

Hof van beroep
te Gent
7de Kamer

Terechzitting
van
02 mei 2011

Merkenwet

WHPC

2010/AR/538 - In de zaak van:

COLMAN LEDER NV, met maatschappelijke zetel te
9150 KRUIBEKE, Zwaluwbeekstraat 13, ingeschreven
met KBO-nummer 0416.949.550,

appellante,

hebbende als raadsman mr. ROMBOUTS Eric,
advocaat te 2018 ANTWERPEN, Jan Van Rijswijcklaan
84,

tegen:

PROVECO NV, met zetel te 1400 NIJVEL, Rue de
l'Artisanat, ingeschreven met KBO-nummer
0414.756.657, woonstkeuze doende bij
Gerechtsdeurwaarder SNOECK Omer, 9100 SINT-
NIKLAAS, Sint-Gillisbaan 80,

geïntimeerde,

hebbende als raadsman mr. CORNU Emmanuel,
advocaat te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 149 bus 20,

velt het hof het volgend arrest:

I Bestreden beslissing - Rechtspleging in hoger beroep

1.

Het hoger beroep is ingesteld bij verzoekschrift van 1
maart 2010 tegen de beschikking van 29 januari 2010

van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Gent (09/2824/A), die zitting nam zoals in kort geding.

Het is tijdig en regelmatig naar de vorm. Een akte van
betekening wordt niet voorgelegd.

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.

Er werd kennis genomen van de overtuigings- en
procedurestukken.

II Betwisting - Feiten - Procedure in eerste aanleg

3.

De betwisting betreft de vraag of de nv Colman -
Leder al dan niet een inbreuk begaat op het
woordmerk en het woord- en beeldmerk van de nv
Proveco.

4.

De eerste rechter zette de feiten correct uiteen in de
bestreden beschikking. Het hof verwijst naar de
pagina's 2 tot 3 van deze beschikking.

Samengevat is de essentie van de zaak de volgende.

Melvo, geen partij in dit geding, bezit Duitse en
internationale (Oostenrijk, Zwitserland, Spanje,
Frankrijk, Italië en Portugal) merkenrechten op
woordmerken en complexe merken "Coxy", in
hoofdzaak voor onderhoudsproducten voor schoenen.
Voor het territorium van de Benelux beschikt nv
Proveco over deze merkenrechten voor dezelfde
klassen producten.

Er zijn geen Europese gemeenschapsmerken in het
geding.

Nv Colman - Leder koopt in Duitsland dezelfde
producten bij Melvo of één van haar verdelers en
verkoopt deze in de Benelux.

Nv Proveco is van oordeel dat nv Colman - Leder
hiermee een inbreuk maakt op Proveco's exclusieve

Benelux merkenrechten en vordert de staking van het gebruik van haar merken.

NV Colman-Leder is in essentie van oordeel dat er uitputting is doordat de producten met toestemming van Melvo in Duitsland op de markt gebracht worden.

Verder meent nv Colman - Leder dat geen toestemming vereist is van nv Proveco, nu zij een economisch eenheid zou vormen met Melvo.

Tenslotte argumenteert nv Colman-Leder dat uit de houding van nv Proveco afgeleid moet worden dat zij ingestemd heeft met de import en verkoop van de goederen op het grondgebied van de Benelux.

5.

De eerste rechter verklaarde de vordering tot staking wegens de schending van een merkenrecht gegrond (toepassing van het toenmalige artikel 96 WHPC) en

- zegde voor recht dat het aangevochten gebruik door de nv Colman - Leder van het woordteken Coxy en van het figuratief teken bestaande uit de afbeelding van een lieveheersbeestje met daaraan vastgehecht het woord 'Coxy' in de Benelux, een inbreuk maakt op de uitsluitende merkrechten van de nv Proveco op het ter bescherming ingeroepen woordmerk en woord-/beeldmerk Coxy;

- beval de staking van dit inbreuk makend gebruik onder verbeurte van een dwangsom van euro 500,00 per eenmalige daad van gebruik, met name per product dat zonder toestemming van de merkhouders onder één van de Coxy merken of daarmee overeenstemmende tekens in de Benelux in het verkeer wordt gebracht voor waren of diensten waarvoor deze merken staan ingeschreven op naam van de nv Proveco.

III Grieven - Voorwerp van het hoger beroep

6.

