



14828

Repertoriumnummer 2015/ 4275
Datum van uitspraak 27 april 2015
Rolnummer 2013/AR/3338

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

- Intellectuele eigendom

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

eerste kamer
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00000167655-0001-0009-01-01-1



014829

2013/AR/3338

BVBA GIDS, met vennootschapszetel laatst gevestigd in Frankrijk, te 59000 Lille, rue de FG de Douai 128 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0465.709.767;

appellante,

vertegenwoordigd door mr. Yves Vluggen, advocaat te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 81/1;

tegen het vonnis van de wnd. voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 15 oktober 2013, zetelend zoals in kort geding bij toepassing van artikel 2 en 3 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, aldaar gekend onder nr. A.R. A/13/03681;

tegen:

zaakvoerder, geboren te

en

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. Sam Bishop, advocaat te 2600 Berchem-Antwerpen, Roderveldlaan 5 bus 3;

* * * * *

1. De feiten

De feitelijke gegevens die aan het geschil ten grondslag liggen, kunnen worden samengevat als volgt:

- de appellante, opgericht op 9 maart 1999, voert sindsdien handel (exploitatie van portaalsites in België, Nederland en Frankrijk, de verkoop van IT-diensten, het verkopen van e-commerce-oplossingen en virtuele winkels op het internet) onder meer onder de benaming Shop;

PAGE 01-00000167655-0002-0009-01-01-4



014870

- kort voordien, op 17 februari 1999 had de geïntimeerde, als zaakvoerder van de BVBA Paragon (opgericht op 2 juni 1997 met als doel onder meer het verkopen van elektronische consumptiegoederen), het Benelux beeldmerk Shop.be nr. 0646591 laten inschrijven; op 2 april 1999 volgt het depot van de domeinnaam Shop.be; de inschrijving en het depot gebeuren telkens op naam van de BVBA Paragon; die vennootschap wordt op 5 maart 2002 failliet verklaard, faillissement dat wordt afgesloten op 14 september 2010;
- de geïntimeerde laat gelden dat hij titularis is van het Beneluxmerk Shop.be ingevolge overname-overeenkomst van 7 juli 2009 en dat hij sindsdien gebruik maakt van het merk en van de domeinnaam shop.be;
- de appellante vordert de vervallenverklaring, minstens de nietigverklaring van het Beneluxmerk Shop.be en de toekenning van schadeloosstelling (over de domeinnaam bestaat een afzonderlijke procedure bij dit hof gekend onder rolnummer 2012/AR/892 die heeft geleid tot een arrest van 2 december 2013).

2. De voorafgaande rechtspleging

2.1. Bij het bestreden vonnis op 15 oktober 2013 op tegenspraak verleend door de wnd. voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding:

- wordt de vordering van de appellante tot betaling van schadevergoeding niet toelaatbaar verklaard;
- worden de overige vorderingen van de appellante toelaatbaar, maar ongegrond verklaard;
- en wordt de appellante veroordeeld tot de gedingkosten (rechtsplegingsvergoeding: 1.320,00 EUR).

2.2. Bij haar op 18 december 2013 ter griffie neergelegde "verzoekschrift tot hoger beroep" tekent de appellante (beperkt) hoger beroep aan tegen het vonnis van 15 oktober 2013.

2.3. De zaak werd, bij toepassing van artikel 747, § 2, derde lid Ger. W., vastgesteld om te worden behandeld op de terechtzitting van 16 maart 2015.

3. De standpunten in hoger beroep

3.1. Naar luid van haar op 18 september 2014 ter griffie neergelegde "conclusie hoger beroep" vraagt de appellante:

PAGE 01-00000167655-0003-0009-01-01-4



014831

- haar hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- het bestreden vonnis te hervormen;
- opnieuw te oordelen,
- de vervallenverklaring vast te stellen van het Beneluxmerk Shop.be met inschrijvingsnummer 0646591 (klasse 35, 36 en 42) op grond van artikel 2.26.2 BVIE en de overeenkomstige doorhaling van de merkinschrijving (op grond van niet-gebruik gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar in de Benelux);
- minstens de staking te bevelen van het gebruik door de geïntimeerde van de voormelde merknaam onder verbeurte van een dwangsom van 500,00 EUR per inbreuk (wegens inbreuk op WHPC);
- de geïntimeerde in ieder geval te veroordelen tot de gedingkosten (rechtsplegingsvergoeding per aanleg: 1.320,00 EUR).

