 01-00000043764-0021-0023-02-01-4



Nu het Hof dit niet geoordeeld heeft, is deze ondergeschikte vordering niet aan de orde.

Kosten

32.

Op grond van de artikelen 1042, 1017 en 1022 Ger. Wb. worden de kosten omgeslagen en elke partij tot betaling van de eigen kosten veroordeeld. Beiden worden in gelijke mate in het ongelijk gesteld. Dat Eurautomat veroordeeld wordt om facturen op te stellen, verandert niets aan het feit dat de beide partijen in gelijke mate in het ongelijk gesteld zijn.

De kosten worden gelet op het voorgaande niet cijfermatig bepaald.

OP DIE GRONDEN,

Het Hof:

- verklaart het hoger principaal en incidenteel beroep toelaatbaar, maar enkel het hoger beroep in de zeer beperkte hierna volgende mate gegrond;
- bevestigt het bestreden vonnis, zij het met een enigszins gewijzigde motivering, en behalve in zoverre het aan Eurautomat niet oplegde facturen uit te schrijven voor de licentievergoedingen die zij vordert;
- beveelt Eurautomat de betreffende facturen uit te schrijven voor de achterstallige licentievergoedingen die zij vordert en tot betaling waarvan Splin veroordeeld werd;
- beveelt de vrijgave van de gelden door appellante gekantonneerd bij gerechtsdeurwaarder Jean-Luc Fasotte in navolging van de veroordeling in eerste aanleg te bevelen ten voordele van geïntimeerde;
- verwerpt alle vorderingen voor het overige;
- veroordeelt iedere partij tot betaling van de eigen kosten, cijfermatig niet nader bepaald.

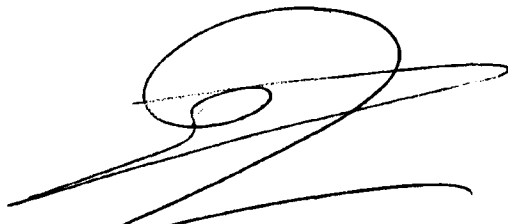


70308

Aldus gewezen door de zevende kamer van het Hof van beroep te Gent, zetelende in burgerlijke zaken samengesteld uit:

Pieter Vanherpe, kamervoorzitter,
Frank Deschoolmeester, raadsheer,
Geneviève Vanderstichele, raadsheer,

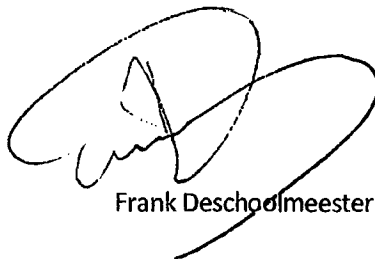
bijgestaan door Kristoffel Goossens, griffier en uitgesproken door de kamervoorzitter in openbare terechtzitting op maandag **drie november tweeduizend veertien**.



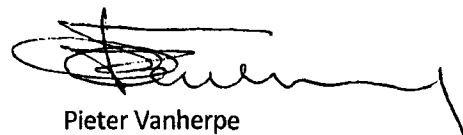
Kristoffel Goossens



Geneviève Vanderstichele



Frank Deschoolmeester



Pieter Vanherpe



Eensluitend verklaarde kopie

art. 118-2 marktprakt. cons.besch.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.



Gent, 06-11-2014

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Kristoffel Goossens
griffier

5
kh Brussel
+1 FOD
Econ.

Openbare terechtzitting van 13 december 2012 Vijfde Kamer

nr. A/11/01773

Rep. nr. 9730

De rechtbank van koophandel te Gent, Vijfde Kamer, heeft volgend vonnis verleend inzake van :

NV SPORTS LOISIRS INDUSTRIE (afgekort "SPLIN"); met ondernemingsnummer 0403.881.472, met vennootschapszetel gevestigd te 4020 Luik, Rue du Gay village 12, bus A; voor wie als raadslieden optreden, Meester Mireille Buydens en Meester Magali Feys, advocaten te Brussel;

eiseres, verweerster op tegeneis;

tegen :

NV EURAUTOMAT; met ondernemingsnummer 0418.410.092, met vennootschapszetel gevestigd te 9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 31; voor wie als raadsman optreedt, Meester Daan De Jaeger, advocaat te Brussel;

verweerster, eiseres op tegeneis;

Gezien het geboekt exploit van rechtsingang dd. 13 april 2011 en de andere stukken.

Partijen werden gehoord in hun middelen en conclusies op de openbare terechtzitting van donderdag 15 november 2012, waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen.

1. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN.

1.1.

N.V. SPORTS LOISIRS INDUSTRIE (afgekort "SPLIN" en hierna ook Splin genoemd) vordert, laatst in haar op 29 juni 2012 ter griffie neergelegde syntheseconclusie :

- dat zou worden gezegd voor recht dat, door de commercialisering van de litigieuze bingo's, die het mogelijk maken het spel "Triple Barrel" te spelen en gebruik maken van de merken van Splin, Eurautomat inbreuk pleegt op de Beneluxmerken nr 0890762 en nr

Afschrift/attestatie uit de minuten berustende ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, bestemd voor bestuurlijke inlichting, afgeleverd aan F.O.D. ... COOPHANDELZAKEN met vrijstelling van expeditierecht.

0884747 van Splin en dit overeenkomstig artikel 2.20.1 (a) van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE),

- dat bijgevolg Eurautomat verbod zou worden opgelegd de met de merken van Splin overeenstemmende tekens verder te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 € per dag en per gebruik van deze tekens die na een termijn van 8 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis nog zouden worden gebruikt, met inbegrip van een gebruik op het Internet,
- dat Eurautomat zou worden veroordeeld tot terugname van alle litigieuze bingo's, die gebruik maken van (één van) de litigieuze tekens "Triple Barrel" uit alle plaatsen waar deze bingo's te koop worden aangeboden of aangeboden voor gebruik in de Benelux, alsmede van alle verwante reclame (met inbegrip van het Internet) op haar kosten en binnen een termijn van 20 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 € per dag en per bingo dat (één van) de litigieuze tekens draagt en dat na het verstrijken van voormelde termijn nog zou worden verkocht, te koop worden aangeboden of aangeboden voor gebruik of per reclame die na het verstrijken van voormelde termijn nog zou worden megedeeld aan het publiek,
- dat zou worden gezegd voor recht dat de spellen "Euro One Ball", "Lucky Ball", "Super One Ball" en "Triple Barrel" een copie zijn van de spellen "Euro One Ball", "Lucky Ball", "Super One Ball" en "Triple Barrel" van Splin en dat deze een inbreuk inhouden op het auteursrecht van Splin, in de zin van artikel 1, §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten,
- dat bijgevolg Eurautomat zou worden veroordeeld tot de staking, binnen een termijn van 8 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, van elke commercialisering op het Belgisch grondgebied van de litigieuze spellen "Euro One Ball", "Lucky Ball", "Super One Ball" en "Triple Barrel" en de verspreiding van de litigieuze reclame, met inbegrip van het Internet, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 € per dag en voor ieder litigieus spel dat wordt verkocht, te koop wordt aangeboden of aangeboden voor gebruik of reclame die de litigieuze spellen voorstelt en die na het verstrijken van voormelde termijn in België nog zou worden verspreid ;
- dat zou worden gezegd dat, door de commercialisering van de litigieuze bingo's die het mogelijk maken te spelen met "Euro One Ball", "Lucky Ball", "Super One Ball" en "Triple Barrel" op het Belgisch grondgebied en die identieke copieën zijn van de spellen van Splin, Eurautomat zich schuldig heeft gemaakt aan daden die strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken en die door artikel 95, 88