De nv Colman - Leder tekent hoger beroep aan met de volgende grieven:

- ten onrechte oordeelde de eerste rechter dat de uitputtingsregel zich beperkt tot het grondgebied van de Benelux. Er is een verkeerde toepassing gemaakt van het territorialiteitsbeginsel. Het vrij

verkeer van de producten die nv Colman - Leder in de Benelux wil verkopen brengt de herkomstfunctie van het merk Coxy niet in gevaar;

- ten onrechte oordeelde de eerste rechter dat de nv Colman - Leder moest bewijzen dat zij de betwiste producten in de Benelux op de markt bracht met toestemming van de nv Proveco. Door de economische verbondenheid tussen de nv Proveco en de fabrikant van de goederen, de GmbH Melvo, die als een economische eenheid beschouwd moeten worden, volstaat het te bewijzen dat de producten met toestemming van de oorspronkelijke merkhouders, de producent Melvo GmbH in de EER ruimte zijn gebracht. De herkomstfunctie wordt niet aangetast. Terecht roept de nv Colman - Leder volgens haar de uitputtingsregel in ten overstaan van de GmbH Melvo;

- de overweging van de eerste rechter dat de nv Colman - Leder zonder toestemming van de nv Proveco de producten van het merk Coxy in de Benelux heeft binnen gebracht is niet relevant. Deze toestemming is niet vereist gelet op de economische verbondenheid tussen Melvo GmbH en de nv Proveco. Ten tweede volstaat het te bewijzen dat de goederen voor de eerste maal binnen de EER op de markt zijn gebracht met toestemming van de nv Proveco;

- de eerste rechter vergiste zich in feite waar hij oordeelde dat geen toestemming blijkt uit de houding van Proveco;

- tenslotte werpt de nv Colman - Leder op dat er gevaar is voor afscherming van de nationale markt door de nv Proveco.

7.

De nv Proveco vraagt de bevestiging van de bestreden beschikking.

IV Bespreking

Op de volgende gronden bevestigt het hof het bestreden vonnis.

8.

De woord- en woord-/beeldmerken van de nv Proveco worden niet betwist. Voor de Benelux is nv Proveco de enige merkhouders van de betrokken merken. De

vereiste inschrijving en bekendmaking in het register zijn gebeurd.

Het is niet betwist dat de nv Colman - Leder Coxy producten buiten de nv Proveco om vanuit het buitenland in de Benelux importeert en daar via haar winkels (en eventueel via andere kanalen) verkoopt.

De vraag is of nv Colman - Leder gerechtigd is dit te doen, of nv Colman - Leder al dan niet een legale parallelimport heeft opgezet.

9.

Merkenrechten (en intellectuele eigendomsrechten in het algemeen) worden gekenmerkt door exclusiviteit en territorialiteit (artikel 6, § 3 van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom). Merkenrechten zijn onafhankelijke rechten (HvJ, 22 juni 1994, Ideal-Standard, c-9/93, Jur. 1994, I-02789).

NV Proveco kan haar merkenrechten, waarvan de rechtsgeldigheid niet betwist is, laten gelden voor het territorium van de Benelux. Eén van die rechten is het verbieden van het gebruik van haar merken door anderen (artikel 2.20.1 BVIE, in uitvoering van de Europese merkenrichtlijn).

Voor het territorium van de Benelux is het nv Proveco en enkel nv Proveco die toestemming kan geven voor het gebruik van haar merk of merken.

De herkomstfunctie van het woord- en woord/beeldmerk Coxy is in gevaar in de mate de waren niet van nv Proveco afkomstig zijn, zonder haar toestemming in de Benelux verhandeld worden en verhandeld worden onder haar merk.

In deze is de herkomst in de eerste plaats de herkomst vanwege de nv Proveco, gezien zij de houder is van de merken. De redenering met betrekking tot de herkomst die nv Colman - Leder opbouwt (p. 7 en volgende van haar syntheseconclusie), is gebaseerd op de GmbH Melvo als merkhouders, wat een onjuist uitgangspunt is, nu nv Proveco de merkhouders is voor de Benelux. Om die reden wordt de redenering verworpen.

Ten onrechte maakt nv Colman - Leder abstractie van het feit dat Melvo (of haar rechtsvoorganger) haar rechten voor de Benelux aan nv Proveco overdroeg.

Vrij verkeer toelaten brengt derhalve in deze zaak wel degelijk de herkomstfunctie van de merken van de nv Proveco in gevaar. Doordat producten in de Benelux gebracht zouden worden waarover nv Proveco geen controle heeft, zou de consument in verwarring gebracht kunnen worden en van oordeel zijn dat ze van nv Proveco afkomstig zijn, terwijl dit niet het geval is. Het gaat hier om een rechtsgeldige toepassing van artikel 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud artikel 30 EEG-Verdrag).