3.2. Bij zijn op 3 februari 2015 ter griffie neergelegde "syntheseconclusie in hoger beroep" vraagt de geïntimeerde:

- het hoger beroep van de appellante niet ontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;
- en de appellante te veroordelen tot de gedingkosten (rechtsplegingsvergoeding per aanleg: 1.320,00 EUR).

Ter terechtzitting van 16 maart 2015 verklaart de geïntimeerde, bij monde van zijn raadsman, dat de betwisting van de ontvankelijkheid van het hoger beroep van de appellante niets anders of niets meer is dan een stijformule.

3. Beoordeling

3.1. Toelaatbaarheid van het hoger beroep

Het hof heeft kennis genomen van de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden eindvonnis van 15 oktober 2013, waarvan geen akte van betekening wordt voorgelegd, en stelt vast dat door de appellante tegen dat vonnis tijdig, regelmatig naar vorm en op ontvankelijke wijze hoger beroep werd aangetekend.



014832

3.2. Grond van de betwisting

3.2.1. De geïntimeerde betwist in eerste orde de ontvankelijkheid van de vordering van de appellante bij gebrek aan belang en hoedanigheid. Bij artikel 17 Ger. W. wordt voorgeschreven dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen. Degene die beweert titularis te zijn van een subjectief recht heeft het vereiste belang en de vereiste hoedanigheid om dat recht uit te oefenen door het instellen van een rechtsvordering. De appellante beweert tegenover de geïntimeerde aanspraak te kunnen maken op bescherming van haar handelsbenaming. Zij heeft dan ook hoedanigheid en belang bij haar vordering. De vraag of die vordering al dan niet terecht wordt ingesteld, betreft de grond van de zaak (daarover hierna meer).

3.2.2. De appellante laat gelden dat het Beneluxmerk Shop.be met inschrijvingsnummer 0646591 (klasse 35, 36 en 42) vervallen moet worden verklaard bij toepassing van de artikelen 2.26 en 2.27 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna BVIE. De geïntimeerde betwist die aanspraak van de appellante.

3.2.3. Bij het BVIE wordt bepaald wat volgt:

“Artikel 2.26 Verval van het recht

1. Het recht op het merk vervalt:

- a. door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het merk;*
- b. door de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het Benelux-gebied, of overeenkomstig het in artikel 6 van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong.*

2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

- a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;*
- b. het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven;*
- c. het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.*



014838

3. Voor de toepassing van lid 2, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:

- a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;
- b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;
- c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.

Artikel 2.27 Inroepen van het verval

1. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 2.26, lid 2.

2. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

3. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a.

4. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan niet overeenkomstig het in artikel 2.28, lid 3, bepaalde de nietigheid inroepen van de inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a."

3.2.4. Met de appellante, daarin reeds gevolgd door de eerste rechter, is ook dit hof van oordeel dat ter zake is voldaan aan de bepaling van artikel 2.26.2.a BVIE. Na de datum van de inschrijving (17 februari 1999) werd gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren (tot 17 februari 2004) zonder geldige reden geen normaal gebruik van het beeldmerk Shop.be gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De geïntimeerde laat na het tegendeel te bewijzen. Het gegeven dat de website www.shop.be de ganse periode vanaf de registratie van deze domeinnaam tot op heden online is gebleven, impliceert geen normaal gebruik van het merk. Om oordeelkundige redenen, die het hof tot de zijne maakt, voegt de eerste rechter daaraan toe dat de afdruk van de



024834

website op datum van 18 oktober 2000 al evenmin normaal gebruik bewijst voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, doch niets anders of niets meer is dan een voorbereidende handeling.

3.2.5. Daaruit volgt dat het recht op het beeldmerk Shop.be, binnen de grenzen van artikel 2.27 BVIE, vervallen moet worden verklaard.