en 96 van de Wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC) zijn verboden,

- dat Splin zou worden toegelaten het tussen te komen vonnis te laten publiceren in twee Franstalige kranten en in twee Nederlandstalige kranten, naar keuze van Splin en op kosten van Eurautomat (vertalingskosten inbegrepen), te betalen aan Splin op eenvoudig vertoon van de pro-forma facturen,
- dat Eurautomat zou worden veroordeeld om aan Splin een schadevergoeding te betalen van 3.081.395,70 € omwille van de inbreuk op de merk- en auteursrechten van Splin overeenkomstig artikel 2.21 BVIE en art. 86bis van de Auteurswet ; dat Eurautomat zou worden veroordeeld om aan Splin een schadevergoeding te betalen die ex aequo et bono wordt geraamd op 300.000 € omwille van daden door haar gesteld in strijd met de relevante bepalingen van de WMPC,
- dat Eurautomat zou worden veroordeeld tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding,
- dat het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard niettegenstaande elk verhaal en zonder de mogelijkheid tot borgstelling of kantonnement,

Splin besluit tot de onontvankelijkheid, minstens ongegrondheid van de tegenvordering van Eurautomat op grond van haar Gemeenschapsmodel (met nummer 333224 en ingeschreven op 14 april 2005).

Splin vordert dat de tegenvordering van Eurautomat op grond van het spel "Super Joker" :

- (in hoofdorde) afzonderlijk zou worden behandeld van de hoofdvordering (met name ze af te splitsen) van huidig geschil en afzonderlijk zou worden berecht,
- (in ondergeschikte orde) om ze ongegrond te verklaren

Splin vordert dat de andere tegenvorderingen van Eurautomat ontvankelijk doch ongegrond zouden worden verklaard.

1.2.

N.V. EURAUTOMAT (hierna ook Eurautomat genoemd) vordert, laatst in haar op 2 november 2012 ter griffie neergelegde syntheseconclusie :

Recht doende op de hoofdvordering :

In hoofdorde :

- dat de vordering van Splin ontvankelijk doch ongegrond zou worden verklaard,
- dat het beeld- en woordmerk "Triple Barrel" n° 0884747 en n° 0890762 van Splin zou worden nietig verklaard wegens het gebrek aan onderscheidend vermogen,

In ondergeschikte orde :

- dat de vordering van Splin tot schadevergoeding zou worden afgewezen als ongegrond gelet op het gebrek aan bewijs van het bestaan en omvang van de geleden schade, in elk geval dat deze bedragen ernstig zouden worden gematigd

dat, *in meest ondergeschikte orde*, een deskundige zou worden aangesteld met als opdracht de omvang van de werkelijk geleden schade in hoofde van Splin correct te begroten en de rechtbank hierover te adviseren,

- dat de rechtsplegingsvergoeding in geval van veroordeling van Eurautomat zou worden berekend op basis van de werkelijk toegekende schadevergoeding in het tussen te komen vonnis

In elk geval :

- dat Splin zou worden veroordeeld tot de kosten van het geding, rechtsplegingsvergoeding inbegrepen,

Rechtdoend op de tegenvordering :

- dat zou worden gezegd voor recht dat het bingotoestel "Baby Montana De Luxe" van Splin inbreuk uitmaakt op het Gemeenschapsmodel n° 333224 "Junior" van Eurautomat in de zin van artikel 19 van de Europese Verordening nr. 6/2002 dd. 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen,

dat bijgevolg Splin zou worden veroordeeld tot staking, binnen een termijn van 8 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, van elke commercialisering op het Belgisch grondgebied van het litigieuze bingotoestel en de verspreiding van litigieuze reclame, met inbegrip van het internet, onder verbeurte van een

dwangsom van 10.000 € per dag en voor elk litigieus bingotoestel dat wordt verkocht of te koop wordt aangeboden,

dat Splin tevens zou worden veroordeeld tot een schadevergoeding *ex aequo et bono* provisioneel begroot op 1 euro en dat Eurautomat het recht zou worden verleend bijkomend te concluderen omtrent de schadebegroting,

In ondergeschikte orde : dat het volledige dossier zou worden verzonden naar de rechtbank van koophandel te Brussel,

- dat zou worden gezegd voor recht dat de spelen "Crazy Wheel" en "Montana Joker" van Splin een copie vormen van de spelen "Wheel of Fortune" en "Super Joker" van Eurautomat en inbreuk uitmaken op het auteursrecht van Eurautomat in de zin van artikel 1 §1 van de Auteurswet,

dat bijgevolg Splin zou worden veroordeeld tot de staking, binnen een termijn van 8 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, van elke commercialisering op het Belgisch grondgebied van de litigieuze spelen "Crazy Wheel" en "Montana Joker" en de verspreiding van litigieuze reclame, met inbegrip van het internet, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 € per dag en voor elk litigieus spel dat wordt verkocht of te koop wordt aangeboden,

dat Splin tevens zou worden veroordeeld tot een schadevergoeding *ex aequo et bono* provisioneel begroot op 1 euro en dat Eurautomat het recht zou worden verleend bijkomend te concluderen omtrent de schadebegroting,

- dat Splin zou worden veroordeeld tot een schadevergoeding van 25.000 euro op grond van artikel 1369bis/3§2 Ger. W.,
- dat Splin zou worden veroordeeld tot de achterstallige licentierechten per verkochte, verhuurde of geëxploiteerde bingo of one ball die uitgerust is met een TFT scherm of gelijkaardig en dit vanaf 1 januari 2010,
- dat zou worden gezegd voor recht dat de spelen "Euro One Ball" en "Super One Ball" van Splin schuldige ontlening inhouden van de spelen "Super One Ball" en "Triple Seven" van Eurautomat en inbreuk uitmaken op het auteursrecht van Eurautomat in de zin van artikel 1 §1 van de Auteurswet,

dat bijgevolg Splin zou worden veroordeeld tot de staking, binnen een termijn van 8 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, van elke commercialisering op het Belgisch grondgebied van de litigieuze spelen "Euro One Ball" en "Super One Ball" en de verspreiding van litigieuze reclame, met inbegrip van het internet,

onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 € per dag en voor elk litigieus spel dat wordt verkocht of te koop wordt aangeboden,

dat Splin tevens zou worden veroordeeld tot een schadevergoeding *ex aequo et bono* provisioneel begroot op 1 euro en dat Eurautomat het recht zou worden verleend bijkomend te concluderen omtrent de schadebegroting,

2. DE FEITEN EN VOORGAANDEN.

2.1.