10.

Er zou slechts van uitputting kunnen sprake zijn in geval nv Proveco haar toestemming zou gegeven hebben voor het gebruik binnen de Benelux. Het moet dan nog gaan om de producten die nv Proveco binnen de Benelux op de markt brengt. Het oordeel van de eerste rechter ter zake is terecht.

In beginsel moet deze toestemming expliciet zijn.

Uit geen enkel stuk blijkt dat nv Proveco aan nv Coleman - Leder de toestemming gaf de betrokken producten in de Benelux op de markt te brengen.

NV Proveco gaf ook geen toestemming voor gebruik van haar merk binnen enig ander land van de EER buiten de Benelux. Minstens bewijst nv Coleman - Leder, op wie de bewijslast rust, dit niet.

Een merkenrecht kan slechts uitgeput worden door een handeling die de rechthebbende, nv Proveco, in staat stelt de economische waarde van haar merk te realiseren. Een dergelijke handeling heeft nv Proveco niet gesteld.

11.

Er zou ook van uitputting kunnen sprake zijn in geval Melvo en nv Proveco economisch verbonden zouden zijn met elkaar (cfr. HvJ, 22 juni 1994, Ideal-Standard, c-9/93, Jur. 1994, I-02789).

Er is in deze zaak evenwel geen economische verbondenheid tussen nv Proveco en Melvo. Een structurele verbondenheid moet bewezen zijn opdat er een economische verbondenheid zou bestaan. NV Colman-Leder levert dit bewijs niet.

Het is niet bewezen dat er een "eenheid Melvo - Proveco" zou bestaan, die de betrokken producten in de hele EER controleert. NV Proveco maakt juridisch

geen deel uit van een groep vennootschappen of een economische entiteit. Zij is ook geen licentiehoudster van Melvo. Tenslotte is zij ook geen exclusieve distributeur van de producten van Melvo.

NV Colman-Leder bewijst niet dat nv Proveco de merkrechten enkel zou verworven hebben, mits het aangaan van een afnameverplichting. Een bewering volstaat niet.

Het feit dat nv Proveco een aantal producten koopt bij Melvo of ze door Melvo op bestelling laat maken is niet voldoende om van een economische verbondenheid te spreken. Met haar stuk E-4 maakt nv Proveco voldoende aannemelijk dat zij bij de bestelling haar merkrechten autonoom uitoefent. Het staat de merkhoudster ten andere vrij - binnen de grenzen van de wet - zijn rechten uit te oefenen op de wijze zoals hij het wil. Het is niet uit te sluiten dat het economisch het meest aangewezen is voor nv Proveco om haar onderhoudsproducten voor schoenen bij Melvo en niet bij een derde te betrekken. Het kan evenzeer een rechtmatige economische overweging van de merkhoudster zijn geen wijzigingen aan de producten of hun verpakking te doen aanbrengen.

Het feit dat de producten voor de Benelux en daarbuiten van dezelfde fabrikant en zelfs van dezelfde productie-eenheid afkomstig zijn als deze die nv Colman - Leder in de Benelux importeert, is een feitelijk element. Juridisch verkrijgt nv Proveco daarmee geen zeggenschap over goederen die zonder enige toestemming parallel geïmporteerd worden.

Dat er feitelijk een grote gelijkenis zou zijn tussen de producten die Melvo in Duitsland op de markt brengt en de producten die nv Proveco binnen de Benelux op de markt brengt, is niet voldoende om tot een economische verbondenheid of tot uitputting te besluiten. Het is niet omdat er weinig of geen diversificatie is in de producten dat er automatisch ook een economische verbondenheid uit voortvloeit. Het is niet bewezen dat het merkhouderschap een diversificatie zou vereisen van de onderhoudsproducten voor de schoenen in verschillende landen.

De lange duur (34 jaar) van de commerciële relatie tussen Melvo en nv Proveco, na de overdracht van de merkrechten door de rechtsvoorganger van Melvo aan nv Proveco is niet voldoende om te besluiten dat

er een economische verbondenheid is, die tot uitputting leidt. Het is niet omdat die commerciële relatie op deze wijze bestaat, dat er uit dit feit zonder meer ook economische verbondenheid kan uit afgeleid worden.

Bovendien weerlegt nv Colman - Leder de argumentatie van nv Proveco niet dat Salamander de rechten overgedragen heeft, Melvo ontstaan is uit de afsplitsing van de chemische divisie van Salamander en er thans geen banden meer zijn tussen Melvo en Salamander. Om die reden is de stelling van nv Colman-leder dat er reeds 34 jaar een band zou bestaan tussen nv Proveco en de overdrager van de merkrechten feitelijk onjuist.

