

3

Openbare terechtzitting van 29 september 2011 VIJFDE KAMER

A.R. nr. A/09/02081

Rep. nr. 6619

De rechtbank van koophandel te Gent, vijfde kamer, heeft het volgend vonnis verleend inzake:

BV KONINKLIJKE VAN KEMPEN EN BEGEER, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel aan de Zilverstraat 40 te 2718 RK Zoetemeer (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 27116131; vertegenwoordigd door advocaat Serge Flecijn, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan nr. 475.

Eisende partij

Tegen:

NV ALLINOX, met vennootschapszetel te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 127; ondernemingsnummer 0444.503.092; vertegenwoordigd door advocaat Jochen Schraeyen, met kantoor te 1930 Zaventem, Minervastraat nr. 5.

Verweerster

EN

BK COOKWARE bv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel aan de Zilverstraat nr. 40 te 2718 RK Zoetermeer, Nederland, ingeschreven bij de KvK onder nr. KVK 27380288, vertegenwoordigd door advocaat Serge Flecijn, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan nr. 475.

Vrijwillig tussenkomende partij (VTP), eiseres

I. PROCEDURE

De artikelen 2 en 30 tot 42 van de taalwet van 15 juni 1935 werden nageleefd.

De partijen werden gehoord in hun middelen en conclusies op de openbare terechtzitting van 30 juni 2011. Op die zitting werd de behandeling van de zaak hernomen gelet op de gewijzigde samenstelling van de rechtbank.

Met het verzoekschrift neergelegd ter griffie op 24 juni 2011 is de vrijwillig tussenkomende partij regelmatig in het geding tussengekomen (art. 813 Ger.W.).

De stukken zijn gezien, inzonderheid het tussenvonnis gewezen op 17 maart 2011 en waarbij beslist werd dat de rechtbank territoriaal bevoegd is.

II. ONTVANKELIJKHEID VAN DE OORSPRONKELIJKE VORDERING.

1. De overgang of overdracht van merkenrechten wordt geregeld door art. 2.31 en 2.33 van het BVIE.

De overdracht is nietig wanneer deze, onder levenden, niet schriftelijk is vastgelegd (art. 2.31.2 a BVIE).

De overdracht of andere overgang kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel van de akte waaruit de overgang blijkt of van één daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring en mits dit depot is verricht met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten (art. 2.33 BVIE).

2. Het schriftelijke document dat terzake bestaat is onder meer de brief van de eiseres van 8 juni 2010 met bijlagen.
3. De eiseres spreekt tegen dat er overdracht van de merken is gedaan. Zij stelt dat, gelet op de evolutie en de organisatie van de commerciële activiteiten vanaf 28 juni 2010 de merken BK en GERO "vermarkt" werden door de bv BK Cookware.

De eiseres erkent dat de overdracht niet is ingeschreven in het Benelux merkenregister. Dit is volgens haar geen noodzakelijke voorwaarde.

4. Er worden geen stukken overgelegd i.v.m. de registratie van de betwiste merken op naam van BK Cookware bv.

- 4.1 Uit de stukken van de eisers (st. 1J en 1K) blijkt de overdracht van de merken naar bv Koninklijke Van Kempen en Begeer met inschrijving op 4 augustus 1997. De inschrijving voor de betwiste merken hebben als vervaldatum 3.05.2014 voor het nummer 0027687 en 4.12.2013 voor het nummer 0744166.

De inschrijving in het merkenregister is geen voorwaarde voor de geldigheid van de overdracht van een merk (M-C Janssens, kroniek Merkenrecht 2005 –2008, RW 2008-2009

nr. 22 p. 920). De inschrijving is noodzakelijk voor de tegenstelbaarheid aan derden.

- 4.2 Blijft de vraag of de brief van 8 juni 2010 beantwoordt aan art. 2.31.2a van het BVIE.

In deze brief bevestigt de eiseres aan de verweerster dat er eind 2008 een grondige commerciële en juridische herstructurering gepland is en doorgevoerd wordt. De moedervenootschap is de nv De Koninklijke Porceleyne Fles.

Verder stelt de eiseres:

“Een eerste stap voorwaarts naar de finale structuur is het samenbrengen van Van Kempen en Begeer’s merken Gero en BK in een nieuw opgerichte onderneming met de benaming BK Cookware bv. Vanaf 28 juni 2010 zullen de merken Gero en BK opereren onder deze nieuwe naam. Al de nieuwe contracten/overeenkomsten voor de merken Gero en BK zullen worden afgesloten door BK Cookware bv. Lange termijn contracten/overeenkomsten voor de merken Gero en BK (zoals lopende bestelorders en aankoopovereenkomsten) die in het verleden werden afgesloten door Koninklijke Van Kempen & Begeer bv zullen worden overgedragen aan BK Cookware bv zonder dat de voorwaarden of inhoud hiervan worden gewijzigd. In bijlage bij deze brief vindt u meer gedetailleerde informatie omtrent deze nieuwe onderneming...”