Beide partijen hebben als activiteit de ontwikkeling, productie en het op de markt brengen van bingotoestellen, meer bepaald van elektronische bingotoestellen.

Eurautomat stelde in september 1995 haar bingotoestel "Royal Seven" aan het publiek voor, samen met de lancering van het spel "Super One Ball", welk spel in alle verdere bingotoestellen van Eurautomat behouden is gebleven.

Splin bracht in november 1999 haar bingotoestel "Montana" op de markt, met een spel "Euro One Ball".

Op 11 juli 2001 heeft Eurautomat het bingotoestel "Triple Seven" ontworpen, dat zij op 16 april 2002 aan het professionele publiek voorstelde, en dat 5 spelvarianten op één scherm aanbood.

2.2.

Eurautomat diende op 11 juli 2001 voor haar uitvinding van de weergave van verschillende spelen op één scherm (LCD-, TFT- of plasmascherm) een octrooiaanvraag in bij de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Op 17 december 2001 werd aan Eurautomat een uitvindingsoctrooi nr 1013996A5 verleend voor "*samenstel van een computer met bijbehorend weergavescherm en een spelautomaat*".

Volgens Eurautomat luidt de beschrijving van de uitvinding als volgt :

"samenstel van een computer met bijbehorend weergavescherm, LCD-, TFT- of plasmascherm en een speelautomaat, waarbij met een over een nagenoeg horizontaal veld, voorzien van discrete doelplaatsen, vrij beweegbaar lichaam, zoals een kogel, wordt gespeeld, waarbij het scherm is voorzien van een min of meer door de software van de computer bepaalde resultaatvlakken waarop de door de automaat genereerde gegevens behorende bij de door het lichaam getroffen discrete doelplaatsen worden aangegeven."

Eurautomat zet uiteen dat op dit nieuwe bingotoestel onder meer de spellen "Super One Ball" en "Triple Seven" werden aangeboden.

Splin bracht in 2003 het bingotoestel "Montana De Luxe" op de markt, dat volgens Eurautomat een copie vormde van het door Eurautomat ontwikkelde toestel "Triple Seven".

Eurautomat startte op 10 februari 2003 een gerechtelijke procedure wegens het niet-geautoriseerd gebruik door Splin van haar octrooi in het bingotoestel "Montana De Luxe".

Partijen sloten op 18 juni 2004 een dadingsovereenkomst waarin werd uiteengezet :

"Momenteel zijn er voor de Rechtbanken wederkerige rechtsvorderingen hangende die als voorwerp hebben, enerzijds, de vernietiging van het Belgisch octrooi nr 1013996 afgeleverd op 17 december 2002 aan de N.V. EURAUTOMAT en de veroordeling van deze laatste tot betaling van een schadevergoeding van één miljoen euro aan de N.V. SPLIN en, anderzijds, een rechtsvordering wegens namaak ingediend door de N.V. EURAUTOMAT tegen de N.V. SPLIN en die als voorwerp heeft – deze opsomming is niet limitatief – de inbeslagname van het toestel Montana de Luxe gefabriceerd door de N.V. SPLIN en de betaling van een schadevergoeding.

De partijen hebben beslist om een einde te stellen aan hun geschil door het sluiten van de volgende dadingsovereenkomst, en door het doen van wederzijdse toegevingen."

en waarin werd overeengekomen dat :

"Artikel 1. De N.V. SPLIN erkent uitdrukkelijk de rechtsgeldigheid van de door de N.V. EURAUTOMAT verkregen octrooirechtelijke bescherming, en ziet derhalve af van elke huidige of toekomstige rechtsvordering met betrekking tot de door de N.V. EURAUTOMAT verkregen octrooirechtelijke bescherming ; zij doet afstand in het bijzonder van onder meer de rechtsvordering tot vernietiging van het Belgisch octrooi, procedure die momenteel hangende is bij de Rechtbank van eerste Aanleg te Gent gekend onder het dossiernummer RG 02/4287, wat volledig aanvaard wordt door de N.V. EURAUTOMAT ;

De N.V. EURAUTOMAT ziet af van elke huidige of toekomstige rechtsvordering wegens namaak, inbeslagname, eis tot schadevergoeding, in België of het buitenland, tegen de N.V. SPLIN met betrekking tot de verkoop door de N.V. SPLIN aan vergunning E-houders (wet van 7.5.1999) of aan buitenlandse klanten van een systeem gebaseerd op een weergave door middel van een TFT scherm of gelijkaardig in een toestel type bingo of one ball ; zij ziet in het bijzonder af van de eis wegens namaak en de eis tot schadevergoeding die momenteel hangende zijn

voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, ingeleid op 1 september 2003, wat volledig aanvaard wordt door de N.V. SPLIN.

Beide partijen zullen akkoordconclusies indienen om hun respectievelijke rechtsvorderingen te laten doorhalen van de rol.

Artikel 2 : Ter compensatie zal de N.V. SPLIN aan de N.V. EURAUTOMAT de som van 25 € (vijfentwintig euro) betalen per bingo of one ball die uitgerust is met een TFT scherm of gelijkaardig, en per ombouwkit die toelaat bestaande toestellen om te bouwen tot een bingo of one ball voorzien van een TFT scherm of gelijkaardig. Deze vergoeding is verschuldigd voor elk dusdanig toestel of ombouwkit die door de N.V. SPLIN is verkocht, verhuurd, geëxploiteerd in eigen naam of op welkdanige wijze ter beschikking is gesteld van derden.

Deze som is verschuldigd met terugwerkende kracht vanaf 11 juli 2001 en dit voor de apparaten en kits zoals beschreven hiervoor, verkocht in binnen- en buitenland.

Elk trimester wordt de afrekening tussen partijen opgesteld op basis van de ijkingsdossiers bij het ministerie van economische zaken, dienst Metrologie, alsook op grond van de boekhoudingsstukken van de N.V. SPLIN, en jaarlijks worden deze gegevens geverifieerd aan de hand van het overzicht van de aangiftes aan de Kansspelcommissie, hetgeen aan de N.V. EURAUTOMAT toelaat een betrouwbare controle uit te voeren.