Ook de overige feitelijke elementen die nv Colman - Leder aanvoert, zijn niet voldoende om te besluiten tot een economische verbondenheid op grond waarvan tot uitputting zou moeten besloten worden.

Houder zijn van de merkrechten primeert in deze zaak op de feitelijke elementen, waaronder de producten die aangetroffen werden met de vermelding van "Melvo" en "Imp. Proveco". Hetzelfde geldt voor de vermelding van de firmanaam "Adeac" op de verpakking van de producten.

Het argument dat het Melvo is, die als producent het laatste woord heeft en beslist welke onderhoudsproducten van het merk Coxy Proveco op de Benelux-markt kan brengen, is niet bewezen. Gesteld dat dit toch bewezen zou zijn, dan is dit niet relevant nu niet is aangetoond dat nv Proveco haar rechten als merkhoudster niet kan uitoefenen. Uit niets blijkt dat nv Proveco door Melvo belet of beperkt zou worden haar rechten als merkhoudster uit te oefenen.

Het is omgekeerd ook niet bewezen dat nv Proveco de producten die Melvo op de markt brengt, bijvoorbeeld in Duitsland, kan controleren of effectief controleert.

Er kan in deze zaak niet voorbij gegaan worden dat het nv Proveco is die voor de Benelux de herkomst moet garanderen van de producten die zij onder de Coxy merken op de markt brengt. NV Proveco kan kiezen op welke wijze zij dit doet. Uit het enkele feit dat haar belangen daarbij gedeeltelijk of zelfs in ruime mate gelijk zouden lopen met deze van Melvo kan in deze zaak niet afgeleid worden dat zij economisch

verbonden is met Melvo en dat zij haar vrijheid als houder van merkrechten niet langer geniet.

De dossiers doen besluiten dat nv Proveco voor de Benelux bepaalt welke producten de Coxy merken kunnen krijgen en controleert wat de kwaliteit van die producten is en dat Melvo net hetzelfde doet voor de producten die op de markt komen in Duitsland en de landen waarvoor zij een internationale merkregistratie nam. Van een economische verbondenheid ligt geen bewijs voor.

Alle feitelijke elementen, ook in hun onderlinge samenhang, doen geen afbreuk aan de voorgaande beoordeling.

Volgens nv Colman - Leder zou de overdracht van de Coxy merkrechten aan nv Proveco enkel tot doel gehad hebben de exclusiviteit van nv Proveco als "verdelers" in de Benelux veilig te stellen, hetzij onder de naam nv Proveco, hetzij onder de naam Adeac. Daarmee voert nv Colman - Leder een intentieproces dat niet relevant is. Het is niet bewezen dat nv Proveco niet in de mogelijkheid is haar merkrechten uit te oefenen zoals zij dat wenst. Dat zij deze uitoefent op een manier die aanleunt bij - maar niet samenvalt met - de wijze waarop een distributeur dit zou doen behoort tot haar rechten als merkhouders. NV Colman - Leder kan in deze zaak uit de wijze waarop nv Proveco haar merken concreet uitoefent geen rechten putten.

12.

Gelet op het voorgaande is het niet relevant een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie te stellen, zoals nv Colman - Leder vraagt. Dit onderdeel van haar vordering wordt verworpen.

13.

Eveneens gelet op het voorgaande is het middel met betrekking tot de omkering van de bewijslast in verband met de toestemming tot het op de markt brengen in geval er een gevaar zou bestaan op afscherming van de nationale markt niet aan de orde. Voor zover er een afscherming zou zijn van de Beneluxmarkt, dan is deze het gevolg van het rechtsgeldig houderschap van de merkrechten op de woord- en complexe Coxy merken in hoofde van nv Proveco.

14.

Nog gelet op het voorgaande wordt niet verder ingegaan op de overige middelen en argumenten van nv Colman-Leder, die uitgaan van de premisse dat er een economische verbondenheid zou zijn tussen Melvo en nv Proveco.

15.

Afstand van recht, ook dat van één of meerdere merkrechten, wordt niet vermoed, maar moet bewezen worden.

Het feit dat de producten die Melvo op de markt brengt een tijdlang "Adeac", de naam van een vennootschap verbonden met nv Proveco, vermeld hebben, is niet alleen niet voldoende om economische verbondenheid aan te tonen, het bewijst ook niet dat nv Proveco toestemming zou gegeven hebben om haar producten op de markt te brengen, waardoor er uitputting zou zijn.