In deze gedachtengang werd er op 1 juli 2010 een licentie-overeenkomst ondertekend tussen de eiseres en de bv BK Cookware in verband met de merken BK en Gero.

Uit de toelichting blijkt dat het merk BK behoort tot BK Cookware bv. Ook wordt als praktische informatie meegegeven dat vanaf 28 juni 2010 alle bestelbonnen met betrekking tot de merken BK en Gero worden uitgegeven door BK Cookware bv.

- 4.3 In een persbericht (st. 17 verweerster) stelt de eiseres dat vanaf 28 juni BK Cookware bv de entiteit is waarbinnen de merken BK en Gero worden vermarkt.
- 4.4 In het directieverslag over het boekjaar 2010 van de NV Koninklijke Delftsche Aardwerf fabriek en “ de Porceleyne Fles anno 1653”, d.d. 14 maart 2011 (st. 26 verweerster)

wordt in het verslag van de Raad van commissarissen, onder meer gesteld dat in 2010 de activiteiten met betrekking tot het merk BK ondergebracht zijn in het nieuw opgericht bedrijf "BK Cookware bv" (p. 5). De bewerking van de markt met de merken BK en Gero is overgenomen van bv Koninklijke Van Kempen & Begeer (p. 10). Dit bedrijf vertegenwoordigt de merken BK en Gero. Alle directe medewerkers zijn overgegaan van de bv Koninklijke Van Kempen & Begeer naar BK Cookware bv (p. 11).

Ook verdere vermeldingen in het verslag (p. 14 en p. 26) laten er geen twijfel over bestaan dat de merkenrechten BK sinds 1 juli 2010 blijkbaar onbeperkt en onvoorwaardelijk werden uitgeoefend door BK Cookware bv.

De eiseres bewijst derhalve haar actuele hoedanigheid en belang niet. Haar vorderingen zijn dan ook onontvankelijk.

- 4.5 De vrijwillige tussenkomst van BK Cookware bv is toelaatbaar en ontvankelijk ook rekening houdend met het feit dat de behandeling van de zaak volledig hernomen werd op de zitting van 30.06.2011 (zie Cassatie 8 februari 2010, J.T. 2010, 349 en www.cass 8 februari 2010 – 09.0244.F/1).

III. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN.

1. De eiseres volhardt in haar oorspronkelijke vorderingen met dien verstande dat deze worden overgenomen door de vrijwillig tussenkomende partij.

Minstens wordt gevorderd het vonnis gemeen te verklaren aan de VTP en deze partij akte te verlenen van haar voorbehoud om latere schadevergoeding te vorderen.

2. De verweerster handhaaft haar verweer nu ook tegen de VTP.

Indien nodig vordert de verweerster dat de wederpartij met toepassing van art. 877 Ger.W. bevel zou worden gegeven alle stukken over te leggen met betrekking tot de overdracht van de overeenkomsten en merken van de eiseres aan de VTP.

IV. BEOORDELING: Nietigheid van de merkinschrijvingen op naam van de NV Allinox.

De eis is gesteund op de bewering dat er geen gedogen (of rechtsverwerking) bestaat; dat de nv Allinox haar merken ter kwader trouw heeft gedeponeerd en dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de merken van de partijen.

1. Nopens het gedoogbeleid van de oorspronkelijke eiseres.

- 1.1 Artikel 2.29 BVIE handelt over de rechtsverwerking wegens gedogen en inroepen van nietigheid. De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jonger merk inroepen ingevolge art. 2.28 lid 3 sub a tenzij het ter kwader trouw gedeponeerd is.
- 1.2 De merken van de oorspronkelijke eiseres en waarvan de bescherming wordt ingeroepen, zijn:

Internationaal beeldmerk nr. 322203
 Depot: 3 oktober 1966
 Waren in klassen 9, 11, 19 en 21



Internationaal beeldmerk nr. 348442
 Depot: 6 september 1968
 Waren in klassen 8, 11 en 21



Benelux beeldmerk nr. 0027687
 Depot: 3 mei 1971
 Waren in klassen 8, 11, 19 en 21