In geval van betwisting zal aan een bedrijfsrevisor naar keuze van de N.V. EURAUTOMAT toegang verleend worden tot alle relevante boekhoud- en andere documenten, teneinde de juistheid van het aantal verkochte of op eender welke wijze ter beschikking gestelde of geëxploiteerde apparaten en kits te controleren.

Daarenboven zal de N.V. SPLIN aan de N.V. EURAUTOMAT een forfaitair bedrag van 75.000 € (vijfenzeventig duizend euro) betalen bij ondertekening van onderhavige overeenkomst.

Artikel 3 : Alle partijen erkennen dat het afzien van de rechtsvordering wegens namaak tegenover de firma SPLIN op geen enkele manier kan worden geïnterpreteerd als een stilzwijgende erkenning door de N.V. EURAUTOMAT van de ongeldigheid van haar Belgisch brevet, en dat de N.V. EURAUTOMAT onderhavige overeenkomst voor het overige ondertekent onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenenis.

Artikel 4 : Onderhavige overeenkomst blijft van toepassing bij verandering van het aandeelhouderschap van de N.V. SPLIN of bij overlating van het geheel of een deel van het handelsfonds van de N.V. SPLIN.

De huidige bestuurders en de afgevaardigde bestuurder van de N.V. SPLIN, de heer Alexis Dupuis, maken zich sterk voor de verdere uitvoering van de overeenkomst in de bij deze overeenkomst voorziene hypothesen.

[]”

2.3.

Beide partijen brachten vervolgens nieuwe toestellen op de markt, waarin nieuwe spellen werden geïntegreerd.

2.4.

Volgens Eurautomat sloten partijen in januari 2010 een akkoord, waarbij aan Eurautomat de toelating werd verleend om de grafische voorstelling van de spelen "Euro One Ball", "Triple Barrel", "Super One Ball" en "Lucky Ball" te gebruiken in haar nieuwe bingotoestel en in ruil waarvoor Splin vanaf 1 januari 2010 geen driemaandelijke vergoeding meer diende te betalen voor de verkochte bingo's en kits voorzien van een TFT-scherm, zoals voorzien in de licentieovereenkomst.

Splin betwist dat een dergelijk akkoord ooit werd gesloten.

2.5.

Op 6 juli 2010 stuurde Splin een schrijven aan de klanten van Eurautomat, waarin zij stelde dat :

"[] de spelen die zij commercialiseert en ondermeer de spelen Euro One Ball, Triple Barrel en Lucky Ball beschermd zijn door verschillende rechten van intellectuele eigendom, waarvan zij houdster is.

Daarenboven maakt elke slaafse of parasitaire kopij van onze bingo's en/of spelen een daad uit van oneerlijke concurrentie die bestraft wordt door de wet van 6 april 2010 aangaande de handelspraktijken en de bescherming van de consument.

Bij het niet respecteren van de rechten waarvan zij houdster is, heeft de vennootschap SPLIN de vast[e] intentie om alle maatregelen te nemen die zich opdringen om er de bescherming van te verzekeren, en zal zij dus optreden tegen elke onderneming die spelen op de markt brengt met dezelfde naam of die een kopij zijn van één van haar spelen.[]"

2.6.

Op 7 juli 2010 diende Splin de beeldmerken "Euro One Ball", "Triple Barrel" en "Lucky Ball" in bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

De registratie van de beeldmerken "Euro One Ball" en "Lucky Ball" werd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom geweigerd gelet op het beschrijvend karakter en het ontbreken van onderscheidend vermogen.

Het figuratieve Beneluxmerk "Triple Barrel" werd ingeschreven onder nummer 0884747.

Op 13 oktober 2010 diende Splin de woordmerken "Euro One Ball", "Triple Barrel" en "Lucky Ball" in bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

De registratie van de woordmerken "Euro One Ball" en "Lucky Ball" werd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom geweigerd gelet op het beschrijvend karakter en het ontbreken van onderscheidend vermogen.

Het Benelux woordmerk "Triple Barrel" werd ingeschreven onder nummer 0890762.

2.7.

Splin diende op 24 februari 2011 en op 23 februari 2011, respectievelijk bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel en bij de voorzitter van deze rechtbank, verzoekschriften in strekkende tot beschrijvend beslag inzake namaak.

Bij beschikkingen van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel dd. 28 februari 2011 en van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent dd. 23 februari 2011 werden deze beschrijvende beslagen toegestaan.

2.8.

Eiseres nam op 13 april 2011 het initiatief tot onderhavige procedure.

3. BEOORDELING VAN DE VORDERINGEN VAN SPLIN.

3.1.

Van een beschrijvend beslag inzake namaak gaat geen gezag van gewijsde uit ten overstaan van deze rechtbank die naderhand, in het kader van onderhavige procedure als rechter ten gronde moet oordelen over het bestaan van het door Splin ingeroepen intellectueel eigendomsrecht en de door Splin ingeroepen inbreuk daarvan.

In tegenstelling tot wat Splin aanvoert, hebben de beschikkingen die werden genomen in het kader van de procedure inzake het beschrijvend beslag inzake namaak, geen gezag van gewijsde ten overstaan van deze rechtbank en kunnen deze geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf.

3.2.

Splin voert aan dat Eurautomat een inbreuk heeft gepleegd op haar Benelux woordmerk "Triple Barrel" nr; 0890762 en op haar Benelux beeldmerk "Triple Barrel" nr. 0884747.

Eurautomat doet gelden dat de ingeroepen merken ongeldig zijn en vordert de nietigverklaring ervan wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

Volgens Eurautomat komt zowel het woordmerk als het beeldmerk "Triple Barrel" niet in aanmerking voor merkbescherming, nu het elk onderscheidend vermogen mist en louter beschrijvend is.

De rechtbank zal vooreerst de geldigheid van dit beeld- en woordmerk nagaan.

Artikel 2.1.BVIE stipuleert :

*"1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.
2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen."*

Krachtens artikel 2.28 BVIE kan *"iedere belanghebbende [] de nietigheid inroepen (a) van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1. lid 1 en 2,
(b) van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist,*

*(c) van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten,
(d) van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden."*

Met betrekking tot het Benelux woordmerk "Triple Barrel" nr 0890762.