Er zijn geen omstandige en gelijklopende gegevens in deze zaak op grond waarvan men tot het besluit moet komen dat nv Proveco afstand gedaan heeft van haar merkrechten.

Het gedogen dat er zou geweest zijn, is in deze zaak niet voldoende om van een ondubbelzinnige afstand van recht blijkt te geven.

De ingebrekestelling van 29 oktober 1999 is niet geheel ondubbelzinnig. Hoewel het daar in eerste instantie gaat om een ingebrekestelling tot het stopzetten van de verkoop van producten waarbij geen bijsluiters in het Nederlands is bijgevoegd, is het een stap te ver eruit te besluiten dat nv Proveco elke verkoop van een product met de juiste bijsluiters zonder meer zou aanvaarden en afstand deed van haar rechten als merkhouders.

Uit de procedure die aanleiding gaf tot het vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde van 13 juni 2000 kan in hoofde van nv Proveco geen positieve proceshouding afgeleid worden, op grond waarvan haar toestemming tot parallelimport kan afgeleid worden.

NV Proveco heeft zich toen beperkt tot het voeren van een procedure op grond van de taal van de bijsluiters. Hoewel het zonder meer doeltreffender en vanuit het oogpunt van de bescherming van haar

merken voorzichtiger zou geweest zijn op dat ogenblik op te treden tegen de merkinbreuken die vandaag aangeklaagd worden, is deze beperking door nv Proveco onvoldoende om tot een ondubbelzinnig verzaken aan haar recht te besluiten. Van een toerekenbare schijn dat het toegelaten was de producten te verkopen is geen sprake.

Het feit dat nv Proveco pas negen jaar later dagvaardde als inleiding van het huidige geding is laat, maar is op zich in deze zaak niet voldoende om te oordelen dat nv Proveco akkoord ging met de parallelimport door nv Colman-Leder.

Het geheel van deze feiten is tenslotte ook onvoldoende om tot toestemming te besluiten.

Het stilzitten vanwege nv Proveco is onvoldoende begeleid door bijzondere en voldoende omstandigheden om er een afstand of verwerking van recht uit te kunnen afleiden.

16.

Ook het middel gegrond op rechtsverwerking wordt verworpen.

Artikel 2.24 en 2.29 BVIE zijn niet van toepassing in de voorliggende zaak, nu nv Colman-Leder zelf niet merkgerechtigd is.

Een toepassing naar analogie van artikel 2.24 en 2.29 BVIE is niet aan de orde. Niet alleen is rechtsverwerking geen algemeen rechtsbeginsel in het Belgische recht (Cass., 17 mei 1990, Arr. Cass., 1989-'90, 1188). Bovendien toont nv Colman - Leder niet aan dat de uitzonderingen van artikel 2.24 en 2.29 BVIE rechtsgeldig per analogie kunnen toegepast worden. Uitzonderingen dienen in beginsel beperkend geïnterpreteerd te worden. Tenslotte zijn de feitelijke omstandigheden die aanleiding gaven tot de uitspraak van de rechtbank te 's Gravenhage van 12 april 2006 verschillend van de voorliggende feiten. In de genoemde Nederlandse zaak waren veel meer feitelijke elementen, die ook afzonderlijk zwaarder wogen, in het geding.

Kosten

17.

Op grond van de artikelen 1042, 1017 en 1022 Ger. Wb. wordt appellante tot betaling van de kosten veroordeeld.

De basisvergoeding voor de hoofdvordering bedraagt euro 1 320,00.

OP DIE GRONDEN, het hof,

Het hoger principaal beroep is toelaatbaar, maar ongegrond.

Het Hof:

- bevestigt het bestreden vonnis;
- veroordeelt appellante tot betaling van de kosten, bepaald als volgt:

geïntimeerde:

hoger beroep:

rechtsplegingvergoeding

hoofdvordering:
euro 1 320,00

procedure tot beslag inzake namaak:

verzoekschrift:
euro 52,00

expeditie:
euro 39,90

gerechtsdeurwaarder:
euro 1 071,09

deskundige:
euro 7 417,30

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

Pieter Vanherpe, raadsheer, waarnemend kamervoorzitter,

Frank Deschoolmeester, raadsheer,

Geneviève Vanderstichele, raadsheer,

bijgestaan door Kristoffel Goossens, griffier en
uitgesproken door de kamervoorzitter in openbare
terechtzingting op maandag twee mei tweeduizend en
elf.