Benelux beeldmerk nr. 0441674
 Depot: 6 januari 1988
 Waren in klassen 8 en 21



Benelux woordmerk nr. 744166
 Depot: 12 april 2003
 Inschrijving: 1 april 2004
 Waren in klassen 8, 11, 19 en 21

BK

1.3 De verweerster heeft een inschrijving genomen voor de Benelux voor de volgende merken:

Merk	Territoriaal	Merknummer	Datum depot	Vervaldatum	Klasse
Beeldmerk 	Benelux	0750950	13-02-2004	13-02-2014	8, 11, 21
Beeldmerk 	Benelux	0768643	10-02-2005	10-02-2005	11, 21
Woordmerk BEKALINE	Benelux	0858006	30-01-2009	30-01-2009	8, 11, 21

1.4 De stukken laten er geen twijfel over bestaan dat de merken van de eiseres eerder waren gedeponeerd dan deze van de verweerster.

Nu de merken van de verweerster gedeponeerd zijn op 13.02.2004 en 10.02.2005 kan zij zich niet beroepen op rechtsverwerking wegens gedogen gedurende vijf voorafgaande en opeenvolgende jaren gezien art. 2.29 BVIE niet van toepassing is op niet ingeschreven merken (zie M.C. Janssens, Kroniek Merkenrecht, RW 2008-2009 p. 918 met verwijzing naar Bergen 25 juni 2006, Ing. Cons. 2006 357).

De houding die de eiseres heeft aangenomen nadat zij kennis had van de registratie is geenszins een bewijs van een gedogen gedurende vijf opeenvolgende jaren (zie verder randnummer 2).

2. Op grond van art. 2.4.f.1° BVIE kan geen recht op een merk worden verkregen door de inschrijving waarvan het depot ter kwader trouw is verricht.

2.1 Het is niet omdat de verweerster eerder al kennis had van het gebruik van de betwiste merken door de eiseres, dat de deponering door de verweerster automatisch als te kwader trouw moet worden beschouwd.

2.2 Terzake moet rekening worden gehouden met de besprekingen die desbetreffende tussen de partijen zijn gevoerd en die hun weerslag hebben gevonden in de contracten of ontwerpovereenkomsten die door de eiseres aan de verweerster zijn voorgesteld.

2.2.1 Op 9 juni 2004 werd de verklaring (gentlemen's agreement) door de eiseres aan de verweerster voorgelegd. Daarin staat dat de eiseres toelating geeft aan de verweerster om het merk BEKA met koksmuts te commercialiseren op de markten waar de eiseres haar merk BK (inclusief BEKA) geregistreerd heeft, zonder enige belemmering of enige andere voorwaarde met uitzondering evenwel van de Nederlandse markt (st. 3A eiseres).

Uit de e-mail van 5.10.2004 (st. 3 B eiseres) blijkt dat de gentlemen's agreement werd aanvaard.

2.2.2 Met de brief van 23 maart 2005 protesteert de eiseres voor het eerst tegen de merkinschrijving die de verweerster heeft genomen voor het merk "BEKA". De eiseres verzoekt de verweerster dan ook vrijwillig over te gaan tot doorhaling van de vermelde merkaanvraag en vraagt de toezegging dat het merk "*dan wel een ander merk dat overeenstemt met onze merken BK en BEKA, in de Benelux zult staken en gestaakt zult houden....*".

Dit protest wordt herhaald in de brief van de raadslieden van de eiseres van 27 juni 2005 met verzoek om antwoord tegen 18 juli 2005. Bij gebreke aan antwoord wordt een procedure in het vooruitzicht gesteld.

Namens de eiseres wordt geantwoord met de brief van 24 augustus 2005 waarbij gesteld wordt dat de registratie van het beeldmerk BEKA bedoeld was om weerwerk te bieden aan namakers van buiten de Europese Unie en o.m. uit Zuidoost - Azië. De

verweerster stelt voor op dat punt een gezamenlijke aanpak te bespreken.

2.2.3 Uit het verder e-mailverkeer en o.m. de brief van de raadsman van de eiseres van 19 februari 2006, blijkt dat de eiseres haar verzet handhaaft doch anderzijds aanbiedt, gezien de goede verstandhouding tussen de partijen, om te praten over een mogelijk optreden tegen piraterij.