Splin is titularis van dit Benelux woordmerk, ingeschreven voor waren en diensten in klasse 09, 28 en 41 (met name de volgende producten : klasse 9 : spelsoftware, spelapparaten ontworpen voor gebruik met een extern scherm of monitor en software voor deze apparaten, hardware en software voor casino's en gokhallen, gokmachines, geldmachines en voor automatische videoloterijspellen en kansspelen, ook op het internet ; klasse 28 : automatische spelmachine met voorafbetaling, met inbegrip van de gokmachines ; geldmachines en/of andere elektronische spelapparaten met of zonder winstmogelijkheden, casinospelen).

Het woordmerk "*Triple Barrel*" is samengesteld uit twee beschrijvende aanduidingen van de producten waarvoor het is ingeschreven.

Het woord "*Triple*" verwijst naar het feit dat in het spel 3 gelijke cijfers dienen gehaald te worden terwijl het woord "*Barrel*" verwijst naar de "tonnen"/"vaten" die worden afgebeeld op het scherm en die één voor één tot stilstand komen en de al dan niet winnende combinatie weergeven.

Aldus bestaat het woordmerk "*Triple Barrel*" enkel uit beschrijvende tekens en verschaft dit woordmerk enkel informatie over de kenmerken van het product en niet over de herkomst van een bepaalde onderneming die het product op de markt brengt.

Het woord "*Triple Barrel*" beschrijft enkel een product, waarvan het de kenmerken aanduidt. Dit woord laat het publiek toe om rechtstreeks en onmiddellijk een verband te leggen met de kenmerken van het product maar heeft geen onderscheidend vermogen in die zin dat het aan het publiek niet de gelegenheid geeft om het product te onderscheiden als een spel / spelsoftware dat afkomstig is van Splin.

Tekens en aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, worden als naar hun aard ongeschikt beschouwd om de herkomstfunctie van een merk te vervullen. Tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven, moeten immers vrij door iedereen kunnen worden gebruikt en kunnen niet worden voorbehouden aan één enkele onderneming (HvJ 23 oktober 2003, *BHIM/Wrigley*, C-191/01, punt 32).

Uit de door Splin voor de rechtbank aangevoerde feiten blijkt – in tegenstelling tot hetgeen Splin voorhoudt – niet dat er sprake is van een "inburgering" waardoor het merk onderscheidend vermogen heeft gekregen. Splin beweert dat het merk sinds eind 2006 door haar wordt gebruikt, maar levert hiervan geen bewijs.

Splin levert niet het bewijs van een lang en intensief gebruik van dit woordmerk "*Triple Barrel*" in het gehele grondgebied van de Benelux – zelfs niet op het Belgisch grondgebied – waardoor een aanzienlijk deel van het relevante publiek in de Benelux - respectievelijk in België - het teken "*Triple Barrel*" als een merk opvat, met name dit spel als afkomstig van Splin identificeert.

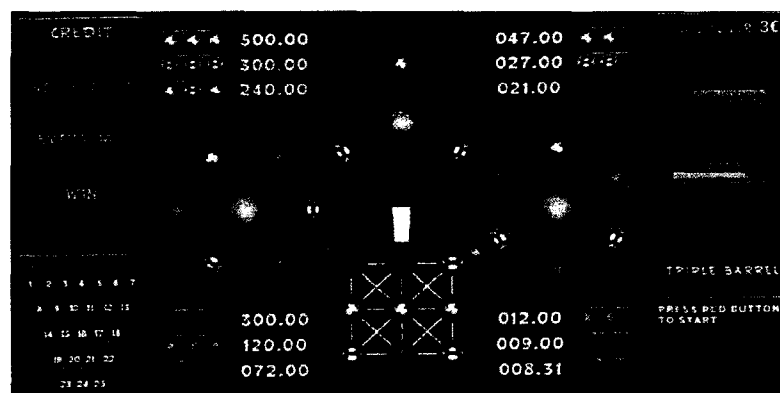
Bijgevolg verklaart de rechtbank het Benelux woordmerk "*Triple Barrel*" nr. 0890762 nietig wegens het gebrek aan onderscheidend vermogen.

Met betrekking tot het Benelux beeldmerk "*Triple Barrel*" nr 0884747.

Splin zet uiteen dat zij titularis is van het figuratieve Beneluxmerk "*Triple Barrel*" nr 0884747, ingeschreven voor waren en diensten in klasse 09, 28 en 41 (met name de volgende producten : klasse 9 : spelsoftware,

spelapparaten ontworpen voor gebruik met een extern scherm of monitor en software voor deze apparaten, hardware en software voor casino's en gokhallen, gokmachines, geldmachines en voor automatische videoloterijspellen en kansspelen, ook op het internet ; klasse 28 : automatische spelmachine met voorafbetaling, met inbegrip van de gokmachines ; geldmachines en/of andere elektronische spelapparaten met of zonder winstmogelijkheden, casinospelen).

Splin zet uiteen dat haar figuratieve Beneluxmerk nr 0884747 bestaat uit verschillende figuratieve elementen en de kleuren blauw, rood, geel, zwart, wit en groen en als volgt wordt voorgesteld :



Dit beeldmerk betreft een getrouwe afbeelding van het spel "Triple Barrel", waarvoor het ook als merk moet dienen.

Het is opgebouwd uit een gebruikelijke combinatie van elementen die zich gewoonlijk in de design van een scherm van een speelautomaat bevinden.

Vermits het beeld een loutere beschrijving betreft van het aangeboden product, mist het elk onderscheidend vermogen (F. GOTZEN en M-C JANSSENS, Handboek merkenrecht, Brussel, Bruylant, 2008, 81).

Zoals Eurautomat stelt, vormt het beeldmerk een momentopname van het spel "Triple Barrel", waarvoor het als merk moet dienen. Vermits de grafische vormgeving van een spel continu in beweging is en onderhevig is aan veranderingen, kan er moeilijk een merkschrijving worden verkregen voor een momentopname.

In geen geval kunnen de elementen die zich gewoonlijk in de design van een scherm van een speelautomaat bevinden, worden aanzien als van aard om het relevante publiek in staat te stellen om het merk als een herkomstindicatie te aanzien, laat staan als een onderscheidend teken dat Splin onderscheidt van een andere onderneming.

Uit de door Splin voor de rechtbank aangevoerde feiten blijkt – in tegenstelling tot hetgeen Splin voorhoudt – niet dat er sprake is van een “inburgering” waardoor het beeldmerk onderscheidend vermogen heeft gekregen. Splin beweert dat het merk sinds eind 2006 door haar wordt gebruikt, maar levert hiervan geen bewijs.

Splin levert ook hier niet het bewijs van een lang en intensief gebruik van dit beeldmerk “*Triple Barrel*” in het gehele grondgebied van de Benelux – zelfs niet op het Belgisch grondgebied – waardoor een aanzienlijk deel van het relevante publiek in de Benelux - respectievelijk in België - het teken “*Triple Barrel*” als een merk opvat, met name dit spel als afkomstig van Splin identificeert.