3.2.6. De geïntimeerde laat gelden dat het verval van het merk door de geïntimeerde niet meer kan worden ingeroepen, gelet op het hernieuwd gebruik daarvan dat door gerechtsdeurwaarder wordt bevestigd in zijn proces-verbaal van vaststelling van 22 maart 2013. Die vaststelling wordt door de appellante als dusdanig niet betwist. De appellante argumenteert wel dat het gebruik op 22 maart 2013 van het merk door de geïntimeerde (ook en zelfs voor zover dat gebruik mocht kunnen worden bestempeld als een begin van normaal gebruik of een hernieuwd normaal gebruik in de zin van artikel 2.27.2 BVIE, hetgeen wordt betwist) zich situeert in de periode van drie maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering (24 april 2013) en dus niet in aanmerking kan worden genomen, omdat de voorbereiding van dat begin van gebruik of hernieuwd gebruik pas werd getroffen nadat de appellante er kennis van had genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen ingesteld worden. Terecht verwijst de appellante in dat verband naar haar beroepsconclusie van 21 januari 2013 in de zaak voor dit hof gekend onder rolnummer 2012/AR/892, waarin zij de overdracht of de doorhaling van dat beeldmerk heeft gevorderd onder meer op grond van "onvoldoende gebruik". De neerlegging van conclusies geldt als betekening (artikel 746 Ger. W.). Aangenomen wordt dat de geïntimeerde vanaf de neerlegging van die conclusie kennis had dat een vordering tot vervallenverklaring van het beeldmerk zou kunnen worden ingesteld. Het beroep door de geïntimeerde op de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder om op 22 maart 2013 de hierboven bedoelde materiële vaststellingen te doen, wordt dan ook geacht geen ander doel te hebben gehad dan een mogelijke vordering tot vervallenverklaring van het beeldmerk Shop.be tegen te gaan. Dat de conclusie dateert van meer dan drie maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering, is irrelevant (artikel 2.17 BVIE vereist niet dat de kennisgeving zou gebeuren binnen die periode van drie maanden). Dat alles geldt alleen maar des te meer omdat door de appellante wordt betwist en door de geïntimeerde niet wordt bewezen dat hij ten tijde van de betrokken vaststellingen handelaar was, een inschrijving had in de kruispuntbank der ondernemingen, een btw-nummer had, ... In de gegeven omstandigheden bewijst de geïntimeerde zelfs geen begin van *normaal* gebruik of hernieuwd *normaal* gebruik, zodat toepassing van artikel 2.27.2 BVIE te zijnen gunste hoe dan ook uitgesloten is.

3.2.7. Slotsom is dat het hoger beroep van de appellante gegrond is. Het recht van de geïntimeerde op het Beneluxmerk Shop.be met inschrijvingsnummer 0646591 (klasse 35, 36 en 42) wordt vervallen verklaard. De doorhaling van die merkinschrijving wordt bevolen.



014835

3.2.8. Als in het ongelijk gestelde partij wordt de geïntimeerde veroordeeld tot de kosten van de beide aanleggen (artikel 1017, eerste lid Ger. W.). De rechtsplegingsvergoeding wordt per aanleg vereffend op het (geïndexeerde) basistarief van 1.320,00 EUR.

5. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het hof:

- verklaart het hoger beroep van de appellante ontvankelijk en gegrond als volgt:
- hervormt het bestreden vonnis;
- oordeelt opnieuw;
- verklaart de vordering van de appellante ontvankelijk en gegrond als volgt:
- verklaart het recht van de geïntimeerde op het Beneluxmerk Shop.be met inschrijvingsnummer 0646591 (klasse 35, 36 en 42) vervallen;
- beveelt de doorhaling van die merkinschrijving;
- veroordeelt de geïntimeerde tot de kosten van de beide aanleggen en vereffent die aan de zijde van de appellante gevallen kosten als volgt:
 - o dagvaardingskosten: 319,63 EUR
 - o rolrecht hoger beroep: 210,00 EUR
 - o de rechtsplegingsvergoeding per aanleg: 1.320,00 EUR



014836

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van **ZEVENENTWINTIG APRIL TWEE-
DUIZEND VIJFTIEN** door:

M. BLEYENBERGH

raadsheer, dd. voorzitter

B. CATTOIR

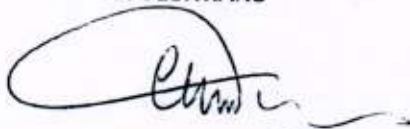
raadsheer

R. LYEN

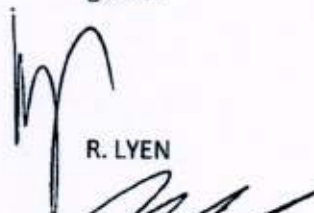

raadsheer

G. VELTMANS

griffier

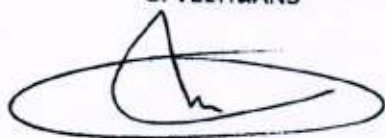


G. VELTMANS

R. LYEN

M. BLEYENBERGH



B. CATTOIR