2.2.4 De eiseres legt de overeenkomst over (st. 6), door de partijen ondertekend op 16.10.2008 en waarin o.m. het volgende werd overwogen:

“... Hoewel de door Allinox benutte aanduiding (BEKA) overeenkomt met – een deel van – de aan Van Kempen en Begeer toekomende merkenrechten, en Van Kempen en Begeer dus van mening is dat zij op grond van deze rechten Allinox het gebruik daarvan zou kunnen ontzeggen, bestaat er sinds enige tijd een mondelinge afspraak tussen partijen dat Van Kempen en Begeer het gebruik van de aanduiding “BEKA”, uitsluitend in combinatie met de afbeelding van een koksmuts, door Allinox in België zal gedogen, zolang zij dit beperkt tot het gebruik in België, en onder de verdere voorwaarden dat Allinox haar producten niet zal exporteren naar Nederland, maar wel zal leveren aan een partij waarvan zij, als ervaren marktdeelnemer, redelijkerwijs kan weten dat die dit doet of dit voornemen heeft of waarvan Van Kempen en Begeer haar op de hoogte brengt dat het geval is. Hierbij in aanmerking nemend dat Allinox geen intentie heeft tot uitgebreide verkoop in Luxemburg....”.

Deze overeenkomst is tussen de partijen ondertekend op 16.10.2008. Zij bewijst de nauwe commerciële samenwerking tussen de partijen.

Al de hoger vermelde feiten, de afspraken die de partijen hebben gemaakt en uitgevoerd, bewijzen dat de verweerster niet ter kwader trouw heeft gehandeld wanneer zij tot registratie van één van haar merken is overgegaan in 2004 en 2005.

2.3 Om de hoger vermelde redenen getuigt het feit dat de verweerster op 30 januari 2009 overging tot het deponeren

van het woordmerk "BEKALINE" ook voor de klassen 8, 11, 29 beslist niet van goede trouw. De verweerster diende rekening te houden met de merkenrechten van de eiseres en met de discussie die daarover tussen de partijen bestond. De verweerster achtte het niet nodig de eiseres te informeren over haar initiatieven om het merk Bekaline in de Benelux te deponeren. Voor dit merk, zoals trouwens ook voor de overige merken (zie verder randnummer nr. 3) is het auditief aspect van het merk (BEKA) van doorslaggevend en overwegend belang. De verweerster heeft geen enkele voorafgaande kennisgeving aan de eiseres gedaan. In die omstandigheden handelde de verweerster te kwader trouw in de zin van art. 2.4 f.1° BVIE naar luidt waarvan er geen recht of een merk kan verkregen worden wanneer de inschrijving te kwader trouw is verricht en met name gezien terzake de verweerster wist dat de eiseres binnen de drie laatste jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt.

De eiseres is tot dagvaarding ten gronde overgegaan op 2 maart 2009, iets meer dan een maand na datum van depot van het woordmerk Bekaline.

3. Het verwarringsgevaar tussen de gedeponeerde merken.

3.1 Artikel 2.20 BVIE regelt de beschermingsomvang van de merkhouders.

"Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemeen recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

- a. *Wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waarden of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.*
- b. *Wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waarden of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk."*

- 3.2 Aan de hand van de door de eiseres overgelegde stukken staat het vast dat de merken van de eiseres reeds gedurende decennia gebruikt werden in de Benelux en ook op internationaal vlak.

De drie betwiste merken van de nv Allinox zijn wat het Benelux territorium betreft gedeponeerd in 2004 – 2005 en 2009. Buiten de Benelux dateert de oudste registratie (Canada) van 1991.

- 3.3 Afgezien van de vraag of de merken van de eiseres als “bekend merk” moeten worden gekwalificeerd, moet zeker worden nagegaan of de merken als teken overeenstemmen.

Het is niet betwist dat de merken van de partijen gebruikt worden in het economisch verkeer van dezelfde of gelijksoortige waren.

Ook moet worden nagegaan of door het gebruik in het weerhouden economisch forum, daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan inbegrepen het gevaar van associatie. Bij de beoordeling van deze gevaren is het ook van belang rekening te houden met de graad van bekendheid van de onderscheiden merken. De vraag dient te worden gesteld of de confrontatie van het publiek met het één of het andere merk van die aard is dat de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige, oplettende en gewone consument ook maar enig verband legt tussen het ene en het andere merk (zie Cassatie 3 november 2006, T.B.H. 2007/6 p. 565 met noot L. De Gryse Over “bekende” merken en “relevante omstandigheden”).

- 3.4 De toepassing van de vermelde criteria is niet verschillend voor de drie door de verweerster geregistreerde Beneluxmerken.