Bijgevolg verklaart de rechtbank het Benelux beeldmerk “*Triple Barrel*” nr 0884747 nietig wegens het gebrek aan onderscheidend vermogen.

3.3.

Splin beweert doch bewijst niet dat zij de rechtmatige titularis is van de beweerdde auteursrechten op de grafische vormgeving van de spelen “Euro One Ball”, “Lucky Ball”, “Triple Barrel” en “Super One Ball”.

Splin toont niet aan dat de grafische weergave op de door haar gecommmercialiseerde bingospelen een voldoende oorspronkelijk karakter heeft, in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.

Splin toont geen originaliteit aan en zet zelfs niet uiteen waarin de door haar beweerdelijk geleverde “intellectuele inspanning” zou bestaan. Hoogstens blijkt uit de stukken dat Splin een aanpassing heeft gedaan van de grafische voorstelling van eerder bestaande spelen, zonder dat Splin de originaliteit hiervan aantoont of aantoont welke “intellectuele inspanningen” zij heeft geleverd.

Uit de voorliggende stukken blijkt dat :

- de spelen “Euro One Ball” en “Super One Ball” van Splin een copie vormen van de spelen “Super One Ball” en “Triple Seven” van Eurautomat van eerdere datum,
- in de spelen “Euro One Ball” en “Super One Ball” van Splin talrijke essentiële en kenmerkende elementen terug te vinden zijn die reeds op zeer herkenbare wijze voorkwamen in de spelen van eerdere datum “Super One Ball” en “Triple Seven” van Eurautomat.

Het door Splin ingeroepen “vermoeden van auteursrecht” wordt weerlegd door Eurautomat, die het tegendeel bewijst (cfr art 6 §2 Auteurswet) en aantoont dat Splin de essentiële kenmerken van de spelen van Eurautomat “Royal Seven”/ “Super One Ball” en “Triple Seven” heeft overgenomen

(respectievelijk onder de door Splin gehanteerde benamingen "Euro One Ball" en "Super One Ball").

3.4.

Nu, zoals hierboven uiteengezet, geen inbreuken door Eurautomat kunnen worden vastgesteld op door Splin ingeroepen intellectuele eigendomsrechten van Splin, kan er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake zijn van inbreuken op de WMPC uit dien hoofde.

3.5.

In deze omstandigheden, nu er geen inbreuken door Eurautomat kunnen worden vastgesteld op door Splin ingeroepen intellectuele eigendomsrechten van Splin worden de aanspraken van Splin op schadevergoeding afgewezen als ongegrond

4. BEOORDELING VAN DE VORDERINGEN VAN EURAUTOMAT.

4.1.

De rechtbank van koophandel te Brussel is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van een vordering betreffende een Gemeenschapsmodel (art. 633 *quinquies*, §1 Ger. W.).

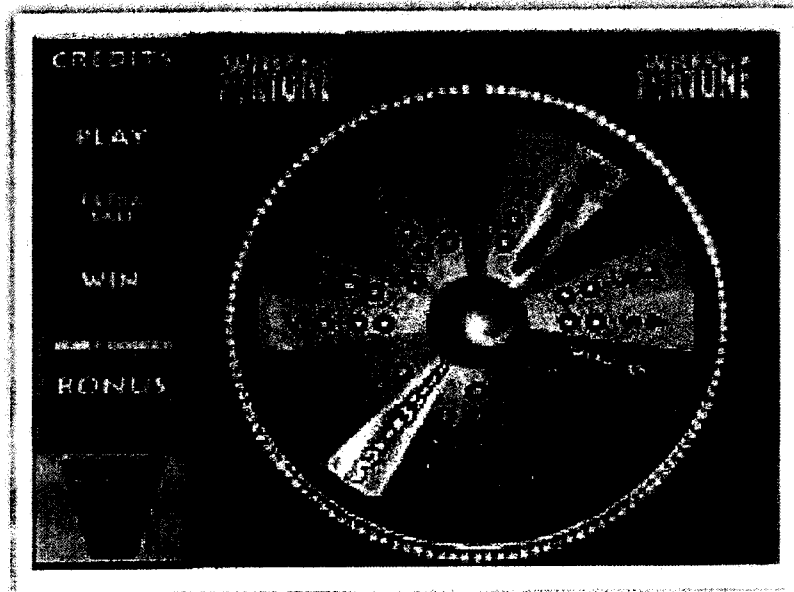
De vordering van Eurautomat wegens een beweerde inbreuk op haar Gemeenschapsmodel nr. 333224 is splitsbaar aangezien de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen (enerzijds op merkenrechtelijk vlak, anderzijds op auteursrechtelijke en oneerlijke marktpraktijkrechtelijk vlak) materieel mogelijk is.

Dit onderdeel van de tegenvordering van Eurautomat, voor zover deze betrekking heeft op het gemeenschapsmodel, wordt derhalve verwezen naar de rechtbank van koophandel te Brussel.

Er is geen reden waarom deze rechtbank, die bevoegd is om van de overige vorderingen kennis te nemen, het volledige dossier zou verzenden naar de rechtbank van koophandel te Brussel, zoals Eurautomat in ondergeschikte orde vordert.

4.2.

Eurautomat kan niet worden bijgetreden waar zij aanvoert dat Splin een inbreuk heeft begaan op het auteursrecht van Eurautomat voor wat betreft het spel "Wheel of Fortune".



Naar het oordeel van de rechtbank kan dit spel "Wheel of Fortune", dat gebruik maakt van een draaiend rad, dat vervolgens vertraagt en uiteindelijk stopt op een bepaalde score die de winst bepaalt, louter worden aanzien als een adaptatie van het alom bekende en sinds zeer lang bestaande spel "Rad van Fortuin".

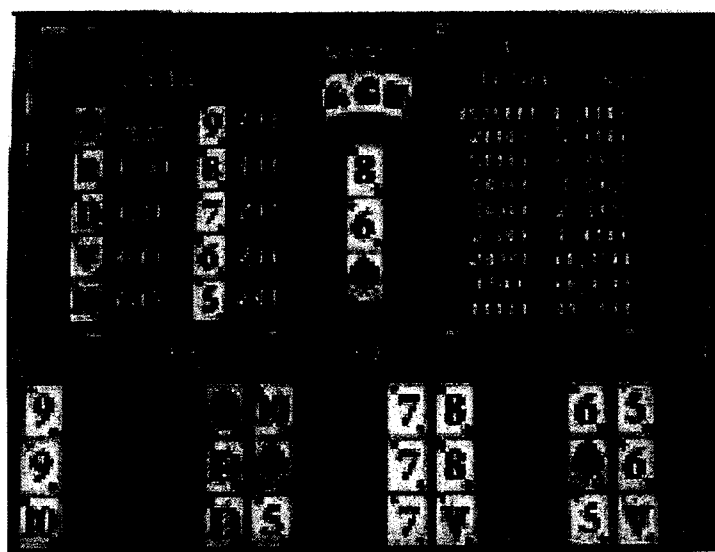
Zowel de grafische vormgeving als het spelprincipe van het spel van Wheel of Fortune, in de bingoadaptatie van Eurautomat, zijn naar het oordeel van de rechtbank te aanzien als banaal en geenszins origineel.