Naar aanleiding van de behandeling van de zaak en gelet op de talrijke overtuigingsstukken, kan niet ontkend worden dat bij de onderscheiden merken het belangrijkste bestanddeel het auditief element is dat luidt als BK/BEKA. De schrijfwijze en de afbeelding daarvan is van minder belang. Er wordt ook rekening gehouden met het feit dat de merken betrekking hebben op allerlei kookpotten en pannen die wat de vorm betreft een grote gelijkenis vertonen. Er wordt aangenomen dat de dagdagelijkse consument die geïnteresseerd is in de aankoop van de genoemde voorwerpen, meer oor heeft voor het auditief merk BK/BEKA dan wel voor het woordmerk of

het beeldmerk. Ook in de commerciële wereld waar de vermelde producten vermarkt worden, blijkt aan de hand van de overgelegde stukken, dat het woordmerk BK nadrukkelijker gebruikt wordt dan de beeldmerken.

Ook het in 2009 gedeponerd merk "Bekaline" bevat de overwegend auditieve referentie naar de merken van de eisers en is ook van aard om verwarring te stichten.

Er is derhalve voldoende overeenstemming en gelijkenis tussen de betwiste merken. De eiseres en de vrijwillig tussenkomende partij beroepen zich, voor wat hun merken betreft, terecht op de bescherming van art. 20.2 BVIE.

De vordering van de vrijwillig tussenkomende partij is wat dit onderdeel betreft dan ook gegrond.

4. Het recht om schadevergoeding te vorderen op grond van het gemeen recht is aan de benadeelde verleend op grond van art. 20.2 BVIE.

Een akte van voorbehoud houdt enkel een vaststelling in en is geen beslissing over de erkenning van een recht (Cass. 27 april 2000, Arr. Cass. 2000 p. 222 nr. 71).

5. Gerechtskosten:

Gelet op het feit dat de principale vorderingen gegrond zijn verklaard, dient de verweerster te worden veroordeeld in de gedingkosten.

6. Uitvoerbaarheid bij voorraad en uitsluiting van het recht op kantonnement.

De uitvoerbaarheid bij voorraad van een rechterlijke uitspraak vormt een uitzondering op de algemene regel dat de aanwending van een rechtsmiddel de uitvoerbaarheid opschort (art. 1397 Ger.W.).

De eisende partijen bewijzen geen afdoende en voor controle vatbare gronden of omstandigheden die de uitzondering zoals vereist door art. 1397 Ger.W. wettigen.

OP DIE GRONDEN,

DE RECHTBANK,

Beslissend op tegenspraak,

Verklaart de vorderingen van de bv Koninklijke Van Kempen en Begeer onontvankelijk.

Verklaart de vrijwillige tussenkomst van BK Cookware bv ontvankelijk en de door haar gestelde vorderingen grotendeels gegrond.

Verklaart nietig de merkinschrijvingen op naam van de nv Allinox en gekend onder de nummers 0750950 d.d. 3.02.2004; 0763643 d.d. 10.02.2005 en 0858006 d.d. 30.01.2009.

Beveelt de doorhaling van deze merkinschrijvingen voor alle waren waarvoor deze merken zijn gedeponeerd.

Legt aan de nv Allinox verbod op de genoemde merken op gelijk welke wijze hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks nog te gebruiken en veroordeelt de nv Allinox in betaling van een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk op het vermelde verbod.


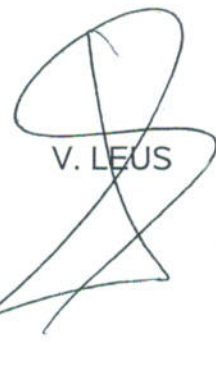
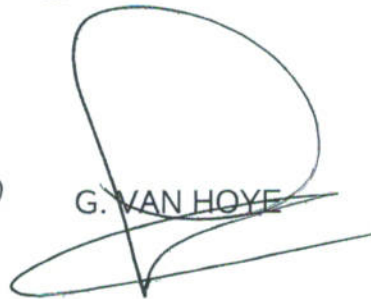

Veroordeelt de verweerster in de gedingkosten, aan de zijde van de eiseres begroot op 270,73 euro, kosten van dagvaarding en rolrecht en 1.210 euro rechtsplegingsvergoeding, registratie- en expeditierecht niet inbegrepen.

Zegt dat er geen redenen zijn om het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad en de verweerster het recht op kantonnement te ontzeggen.

Het vonnis is uitgesproken op de gewone en openbare terechtzitting van donderdag 29 september 2011.

Hebben over de zaak geoordeeld:

De heer L. De Muynck, plaatsvervangend rechter in de rechtbank, voorzitter; de heer G. Van Hoyer, plaatsvervangend rechter in handelszaken en de heer V. Leus, rechter in handelszaken, bijgestaan door mevr. M. Geldof, griffier.

M. GELDOLF V. LEUS G. VAN HOYE L. DE MUYNCK