Bijgevolg kan dit spel "Wheel of Fortune" van Eurautomat geen bescherming genieten onder het auteursrecht en wordt de vordering van Eurautomat uit hoofde van beweerde inbreuken door Splin afgewezen als ongegrond.

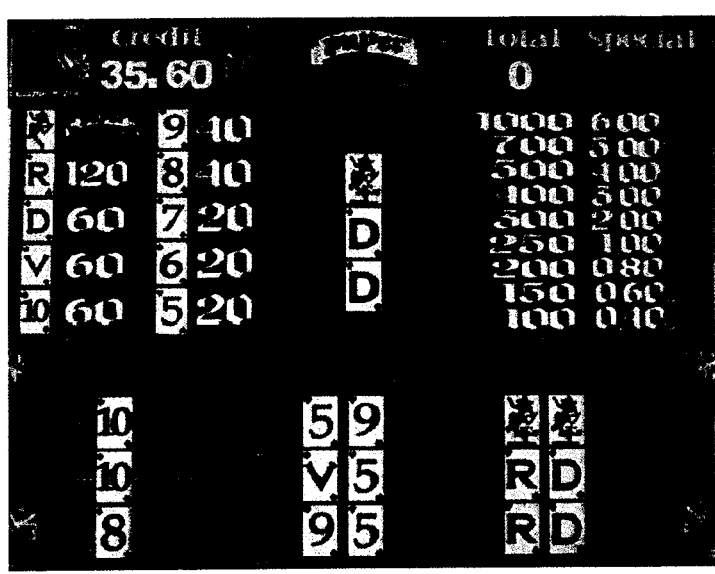
4.3.

Eurautomat voert aan dat Splin een inbreuk heeft gepleegd op haar spel "Super Joker", ontwikkeld als variante op het toestel "Triple Ace" en waarbij de winst aan de speler als premiebon wordt afgedrukt.

Volgens Eurautomat heeft Splin het spelprincipe van "Triple Ace" en "Super Joker", onrechtmatig gekopieerd.



Triple Ace



Super Joker

Naar het oordeel van de rechtbank kan dit spel "Super Joker", een "slotspel" dat gebruik maakt van het principe van roosters (de zogenaamde "slots") worden aanzien als een adaptatie van het gebruik van het aantal rollen in slotmachines.

Zowel de grafische vormgeving als het spelprincipe van het spel van "Super Joker" (hetzij zowel het slotspel en de verdubbeling of vermenigvuldiging van de winst, in de bingoadaptatie van Eurautomat, zijn naar het oordeel van de rechtbank te aanzien als een banale

aaneenschakeling van reeds bestaande speelelementen en geenszins als origineel.

Bijgevolg kan dit spel "Super Joker" van Eurautomat geen bescherming genieten onder het auteursrecht en wordt de vordering van Eurautomat uit hoofde van beweerd inbreuken door Splin afgewezen als ongegrond.

4.4.

Daarnaast maakt Eurautomat bij tegenvordering aanspraak op een schadevergoeding op grond van artikel 1369 bis/3 §2 Ger. W.

Artikel 1369 bis/3 §2 Ger. W. bepaalt dat :

"Wanneer de maatregelen van beschrijving of van beslag zijn herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht was, kan de rechtbank op verzoek van de verweerder de verzoeker veroordelen tot betaling van een passende schadeloosstelling voor alle ingevolge deze maatregelen veroorzaakte schade."

Aangezien er, zoals hierboven uiteengezet, geen inbreuk was door Eurautomat op enig intellectueel eigendomsrecht van Splin, is dit artikel 1369 bis/3 §2 Ger. W. wel degelijk van toepassing en kan Eurautomat aanspraak maken op *"een passende schadeloosstelling voor alle ingevolge deze maatregelen veroorzaakte schade"*.

Het behoort aan Eurautomat om de beweerdelijk door haar geleden schade aan te tonen en de rechtbank beschikt desbetreffend over een appreciatiemogelijkheid

Eurautomat zet, ter verantwoording van de door haar gevorderde morele schadevergoeding, uiteen :

- dat Splin vooraf op denigrerende wijze ten aanzien van klanten van Eurautomat melding heeft gemaakt van het beweerd inbreukmakend karakter,
- dat Splin ten aanzien van klanten van Eurautomat ruchtbaarheid heeft gegeven van het beschrijvend beslag,
- dat Splin, alhoewel zij op 23 februari 2011 reeds beschikte over een beschikking van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel om beschrijvend beslag te leggen bij Eurautomat, zij er toch voor geopteerd heeft om eerst bij een klant van Eurautomat ("Tout sur le 13") beschrijvend beslag te leggen, eerder dan eerst op de maatschappelijke zetel van Eurautomat beschrijvend beslag te leggen en dat Splin aldus de voor Eurautomat meest schadeverwekkende werkwijze gekozen heeft,

- dat Splin de reputatie van Eurautomat heeft aangetast door het versturen van onrechtmatige briefwisseling aan de klanten van Eurautomat en door het leggen van een onrechtmatig beslag inzake namaak bij een klant van Eurautomat en op haar maatschappelijke zetel

Aan de hand van de voorliggende stukken kan enkel worden afgeleid dat Splin eerst bij een klant van Eurautomat beschrijvend beslag heeft gelegd, alvorens zij overging tot het leggen van beschrijvend beslag op de maatschappelijke zetel van Eurautomat.

Splin mist overtuigingskracht waar zij voorhoudt dat zij *"immers niet zeker was of Eurautomat de inbreukmakende bingo's in werking op haar maatschappelijke zetel zou hebben"*, terwijl Splin weet dat Eurautomat zelf de bingotoestellen ontwikkelt, waardoor deze toestellen op haar maatschappelijke zetel aanwezig zijn. In ieder geval had Splin nadien beschrijvend beslag kunnen leggen bij "Tout sur le 13".

Bijgevolg kan worden besloten dat Splin de meest schadeverwekkende werkwijze voor Eurautomat koos.

Anderzijds stelt de rechtbank vast dat Eurautomat aanspraak maakt op een schadevergoeding van 25.000 EUR uit hoofde van *"de aantasting van de reputatie en morele schade"* maar geen - begin van - bewijs bijbrengt van de omvang van haar schade.

In deze omstandigheden komt het de rechtbank passend voor aan Eurautomat een schadevergoeding van 2.500 EUR toe te kennen.

4.5.

Zoals hierboven (onder 2.2.) uiteengezet, sloten partijen op 18 juni 2004 een dadingsovereenkomst.

Eurautomat kan niet worden bijgetreden in haar argumentatie, waar zij aanvoert dat er in januari 2010 een mondeling akkoord zou zijn gesloten, tot wijziging van deze dadingsovereenkomst maar nu Eurautomat geen bewijs levert van dit beweerde mondeling akkoord.

Eurautomat brengt onvoldoende eenduidige en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen naar voor, op grond waarvan duidelijk blijkt dat de beide partijen de bedoeling hadden de schriftelijk aangegane dading te wijzigen en mondeling een nieuw akkoord te sluiten. De door Eurautomat voorgebrachte getuigenissen missen overtuigingskracht.

Uit hoofde van deze dadingsovereenkomst dd. 18 juni 2004 is Splin gehouden tot betaling van een licentievergoeding van 25 EUR per verkochte, verhuurde of geëxploiteerde bingo of one ball die uitgerust is met een TFT scherm of gelijkaardig.

Eurautomat roept, in ondergeschikte orde en ingeval er geen wijziging aan voormelde dadingsovereenkomst wordt weerhouden, in dat Splin de in de dadingsovereenkomst van 18 juni 2004 voorziene licentievergoedingen niet betaalt.

Splin erkent uitdrukkelijk in haar syntheseconclusie dat de dadingsovereenkomst niet werd gewijzigd en zij betwist niet dat zij de in de dadingsovereenkomst van 18 juni 2004 voorziene licentievergoedingen verschuldigd is (doch aanvoert dat zij deze nog niet heeft betaald omdat Eurautomat de overeenstemmende facturen nog niet heeft opgesteld – p. 77 syntheseconclusie Splin).

In de mate dat Euromat de door haar gevorderde licentievergoedingen baseert op de door Splin medegedeelde overzichten van het aantal verkochte binigo's en kits voor de periode vanaf 1^e trimester 2010 tot en met 2^e trimester (stuk 37 Eurautomat en stukken 28-30 Splin) komt dit onderdeel van de vordering toewijsbaar voor, ten belope van 54.100 EUR.

4.6.

In de mate dat de grafische vormgeving van de kwestieuze bingospelen, voorwerp van onderhavige procedure, niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, is er geen reden om in te gaan op het onderdeel van de tegenvordering van Eurautomat, waar zij een schadevergoeding vordert wegens "schuldige ontlening" van de spelen "Super One Ball" en "Triple Seven".

OM DEZE REDENEN

DE RECHTBANK

Melding makende dat de artikelen 2 en 30 tot 42 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werden nageleefd.

Rechtdoende op tegenspraak,

Alle meeromvattende of strijdige conclusies verwerpend als niet terzake dienend,

Verklaart de vorderingen van Splin ontvankelijk doch wijst deze af als ongegrond.

Verklaart de vorderingen van Eurautomat in de volgende mate ontvankelijk en gegrond,

Verklaart zich onbevoegd om van de vordering van Eurautomat betreffende een beweerde inbreuk op haar Gemeenschapsmodel nr. 333224 kennis te nemen en verzendt de zaak, enkel en alleen voor wat betreft dit onderdeel van de tegenvordering van Eurautomat, naar de rechtbank van koophandel te Brussel.

Verklaart zich bevoegd om van de overige onderdelen van de tegenvordering van Eurautomat kennis te nemen.

Verklaart het Benelux woordmerk "Triple Barrel" nr 0890762 van Splin nietig wegens het gebrek aan onderscheidend vermogen.

Verklaart het Benelux beeldmerk "Triple Barrel" nr 0884747 van Splin nietig wegens het gebrek aan onderscheidend vermogen.

Veroordeelt Splin om aan Eurautomat een schadevergoeding te betalen van 2.500 EUR op grond van artikel 1369bis/3§2 Ger. W..

Veroordeelt Splin om aan Eurautomat een bedrag te betalen van 54.100 EUR uit hoofde van de achterstallige licentierechten per verkochte, verhuurde of geëxploiteerde bingo of one ball die uitgerust is met een TFT scherm of gelijkaardig en dit vanaf 1 januari 2010.

Laat de dagvaardingskosten, begroot op 233,04 EUR ten laste van Splin.

Laat de kosten van de beschrijvende beslagen inzake namaak ten laste van Splin.

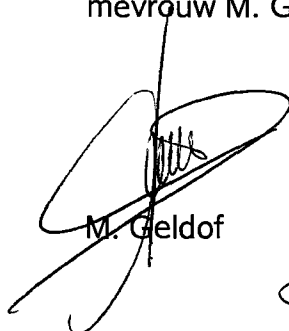
Veroordeelt Splin om aan Eurautomat 16.500 EUR rechtsplegingsvergoeding te betalen.

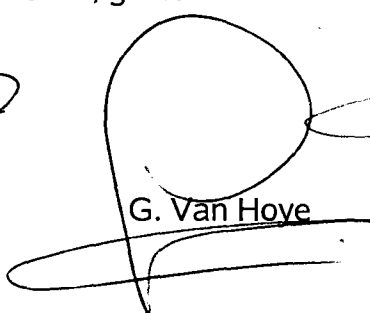
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande de aanwending van welk rechtsmiddel ook en zonder borgstelling.

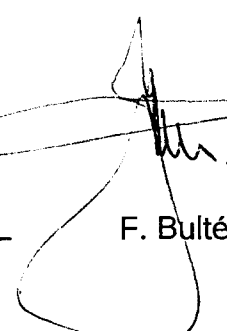
Zegt dat er geen redenen zijn om het recht op kantonnement uit te sluiten.

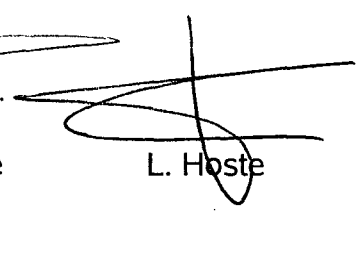
Aldus het vonnis uitgesproken ter gewone en openbare terechtzitting van donderdag 13 december 2012.

Hebben over de zaak geoordeeld: mevrouw L. Hoste, rechter in de rechtbank, voorzitter; de heer F. Bulté, rechter in handelszaken en de heer G. Van Hove, plaatsvervangend rechter in handelszaken; bijgestaan door mevrouw M. Geldof, griffier

 M. Geldof

 G. Van Hove

 F. Bulté

 L. Hoste